

Rb Amsterdam, 23 mei 2007, Subaru**MEDEDINGING****Geen rechtsverwerking****Geen rechtsverwerking omdat uitingen niet rechtstreeks tot gedaagden gericht zijn en niet duidelijk en ondubbelzinnig rechten worden prijsgegeven**

Uitgangspunt is dat enkel tijdsverloop geen toereikende grond oplevert voor het aannemen van rechtsverwerking. Daartoe is immers vereist de aanwezigheid van bijzondere omstandigheden als gevolg waarvan hetzij bij de schuldenaar het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat de schuldeiser zijn aanspraak niet (meer) geldend zal maken, hetzij de positie van de schuldenaar onredelijk zou worden benadeeld of verzwaaard in geval de schuldeiser zijn aanspraak alsnog geldend zou maken. De rechtbank acht in dit geval geen bijzondere omstandigheden aanwezig die een grondslag opleveren voor gerechtvaardigd vertrouwen zoals door A c.s. bedoeld. De uitlatingen die de voormalige managing director van Subaru in vakbladen heeft gedaan (zie 2.9) zijn niet rechtstreeks gericht geweest tot A c.s. en de door hem gebruikte bewoordingen zijn niet van dien aard dat daardoor duidelijk en ondubbelzinnig rechten worden prijsgegeven. Datzelfde geldt voor de bewoordingen die de (voormalige) advocaten van Subaru c.s. in deze en eerdere procedures hebben gebezigd. De positie van A c.s. is evenmin onredelijk benadeeld of verzwaaard, zodat het verweer wordt verworpen

Profiteren wanprestatie**Niet genoegzaam aannemelijk geworden dat sprake is van een juridisch gesloten distributiesysteem**

Voorop staat dat handelen met iemand terwijl men weet dat deze door dat handelen een door hem met een derde gesloten overeenkomst schendt, op zichzelf jegens die derde niet onrechtmatig is. Van onrechtmatigheid is pas sprake indien die aangesproken partij weet of behoort te weten dat zijn wederpartij door het sluiten van de desbetreffende overeenkomst, kort gezegd, wanprestatie pleegt jegens een derde, en bovendien sprake is van bijkomende omstandigheden op grond waarvan moet worden aangenomen dat de buitenstaander zich door het verhandelen jegens de fabrikant onzorgvuldig zou gedragen. (Hoge Raad, 26 januari 2007, LJN: [AZ1084](#)). Het enkele feit dat een fabrikant langs contractuele weg een verkooporganisatie voor zijn producten in het leven roept, schept voor een niet tot deze organisatie behorende handelaar niet zonder meer de verplichting zich van het verhandelen van die producten te onthouden, gelet op de beginselen van contracteer-vrijheid en van vrije concurrentie (zie onder meer Hoge Raad, 1 november 1991, LJN: [ZC0390](#) en LJN: [ZC0398](#)). (...) Het gesloten karakter van het gestelde selectieve distributiestelsel wordt daarmee door

Subaru c.s. zelf ondermijnd. Gelet op het vorenstaande is niet genoegzaam aannemelijk geworden dat sprake is van een juridisch gesloten distributiesysteem. In deze omstandigheden acht de rechtbank het handelen van A c.s. niet onrechtmatig jegens Subaru c.s., ook niet indien veronderstellenderwijs wordt uitgegaan van zowel een contractueel doorleververbod tussen Subaru c.s. en de bij hen aangesloten dealers als van de bij A c.s. bestaande wetenschap van dat verbod.

MERKENRECHT**Gebruik merk door niet-dealer**

- **Door gebruik (woord-)beeldmerken bestaat het gevaar dat A c.s. de indruk wekken dat zij behoren tot het distributienet van Subaru c.s., dan wel dat anderszins een commerciële band bestaat tussen A c.s. en Subaru c.s.**

Op grond van het hiervoor overwogene komt de rechtbank tot het oordeel dat het gevaar bestaat dat A c.s. door het gebruik van de beeldmerken en het (woord-)beeldmerk de indruk wekken dat zij behoren tot het distributienet van Subaru c.s., dan wel dat anderszins een commerciële band bestaat tussen A c.s. en Subaru c.s. Derhalve mogen gedaagden niet de hiervoor onder 2.1 d en e weergegeven beeldmerken of het onder 2.1 b weergegeven (woord-)beeldmerk SUBARU gebruiken.

- **Gebruik woordmerk in beginsel noodzakelijk om aan het publiek kenbaar te maken om welke auto's het gaat – "specialist in"**

Dat ligt anders ten aanzien van het woordmerk. Het gebruik van het woordmerk is in beginsel noodzakelijk om aan het publiek kenbaar te maken om welke auto's het gaat. Het gebruik van het woordmerk Subaru is dan ook in beginsel toegestaan, zeker indien dat in combinatie met de woorden "specialist in" geschiedt. Dat is anders indien het woordmerk op zodanige wijze wordt gebruikt dat de indruk kan ontstaan dat A c.s. zijn aangesloten bij de dealerorganisatie van Subaru c.s.

HANDELSNAAMRECHT**Inbreuk****Bevel wegens eerdere inbreuk**

De vennootschap onder firma N heeft tot 26 april 2004 de domeinnaam www.subaruvdvelde.nl gehouden, terwijl het dealercontract is beëindigd per 1 oktober 2003. Dat gebruik levert een schending op van artikel 5 Handelsnaamwet. Alhoewel dat gebruik inmiddels is gestaakt, acht de rechtbank op grond van deze inbreuk uit het verleden de bij Subaru c.s. bestaande vrees voor herhaling in de toekomst gegrond en hebben zij diensgevolge belang bij toewijzing van het gevorderde verbod. Dat deze inbreuk tevens aan de vennoten van deze vennootschap kan worden toegerekend is onvoldoende betwist, zodat de vordering onder g ook jegens hen zal worden toegewezen.

AUTEURSRECHT**Oorspronkelijkheid foto's auto's**

Door de maker zijn keuzes gemaakt – anders dan bij zuiver reproductieve foto's

Op deze foto's zijn diverse Subaru personen-auto's al rijdend en in een landschappelijke omgeving te zien. De auto's zijn niet op een gebruikelijke wijze maar op een originele manier vanuit een specifiek gekozen perspectief gefotografeerd waarbij door de maker van de foto's keuzes zijn gemaakt ten aanzien van bijvoorbeeld de setting waarin de auto's zijn geplaatst en de belichting. Dat is anders voor zover sprake is van een zuiver reproductieve foto waarbij de achtergrond ontbreekt of geheel neutraal is en waarbij de foto's geen eigen karakter dragen voor wat betreft onder meer perspectief, belichting en opstelling, zoals in productie 2A, 4A en 7A.

Geen misbruik auteursrecht

Omdat het A c.s. vrijstaat zelf foto's te maken met daarop Subaru-ato's

Dit verweer wordt verworpen, reeds omdat het A c.s. vrijstaat zelf foto's te maken met daarop Subaru-auto's. A c.s. lichten bovendien onvoldoende toe waarom een verbod om juist deze foto's te gebruiken jegens hen misbruik van recht oplevert.

Vindplaatsen: LJN: [BA6823](#); BIE 2008, nr. 12, p. 83

Rb Amsterdam, 23 mei 2007

(G.H. Marcus, mr. Q.R.M. Falger en mr. C.N. Dalebout)

(...).

zaaknummer / rolnummer: 297867 / HA ZA 04-2822

Vonnis van 23 mei 2007

in de zaak van

1. de rechtspersoon naar buitenlands recht N.V. SUBARU BENELUX, gevestigd te Brussel, België,

2. de rechtspersoon naar buitenlands recht FUJI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA, gevestigd te Tokio, Japan, eiseressen,

procureur aanvankelijk mr. M.S. Don, thans mr. W.B.J. van Overbeek, tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AUTOMOBIELBEDRIJF A B.V., gevestigd te Apeldoorn,

2. a. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AUTOMOBIELBEDRIJF B B.V.,

b. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B ZWOLLE B.V.,

c. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AUTOSERVICE B B.V., allen gevestigd te Zwolle,

3. C, wonende te,

4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GARAGE DIJKZICHT B.V., gevestigd te Dordrecht,

5. a. de vennootschap onder firma AUTOBEDRIJF D,

b. D,

c. D-D, allen gevestigd dan wel wonende te,

6. a. de vennootschap onder firma E V.O.F.,

b. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ee B.V.,

c. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Eee B.V., allen gevestigd te Vught,

7. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid F AUTOBEDRIJVEN B.V., gevestigd te Elst,

8. a. de vennootschap onder firma

AUTOBEDRIJF G V.O.F.,

b. G, c. G-G, d. Gg, allen gevestigd dan wel wonende te,

9. H, wonende te,

10. a. de vennootschap onder firma AUTOBEDRIJF I, gevestigd te Lelystad,

b. I, wonende te,

c. I-I, wonende te,

11. J, wonende te,

12. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AUTOMOBIELBEDRIJF GEBR. K B.V., gevestigd te Soest,

13. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid L AUTOMOBIELBEDRIJF B.V., gevestigd te Alkmaar,

14. M, wonende te,

15. a. de vennootschap onder firma V.O.F. AUTOBEDRIJF N,

b. N, c. N-N, allen gevestigd dan wel wonende te,

16. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AUTO O B.V., gevestigd te Pijnacker.

gedaagden,

procureur mr. A.S. Rueb.

Eiseressen worden hierna gezamenlijk Subaru c.s. en ieder afzonderlijk Subaru, respectievelijk Fuji genoemd. Alle gedaagden tezamen worden A c.s. genoemd.

Iedere gedaagde afzonderlijk wordt aangeduid met (een gedeelte van) diens (handels)naam, met daarachter het nummer waaronder deze gedaagde is gedagvaard.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de gelijkkluidende dagvaardingen, uitgebracht op 16 en 19 juli 2004,

- de akte houdende overlegging producties aan de zijde van Subaru c.s.,

- de akte houdende bewijsaanbod aan de zijde van Subaru c.s.,

- de akte houdende wijziging van eis aan de zijde van Subaru c.s.,

- de conclusie van antwoord,

- het tussenvonnis van 1 februari 2006,

- de conclusie van repliek, tevens houdende wijziging van eis,

- de conclusie van dupliek,

- de pleidooien van 27 maart 2007 en de ter gelegenheid daarvan overgelegde stukken.

1.2. Mr. Van Overbeek heeft namens Subaru c.s. de vorderingen ten aanzien van J (11), ter gelegenheid van het pleidooi ingetrokken.

1.3. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

In deze procedure wordt uitgegaan van de volgende feiten die tussen partijen vaststaan.

2.1. Fuji is de fabrikant van onder meer auto's van het merk Subaru in Japan. Fuji is rechthebbende op onder meer de navolgende merken:

- a. het Benelux woordmerk SUBARU, geregistreerd onder no. 311586 voor: automobielen, autobussen, vrachtauto's, bestelwagens en [on]derdelen van vorengenoemde waren, voor zover niet begrepen in andere klassen, in de klasse 12,
- b. het Benelux (woord-)beeldmerk:

SUBARU

geregistreerd onder no. 572470 voor: reparatie en onderhoud van automobielen, pompen, generatoren en motoren; het verstrekken van informatie aangaande reparaties; autowasserij in de klasse 37;

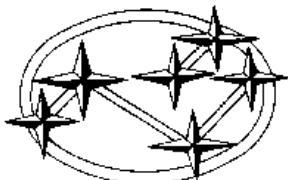
- c. het Benelux beeldmerk,



zowel geregistreerd onder no. 442565 voor automobielen en onderdelen en hulpstukken hiervoor in de klasse 12 als

- d. onder no. 575184, voor: reparatie en onderhoud van automobielen, pompen, generatoren en motoren; het verstrekken van informatie aangaande reparaties; autowasserij in de klasse 37;

- e. het Benelux beeldmerk,



geregistreerd onder no. 311587, voor: automobielen, autobussen, vrachtauto's, bestelwagens en onderdelen van voornoemde waren, voor zover niet begrepen in andere klassen in de klasse 12;

- f. het Gemeenschapsbeeldmerk,

SUBARU

geregistreerd onder no. 1481522, voor: insurance; financial affairs; monetary affairs; banking services; financial services of all types, including lease-purchase financing in de klasse 36 en voor: vehicle rental and leasing services in de klasse 39;

en

- g. het Gemeenschapsbeeldmerk,

SUBARU

geregistreerd onder no. 101188, voor: multi-purpose machines, engines and motors, engine and motor driven generators, motor pumps, welding apparatus in de klasse 7, voor motor vehicles, parts and accessories thereof (so far as included in class 12) in de klasse 12,

en voor: repair and maintenance of motor vehicles, repair and maintenance of multi-purpose machines, engines and motors, motor driven generators, motor pumps and welding apparatus; consultancy and information in the field of repair, washing of motor vehicles in de klasse 37.

2.2. Bij een distributieovereenkomst van 1 januari 1997 heeft Fuji aan Subaru een licentie verleend voor onder andere het gebruik van de hiervoor onder 2.1 genoemde merken.

2.3. Sinds 1980 voert Subaru, onder andere in Nederland, de handelsnaam "N.V. Subaru Benelux". Daarnaast voert zij onder de handelsnamen "Subaru Nederland", "Subaru Finance", "Subaru Lease" en "Subaru Benelux" diverse andere handelsactiviteiten uit, waaronder im- en export en assemblage van personen- en bedrijfswagens en onderdelen van het merk SUBARU en aanverwante activiteiten.

2.4. Subaru houdt zich bezig met de im- en export en de distributie van auto's van het merk SUBARU in de Benelux. Zij heeft een dealernetwerk opgezet. Onder het dealercontract verleent Subaru aan de dealer onder andere het recht op verkoop van door Subaru geïmporteerde, geassembleerde en/of gefabriceerde drie- en meerwielige nieuwe motorvoertuigen onder het merk SUBARU en het recht op verkoop en gebruik van de door Subaru geïmporteerde en/of gefabriceerde onderdelen voor de motorvoertuigen. De dealercontracten en de Algemene Voorwaarden bij de dealercontracten zijn voor alle dealers inhoudelijk identiek.

2.5. In artikel 21 dan wel 22, eerste lid, van de Algemene Voorwaarden die bij het dealercontract behoren is, voor zover hier van belang, de volgende bepaling opgenomen:

"De Dealer verplicht zich na beëindiging van het Dealercontract, op welke grond dan ook: (...) (e) voor onbepaalde tijd op geen enkele wijze aan het publiek kenbaar te maken, dan wel bij het publiek de indruk te wekken, dat hij zou zijn aangesloten bij de Subaru dealerorganisatie, (...)."

2.6. In het door Subaru c.s. in Nederland gehanteerde Subaru-dealercontract is een doorleververbod opgenomen dat luidt:

"De Dealer is verplicht nieuwe Auto's uitsluitend te verkopen en te leveren aan Eindgebruikers of Erkende Dealers".

2.7. In het verleden heeft Subaru met alle gedaagden dealercontracten, met bijbehorende Algemene Voorwaarden, afgesloten. Eind 2000 heeft Subaru haar dealernetwerk gereorganiseerd. In het kader van deze reorganisatie heeft Subaru het dealercontract met een aantal dealers, waaronder A c.s., opgezegd. In de meeste gevallen is het contract bij brief van 14 december 2000 opgezegd tegen 14 december 2002, sommige contracten zijn later beëindigd. Met alle gedaagden zijn de dealercontracten uiterlijk in 2003 beëindigd.

2.8. A c.s. houden zich bezig met de inkoop en verkoop van nieuwe en gebruikte Subaru-motorvoertuigen en reserveonderdelen daarvoor, alsmede met het tentoonstellen, repareren en onderhouden van deze

voertuigen. Zij maken geen deel (meer) uit van het door Subaru c.s. opgezette Subaru-distributienetwerk. A c.s. hebben in 2003 samen met andere specialisten in Subaru-voertuigen een samenwerkingsverband opgericht, Coöperatie Cosis U.A. genaamd (Coöperatie van Specialisten in Subaru, hierna te noemen: Cosis).

2.9. Tegen (de redactie van) het vakblad *Automotive-online.nl* heeft de voormalige managing director van Subaru, de heer P, verklaard:

“Onze eis dat die borden van de muur af moesten is ingewilligd. Ik heb er geen probleem mee als mensen Subaru’s willen verkopen of onderhouden, maar wel als ze dat niet onder de juiste vlag doen.” en tegen het vakblad *Automobiel Magagement*: “Als dat vijftig mensen zijn die allemaal een paar autootjes in de maand verkopen, dan kan ik daar niet van onder de indruk zijn. En men doet nu of het iets geweldig nieuws is, maar het fenomeen bestaat natuurlijk al tijden, zij het onder een naam als grijze import.”

2.10. Subaru c.s. hebben A c.s. gesommeerd inbreukmakend dan wel onrechtmatig handelen te staken en gestaakt te houden.

3. De vordering en de grondslag daarvoor

3.1. Subaru c.s. vorderen, verkort weergegeven, nadat zij hun eis bij repliek hebben vermeerderd, A c.s.:

a. te veroordelen om binnen twee werkdagen na betekening van het vonnis:

i. geen nieuwe motorvoertuigen van het merk Subaru meer te betrekken binnen de EER, subsidiair: te betrekken van een Subaru-dealer binnen de EER, met het oogmerk deze om commerciële redenen in nieuwstaat te (doen) wederverkopen;

ii. geen nieuwe motorvoertuigen van het merk Subaru meer ten toon te stellen en te (weder-)verkopen zolang Fuji binnen de gehele EER selectief distribueert;

iii. de door hen op voorraad gehouden, door Subaru-dealers binnen de EER afgezette nieuwe motorvoertuigen niet langer om commerciële redenen in nieuwstaat te (doen) wederverkopen en met de (procureur van) Fuji en Subaru in contact te treden omtrent de bestemming van deze voertuigen;

b. te veroordelen om binnen dertig werkdagen na betekening van het vonnis opgaaf te doen aan Subaru c.s. van de identiteit van de Subaru-dealers of andere ondernemingen van wie zij nieuwe motorvoertuigen van het merk Subaru hebben betrokken gedurende de twaalf maanden voorafgaand aan de datum van betekening van het vonnis, met daarbij een specificatie per voertuig;

c. te verbieden met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis in strijd te handelen met de bepaling van de bij het dealercontract behorende Algemene Voorwaarden als geciteerd onder 2.6;

d. te bevelen de inbreuk op haar Benelux-woordmerk SUBARU dan wel enig ander woordmerk van Fuji te staken en gestaakt te houden;

e. te bevelen de inbreuk op haar Benelux- en Gemeenschapsbeeldmerken SUBARU dan wel enig ander beeldmerk van Fuji te staken en gestaakt te houden, subsidiair en meer subsidiair: anders dan met de toevoeging van de vermelding “specialist” op minstens

gelijke grootte als het beeldmerk, meest subsidiair: anders dan op een door de rechtbank te bepalen wijze; en voorts:

f. K (12) te verbieden een handelsnaam te (doen) voeren waarin het woord respectievelijk bestanddeel/de letterverbinding SUBARU voorkomt, dan wel een andere handelsnaam te voeren die op verwarringwekkende wijze gelijkt op de handelsnamen en/of merken van Subaru Benelux c.s.;

g. N (15a, 15b, 15c) te verbieden de domeinnaam dan wel een andere domeinnaam met daarin het woord “SUBARU” (opnieuw) te registreren, alsmede een daarmee overeenstemmende handelsnaam te voeren;

h. B (2a, b, c), C (3), Dijkzicht (4), D (5), E (6a, b, c), F (7), G (8a, b, c, d), I (10a, b, c), N (15 a, b, c) en O (16) ieder afzonderlijk te verbieden inbreuk te maken op de auteursrechten van Subaru c.s. die rusten op foto's van SUBARU automobielen;

i. het hiervoor onder a tot en met h gevorderde telkens op straffe van verbeurte van een dwangsom;

j. te verklaren voor recht dat de uitingen van A c.s., zoals nader omschreven in de dagvaarding en bij repliek, inbreuk maken op de merkrechten van Subaru c.s. althans onrechtmatig zijn jegens Subaru c.s.

k. A c.s. hoofdelijk te veroordelen in de kosten van het geding;

l. het vonnis uitvoerbaar bij voorraad te verklaren.

3.2. Subaru c.s. stellen hiertoe dat A c.s. onrechtmatig handelen door de in- en wederverkoop van nieuwe Subaru-voertuigen, nu nieuwe Subaru-voertuigen binnen de EER sinds 1 oktober 2003 door Subaru c.s. via een distributiestelsel op de markt worden gebracht. Dat houdt in dat slechts een beperkt aantal geselecteerde Subaru-dealers nieuwe Subaru-voertuigen mogen verkopen, en dan uitsluitend aan eindgebruikers of andere Subaru-dealers die bij het netwerk zijn aangesloten, op grond van een tussen Subaru c.s. en de bij haar aangesloten dealers overeengekomen doorleververbod. A c.s. doorbreken dit selectieve distributiestelsel.

3.3. Voorts voeren Subaru c.s. onder meer aan dat A c.s. inbreuk maken op de merken, de handelsnaamrechten en de auteursrechten van Subaru c.s. Daarnaast plegen A c.s. wanprestatie door hun verplichtingen uit de destijds tussen partijen overeengekomen algemene voorwaarden te schenden, althans zij plegen een onrechtmatige daad jegens Subaru c.s. Daarnaast onderbouwen Subaru c.s. hun vorderingen jegens de afzonderlijke gedaagden.

4. Het verweer

4.1. A c.s. voeren, samengevat weergegeven en voor zover voor de beoordeling van belang, het volgende verweer.

4.2. Zij maken bezwaar tegen de vermeerdering van eis. Daartoe stellen A c.s. dat de mogelijkheid om tegen de nieuwe eis verweer te voeren onevenredig is beperkt, zonder geldige reden, nu alle feiten al eerder bekend waren. Zij beroepen zich voorts op rechtsverwerking.

4.3. Het doorleververbod waarop Subaru c.s. zich beroepen, is nietig op grond van art. 81 eerste lid van het EG-verdrag. A c.s. waren bovendien niet op de hoogte

van enig doorleververbod. Als het leveren van nieuwe Subaru-voertuigen aan A c.s. al wanprestatie van de Subaru-dealers jegens Subaru c.s. zou opleveren, is gebruikmaking van die wanprestatie gelet op de omstandigheden van dit geval niet onrechtmatig.

4.4. A c.s. hebben ook geen inbreuk gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van Fuji. Subaru is geen merkhouder en kan niet in de vorderingen tegen merkgebruik worden ontvangen.

4.5. Ten aanzien van het beding in de algemene voorwaarden (het sub c. gevorderde) is Fuji geen partij. Dit beding is bovendien nietig voor zover dit de mededinging en de uit de uitvoeringsregel voortvloeiende rechten van A c.s. beperkt.

A c.s. bestrijden ook de vorderingen ten opzichte van de afzonderlijke gedaagden.

4.6. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

5. De beoordeling

Ambtshalve beoordeling bevoegdheid rechtbank

5.1. Voor zover de vorderingen zijn gegrond op inbreuk op de Gemeenschapsmerken zoals hiervoor, onder 2.1 f en g, genoemd dient de rechtbank haar bevoegdheid te beoordelen met inachtneming van de Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: GMVo) en de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: Uw GMVo).

In artikel 92 GMVo is bepaald dat met betrekking tot alle rechtsvorderingen betreffende inbreuk en - indien naar nationaal recht toegestaan - dreigende inbreuk op Gemeenschapsmerken de rechtbanken voor het Gemeenschapsmerk uitsluitende bevoegdheid hebben. Voor Nederland is dat niet deze rechtbank, maar de rechtbank te 's-Gravenhage, gelet op het bepaalde in artikel 3 Uw GMVo. Weliswaar kunnen partijen op grond van het bepaalde in artikel 17 EEX-verdrag een andere rechtbank kiezen, maar blijkens het bepaalde in artikel 93, lid 4 sub a GMVo alleen indien die gekozen rechtbank ook een rechtbank voor het Gemeenschapsmerk is. Evenzo geldt dat indien voor een andere rechtbank is gedaagd, op grond van artikel 18 EEX-verdrag die rechtbank bevoegd is, maar ook daar is in de GMVo bepaald blijkens artikel 93, lid 4 sub b, dat die regel slechts geldt voor zover de desbetreffende rechtbank eveneens een rechtbank voor het gemeenschapsmerk is.

De procedure zal dan ook, voor zover gebaseerd op door Fuji geregistreerde Gemeenschapsmerken, worden verwezen naar de bevoegde rechtbank te 's-Gravenhage.

5.2. De rechtbank is voor zover het de op de Beneluxmerken gegronde vorderingen betreft op de voet van artikel 37 A van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna: BMW) en ook overigens bevoegd kennis te nemen van de vorderingen, nu gedaagde M in dit arrondissement woont en tussen de vorderingen tegen de onderscheiden gedaagden een zodanige samenhang bestaat, dat redenen van doelmatigheid een gezamenlijke behandeling rechtvaardigen.

Inwerkingtreding Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom

5.3. Per 1 september 2006 is het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE) in werking getreden en is het Benelux-Verdrag inzake de warenmerken van 19 maart 1962 beëindigd. Op grond van artikel 5.3 BVIE laat dit de rechten die onder de BMW bestonden onverlet. Nu partijen hun stellingen over en weer onder meer nog op de BMW hebben gebaseerd, zal de rechtbank de artikelen uit de BMW aanhouden.

Ten aanzien van de vermeerdering van eis

5.4. De rechtbank acht de vermeerdering van eis zoals Subaru c.s. deze bij conclusie van repliek hebben gedaan, niet in strijd met de eisen van een goede procesorde. A c.s. zijn ruimschoots in de gelegenheid geweest daartegen verweer te voeren, zowel bij conclusie van dupliek als ter gelegenheid van het pleidooi, zodat zij niet in hun verdediging zijn geschaad. De bezwaren van A c.s. tegen de vermeerdering van eis worden dan ook verworpen.

Ten aanzien van het beroep op rechtsverwerking

5.5. A c.s. stellen zich op het standpunt dat zij sinds hun onafhankelijkheid in 2003 voor verkoop bestemde nieuwe Subaru-voertuigen inkopen en dat Subaru c.s. daarmee tot 16 augustus 2006 hebben ingestemd. Zij baseren zich daarbij op uitlatingen die door de voormalige managing director van Subaru en de (voormalige) advocaten van Subaru c.s. zijn gedaan. Daardoor hebben Subaru c.s. een eventueel recht op beëindiging van deze activiteiten van A c.s. verwerkt, aldus A c.s. Subaru c.s. bestrijden dit.

5.6. **Uitgangspunt is dat enkel tijdsverloop geen toereikende grond oplevert voor het aannemen van rechtsverwerking. Daartoe is immers vereist de aanwezigheid van bijzondere omstandigheden als gevolg waarvan hetzij bij de schuldenaar het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat de schuldeiser zijn aanspraak niet (meer) geldend zal maken, hetzij de positie van de schuldenaar onredelijk zou worden benadeeld of verzwaaard in geval de schuldeiser zijn aanspraak alsnog geldend zou maken.**

5.7. **De rechtbank acht in dit geval geen bijzondere omstandigheden aanwezig die een grondslag opleveren voor gerechtvaardigd vertrouwen zoals door A c.s. bedoeld. De uitlatingen die de voormalige managing director van Subaru in vakbladen heeft gedaan (zie 2.9) zijn niet rechtstreeks gericht geweest tot A c.s. en de door hem gebruikte bewoordingen zijn niet van dien aard dat daardoor duidelijk en ondubbelzinnig rechten worden prijsgegeven. Datzelfde geldt voor de bewoordingen die de (voormalige) advocaten van Subaru c.s. in deze en eerdere procedures hebben gebezigd. De positie van A c.s. is evenmin onredelijk benadeeld of verzwaaard, zodat het verweer wordt verworpen.**

Het inhoudelijke geschil

Ten aanzien van de gestelde onrechtmatige daad (vordering a en b)

5.8. Ter beoordeling ligt allereerst de vraag voor of A c.s. onrechtmatig handelen jegens Subaru c.s. door de wederverkoop van nieuwe Subaru-voertuigen in strijd

met het door Subaru c.s. gestelde doorleververbod, dat zou gelden in de contractuele verhouding tussen Subaru c.s. en de bij haar aangesloten Subaru-dealers. Subaru c.s. hebben daartoe gesteld dat de door A c.s. verhandelde nieuwe voertuigen zijn verkregen door bewust gebruik te maken van de omstandigheid dat Subaru-dealers handelen in strijd met een hen opgelegd doorleververbod door die voertuigen aan hen te verkopen dan wel door uitlokking. Daardoor zou het door Subaru c.s. opgezette selectief distributiestelsel worden doorbroken. De rechtbank overweegt dat gelet op het navolgende in het midden kan blijven of A c.s. weten dat Subaru c.s. met haar dealers in of buiten de Benelux de gestelde doorleververboden is overeengekomen.

5.9. Voorop staat dat handelen met iemand terwijl men weet dat deze door dat handelen een door hem met een derde gesloten overeenkomst schendt, op zichzelf jegens die derde niet onrechtmatig is. Van onrechtmatigheid is pas sprake indien die aangesproken partij weet of behoort te weten dat zijn wederpartij door het sluiten van de desbetreffende overeenkomst, kort gezegd, wanprestatie pleegt jegens een derde, en bovendien sprake is van bijkomende omstandigheden op grond waarvan moet worden aangenomen dat de buitenstaander zich door het verhandelen jegens de fabrikant onzorgvuldig zou gedragen. (Hoge Raad, 26 januari 2007, LJN: AZ1084). Het enkele feit dat een fabrikant langs contractuele weg een verkooporganisatie voor zijn producten in het leven roept, schept voor een niet tot deze organisatie behorende handelaar niet zonder meer de verplichting zich van het verhandelen van die producten te onthouden, gelet op de beginselen van contracteer-vrijheid en van vrije concurrentie (zie onder meer Hoge Raad, 1 november 1991, LJN: ZC0390 en LJN: ZC0398).

5.10. Er van uitgaande dat tussen Subaru c.s. en ieder van de bij haar aangesloten dealers in de EER een doorleververbod is overeengekomen, wat A c.s. betwisten, is van belang dat Subaru c.s. stellen dat het doorleververbod op vrij aanzienlijke schaal door erkende Subaru-dealers wordt geschonden, maar niet, althans niet voldoende concreet, stelt dat zij daartegen in voldoende mate optreden. Dit terwijl Subaru c.s., zodra zij constateren dat een nieuw Subaru-voertuig wordt tentoongesteld, aangeprezen of verkocht door een dealer die geen deel uitmaakt van het door Subaru opgezette dealernetwerk, op relatief eenvoudige wijze kunnen achterhalen wie de leverancier van het desbetreffende voertuig is geweest, namelijk door gebruikmaking van het voertuigidentificatienummer. Vervolgens zouden zij maatregelen kunnen treffen tegen de Subaru-dealer die het doorleververbod schond of schendt. Dergelijke maatregelen zijn niet gesteld of anderszins gebleken, zoals A c.s. terecht opmerken. De sommatiebrieven die door de Duitse importeur en door Subaru c.s. in 2006 - hangende deze procedure - aan erkende Subaru-dealers zijn verzonden, alsmede de brieven met een "laatste waarschuwing" die gericht zijn aan diverse afzonderlijke dealers in Nederland in 2007, acht de rechtbank onvoldoende, op grond van het navolgende.

5.11. De brieven die Subaru c.s. in 2006 en 2007 hebben verzonden zijn allereerst gebaseerd op feiten en omstandigheden die eerst in deze en andere gerechtelijke procedures - tussen Subaru c.s. en Cosis - op basis van producties die door A c.s. respectievelijk Cosis in het geding zijn gebracht, aan het licht zijn gekomen. Niet is gesteld dat van de zijde van Subaru c.s. een eigen onderzoek is verricht naar "wanpresterende" erkende Subaru-dealers en van een actief, in plaats van reactief, optreden hunnerzijds is evenmin gebleken.

5.12. Voorts is niet gebleken van (afdoende) maatregelen jegens Subaru-dealers die het doorleververbod hebben overtreden. Ook na de algemene waarschuwing bij brief van juli 2006 is door Subaru c.s. geconstateerd, wederom aan de hand van producties die door A c.s. in het geding zijn gebracht, dat een drietal erkende dealers nog altijd handelde in strijd met het doorleververbod. Vervolgens hebben zij daarop slechts gereageerd met een brief waarin "nadere acties" werden aangekondigd, "welke kunnen bestaan in een opzegging van de Subaru-dealerovereenkomst die wij met u hebben", zonder dat is gebleken van concrete (gerechtelijke) stappen tegen de dealers in kwestie.

5.13. Het gesloten karakter van het gestelde selectieve distributiestelsel wordt daarmee door Subaru c.s. zelf ondermijnd. Gelet op het vorenstaande is niet genoegzaam aannemelijk geworden dat sprake is van een juridisch gesloten distributiesysteem. In deze omstandigheden acht de rechtbank het handelen van A c.s. niet onrechtmatig jegens Subaru c.s., ook niet indien veronderstellenderwijs wordt uitgegaan van zowel een contractueel doorleververbod tussen Subaru c.s. en de bij hen aangesloten dealers als van de bij A c.s. bestaande wetenschap van dat verbod. De vorderingen als verwoord onder a. en b. zullen worden afgewezen en aan onder meer de vraag of door Subaru c.s. voldoende eisen aan de officiële dealers worden gesteld om van een selectief distributiestelsel in de zin art. 1h van de EG-Verordening nr. 1400/2002 van 31 juli 2002 (ook wel "Monti-verordening" genoemd) te kunnen spreken, wordt niet toegekomen.

Merkenrechten

5.14. Het verweer dat Subaru geen merkhouder is en dat zij daarom niet kan worden ontvangen in de vorderingen die gebaseerd zijn op de merken wordt gepasseerd aangezien Subaru licentiehouders is, zodat ook zij daarbij belang heeft.

5.15. Niet in geschil is dat Subaru c.s. de dealerovereenkomst met ieder van gedaagden hebben beëindigd en dat A c.s. na 14 december 2002, althans na de datum waartegen de overeenkomst is opgezegd, niet meer gerechtigd zijn de woord- en beeldmerken van Subaru c.s. te gebruiken. Evenmin is in geschil dat Subaru c.s. hun woord- en beeldmerken hebben gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau. Volgens Subaru c.s. maken A c.s. inbreuk op de merkenrechten van Subaru c.s. als bedoeld in artikel 13 A onder 1 BMW, althans dreigen zij daarop inbreuk te maken. A c.s. beroepen zich op de uitputtingsregel die is vervat in artikel 13 A onder 9 BMW. Zij betwisten dat zij met het merkgebruik de

indruk wekken dat zij zijn aangesloten bij het officiële distributienet van Subaru.

5.16. De rechtbank beoordeelt dit geschilpunt aan de hand van de uitleg die het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen aan de uitputtingsregel heeft gegeven in de zaak BMW/Deenik (HvJ EG 23 februari 1999). Het Hof van Justitie heeft in genoemd arrest onder meer beslist dat de merkhouder zich niet kan verzetten tegen het gebruik van zijn merk voor zover de gemerkte waren door hemzelf of met zijn toestemming in de Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht, tenzij de wijze waarop het merk wordt gebruikt gegronde redenen oplevert om zich wel tegen de verhandeling van de waren te verzetten. Een gegronde reden zich te verzetten kan zijn dat het merk in de reclame van de wederverkoper zo wordt gebruikt, dat de indruk kan ontstaan dat de onderneming van de wederverkoper tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat een bijzondere band tussen de twee ondernemingen bestaat. Een dergelijke reclame is immers niet nodig om de verdere verhandeling van waren te verzekeren, aldus het Hof van Justitie.

5.17. Op grond van deze uitspraak moeten A c.s. dus, kort gezegd, aan het publiek kenbaar kunnen maken dat zij zich hebben gespecialiseerd in het onderhouden en het wederverkopen van auto's van het merk Subaru. Niet in geschil is dat zij zich "specialist in Subaru" mogen noemen. A c.s. mogen daarbij gebruikmaken van het merk Subaru, tenzij zij het merk zo gebruiken dat de indruk wordt gewekt dat zij zouden zijn aangesloten bij de Subaru-dealerorganisatie of dat een bijzondere band tussen hen bestaat. Of dat gevaar bestaat dient te worden beoordeeld aan de hand van de feitelijke omstandigheden van het geval.

Ten aanzien van de (woord-)beeldmerken (vordering e)

5.18. Uit de van de zijde van Subaru c.s. overgelegde producties blijkt dat A c.s. allen in advertenties en enkelen ook op de gevel en in de werkplaats van het desbetreffende bedrijfspand alsmede op vlaggen en op websites, gebruik hebben gemaakt van beeldmerken (een ovaal met zes sterren; zie 2.1 d en e) en het (woord-)beeldmerk (de tekst "Subaru" in de kenmerkende schrijfwijze; zie 2.1 b) van Subaru. Het gebruik van (woord-)beeldmerken is echter niet noodzakelijk om de aard van de auto aan te duiden naast de mededeling dat A c.s. specialist zijn in de verkoop en de reparaties en het onderhoud van Subaru-auto's. De verdere verhandeling, dan wel de reparaties en het onderhoud, van Subaru-auto's kan immers ook zonder het gebruik van deze beeldmerken worden verzekerd. De rechtbank neemt daarbij in aanmerking de door Subaru c.s. gestelde gebruiken in de autobranche, die A c.s. onvoldoende gemotiveerd weerspreken. Juist in deze branche geldt dat specialisten, anders dan dealers die tot een distributienetwerk behoren, hun specialiteit kenbaar plegen te maken door vermelding van alleen de woordmerken, zonder gebruikmaking van de beeldmerken. Beeldmerken worden immers veeleer gebruikt door erkende distributeurs als teken van authenticiteit van auto en distributeur.

5.19. Gelet hierop is de rechtbank met Subaru c.s. van oordeel dat louter door het gebruik van de beeldmerken en het (woord-)beeldmerk van Subaru in de autobranche, de gebruiken binnen die branche in aanmerking genomen, de indruk kan worden gewekt dat A c.s. zijn aangesloten bij de Subaru-dealerorganisatie of dat een bijzondere band tussen hen bestaat. Het feit dat A c.s. in hun reclame-uitingen vermelden dat zij in het samenwerkingsverband Cosis opereren, doet hier niet aan af, nu het publiek niet geacht kan worden te weten wat dit samenwerkingsverband inhoudt. Het wijzen op een samenwerkingsverband kan zelfs de indruk versterken dat het zou gaan om een tot het distributienet van Subaru behorende dealer.

5.20. Op grond van het hiervoor overwogene komt de rechtbank tot het oordeel dat het gevaar bestaat dat A c.s. door het gebruik van de beeldmerken en het (woord-) beeldmerk de indruk wekken dat zij behoren tot het distributienet van Subaru c.s., dan wel dat anderszins een commerciële band bestaat tussen A c.s. en Subaru c.s. Derhalve mogen gedaagden niet de hiervoor onder 2.1 d en e weergegeven beeldmerken of het onder 2.1 b weergegeven (woord-)beeldmerk SUBARU gebruiken.

Ten aanzien van het woordmerk (vordering d)

5.21. Dat ligt anders ten aanzien van het woordmerk. Het gebruik van het woordmerk is in beginsel noodzakelijk om aan het publiek kenbaar te maken om welke auto's het gaat. Het gebruik van het woordmerk Subaru is dan ook in beginsel toegestaan, zeker indien dat in combinatie met de woorden "specialist in" geschiedt. Dat is anders indien het woordmerk op zodanige wijze wordt gebruikt dat de indruk kan ontstaan dat A c.s. zijn aangesloten bij de dealerorganisatie van Subaru c.s.

5.22. De rechtbank is per individuele gedaagde nagegaan of deze inbreuk heeft gemaakt op het woordmerk van Subaru c.s. dan wel dat een inbreuk dreigt, anders dan door de combinatie van het woord- met het beeldmerk.

5.23. Dijkzicht (4) heeft het beeld- en woordmerk Subaru gebruikt op visitekaartjes en blocnotes van het bedrijf (productie 4B). Dit gebruik kan, ook indien het beeldmerk wordt verwijderd en alleen het woordmerk Subaru resteert, ten onrechte de indruk wekken dat Dijkzicht is aangesloten bij het dealernetwerk van Subaru, nu daarbij niet de woorden "specialist in" zijn toegevoegd. Het verbod op het gebruik van het woordmerk zal daarom worden toegewezen jegens Dijkzicht, zolang daarbij niet de woorden: "specialist in" zijn toegevoegd. Ten aanzien van de overige gedaagden is geen sprake van gebruik van het woordmerk waardoor een inbreuk dreigt.

Conclusie ten aanzien van de merken

5.24. Op grond van al hetgeen hiervoor is overwogen mogen gedaagden niet de beeldmerken, de zes sterren, of het (woord-)beeldmerk SUBARU (dat wil zeggen in de als merk gedeponeerde, uitgerekte schrijfwijze), gebruiken. Voor het opleggen van een verbod tot het gebruik van deze merken is slechts plaats indien handelingen in het verleden aanleiding geven te vermoeden

dat het gevaar bestaat dat opnieuw inbreuk zal worden gemaakt op het merkenrecht van Subaru c.s. Omwille van de duidelijkheid geeft de rechtbank per gedaagde, aan de hand van de door Subaru c.s. overgelegde producties, weer welk merkgebruik inbreukmakend is.

5.24.1. A (1): het gebruik van het beeldmerk en het (woord-)beeldmerk (productie 1B, advertenties) maakt inbreuk, het gebruik van alleen het woordmerk in dezelfde omstandigheden niet.

5.24.2. Automobielbedrijf B (2a): de vordering zal worden afgewezen, nu betwist is dat automobielbedrijf B zich bezighoudt met activiteiten betreffende auto's van het merk Subaru en Subaru c.s. daartegen onvoldoende hebben ingebracht.

B Zwolle (2b): het gebruik van het beeldmerk en het (woord-)beeldmerk (producties 2A, gebruik op de website en 2B advertenties) maakt inbreuk, het gebruik van alleen het woordmerk in dezelfde omstandigheden niet, met dien verstande dat bij gebruik op de website dat niet refereert aan bepaalde auto's, maar aan de onderneming als geheel, het gebruik van het woordmerk slechts dan niet inbreukmakend is, als daarbij vermeld wordt "specialist in", om te voorkomen dat de indruk wordt gewekt dat B Zwolle tot het distributienet van Subaru c.s. behoort.

Autoservice B (2c): de vordering zal worden afgewezen nu betwist is dat Autoservice B zich bezighoudt met activiteiten betreffende auto's van het merk Subaru en Subaru c.s. daartegen onvoldoende hebben ingebracht.

5.24.3. C (3): het gebruik van het beeldmerk en het (woord-)beeldmerk (productie 3, advertentie) maakt inbreuk, het gebruik van alleen het woordmerk in dezelfde omstandigheden niet.

5.24.4. Dijkzicht (4): het gebruik van het beeldmerk en het (woord-)beeldmerk (productie 4A en 4C, advertenties) maakt inbreuk. Het gebruik van het (woord-)beeldmerk op blocnotes en visitekaartjes (productie 4B) maakt inbreuk en gebruik op die wijze van alleen het woordmerk eveneens, zolang daarbij niet de woorden "specialist in" zijn toegevoegd.

5.24.5. D (5 a, b, c): het gebruik van het beeldmerk en het (woord-)beeldmerk (producties 5A, 5B, lichtbak en 5C, advertentie) maakt inbreuk, het gebruik van alleen het woordmerk in dezelfde omstandigheden in advertenties niet. Voor gebruik van het woordmerk op de gevel geldt dat slechts dan geen inbreuk wordt gemaakt als daarbij vermeld wordt "specialist in", om te voorkomen dat de indruk wordt gewekt dat D tot het distributienet van Subaru c.s. behoort.

5.24.6. E (6 a, b, c): het gebruik van het beeldmerk en het (woord-) beeldmerk (productie 6B, advertentie en 6C, gebruik op de website) maakt inbreuk. Ten aanzien van het woordmerk blijkt uit de overgelegde producties niet dat gebruik wordt gemaakt van het woordmerk op zodanige wijze dat gevaar ontstaat voor verwarring bij het publiek.

5.24.7. F (7): het gebruik van het beeldmerk en het (woord-)beeldmerk (producties 7A en 7B, advertenties) maakt inbreuk, het gebruik van alleen het woordmerk in dezelfde omstandigheden niet.

5.24.8. G (8 a,b ,c): het gebruik van het beeldmerk en het (woord-)beeldmerk (producties 8A en 8B, vlaggen en lichtbak en 8C, advertenties) maakt inbreuk, het gebruik van alleen het woordmerk in advertenties in dezelfde omstandigheden niet. Het gebruik van vlaggen ook met alleen het woordmerk zal steeds de indruk kunnen wekken dat G tot het distributienet van Subaru c.s. behoort en dus inbreukmakend zijn. Gebruik van een lichtbak op de gevel met het woordmerk is alleen dan niet inbreukmakend, indien gecombineerd met de woorden "specialist in".

5.24.9. H (9): het gebruik van het beeldmerk en het (woord-)beeldmerk (productie 9, advertenties) maakt inbreuk, het gebruik van alleen het woordmerk in dezelfde omstandigheden niet.

5.24.10. I (10a, b, c): In het griffie-exemplaar van de processtukken ontbreekt een op I betrekking hebbende productie. In de ter gelegenheid van de pleidooien overgelegde kopieën van de processtukken bevindt zich wel een productie 10 (een kopie van een advertentie in de Flevopost van 21 november 2003). Nu ter zitting door geen van partijen over het ontbreken van die productie is geklaagd gaat de rechtbank er vanuit dat het ontbreken van die productie op een misslag berust en vult zij het griffie-exemplaar met een kopie van die productie aan.

Het gebruik van het beeldmerk en het (woord-)beeldmerk in die advertentie maakt inbreuk, het gebruik van alleen het woordmerk in dezelfde omstandigheden niet.

5.24.11. K (12): het gebruik van het beeldmerk en het (woord-) beeldmerk (productie 12A, advertenties) maakt inbreuk, gebruik van alleen het woordmerk in dezelfde omstandigheden niet. Het gebruik van het woordmerk in productie 12 B (rubrieksadvertentie) levert geen gevaar voor het wekken van de indruk dat K tot het distributienet van Subaru c.s. behoort, zodat dat gebruik niet inbreukmakend is.

5.24.12. L (13): het gebruik van het beeldmerk en het (woord-)beeldmerk (productie 13A, advertentie) maakt inbreuk, het gebruik van alleen het woordmerk in dezelfde omstandigheden niet.

5.24.13. M (14): het gebruik van het beeldmerk en het (woord-)beeldmerk (producties 14A, lichtbak, 14B eerste blad, gebruik op de website en 14C, advertenties) maakt inbreuk, het gebruik van alleen het woordmerk in advertenties onder dezelfde omstandigheden niet. Gebruik van het woordmerk op een lichtbak, zonder de toevoeging "specialist in", kan de indruk wekken dat M behoort tot het distributienet van Subaru c.s. en is dan eveneens inbreukmakend.

5.24.14. N (15a, b, c.): het gebruik van het beeldmerk en het (woord-) beeldmerk (productie 15B, gevelbord en 15D advertenties) maakt inbreuk, het gebruik van alleen het woordmerk in advertenties, onder dezelfde omstandigheden niet. Gebruik van het woordmerk op een gevelbord, zonder de toevoeging "specialist in", kan de indruk wekken dat N behoort tot het distributienet van Subaru c.s. en is dan eveneens inbreukmakend.

5.24.15. P (16): het gebruik van het beeldmerk en het (woord-)beeldmerk (productie 16A, lichtbak en 16B,

advertentie) maakt inbreuk, het gebruik van alleen het woordmerk in advertenties, onder dezelfde omstandigheden niet. Gebruik van het woordmerk op een lichtbak, zonder de toevoeging "specialist in", kan de indruk wekken dat O behoort tot het distributienet van Subaru c.s. en is dan eveneens inbreukmakend.

5.25. De vorderingen onder d en e zullen derhalve ten aanzien van de respectieve gedaagden worden toegewezen, met uitzondering van de woorden: "dan wel enig ander woordmerk van Fuji", respectievelijk "dan wel enig ander beeldmerk van Fuji", nu niet ieder gebruik van ieder merk van Fuji inbreukmakend behoeft te zijn. Waar sprake is van vennoten is telkens onvoldoende gemotiveerd betwist dat deze inbreuk tevens aan de vennoten van deze vennootschap kan worden toegerekend, zodat de vorderingen onder d en e ook jegens hen zullen worden toegewezen, indien van toepassing.

Handelsnaamrecht (vordering f en g)

5.26. Het dealercontract tussen K (12) en Subaru c.s. is eerst met ingang van 14 december 2003 beëindigd (productie 0 van de zijde van Subaru c.s.). Voordien heeft K de handelsnaam "Soest Subaru" gevoerd. Niet is gesteld of gebleken dat K sinds 14 december 2003 feitelijk nog gebruik heeft gemaakt van een handelsnaam waarin het woord "Subaru" is opgenomen. Aldus is geen sprake van een eerdere inbreuk op het handelsnaamrecht op grond waarvan moet worden aangenomen dat nieuwe inbreuken dreigen, zodat de vordering onder f. zal worden afgewezen.

5.27. De vennootschap onder firma N heeft tot 26 april 2004 de domeinnaam www.subaruvdvelde.nl gehouden, terwijl het dealercontract is beëindigd per 1 oktober 2003. Dat gebruik levert een schending op van artikel 5 Handelsnaamwet. Alhoewel dat gebruik inmiddels is gestaakt, acht de rechtbank op grond van deze inbreuk uit het verleden de bij Subaru c.s. bestaande vrees voor herhaling in de toekomst gegrond en hebben zij dientengevolge belang bij toewijzing van het gevorderde verbod. Dat deze inbreuk tevens aan de vennoten van deze vennootschap kan worden toegerekend is onvoldoende betwist, zodat de vordering onder g ook jegens hen zal worden toegewezen.

Auteursrecht (vordering onder h)

5.28. Daarnaast verwijten Subaru c.s. gedaagden B (2), C (3), Dijkzicht (4), D (5), E (6), F (7), H (8), I (10), N (15) en O (16) dat zij inbreuk maken op de auteursrechten van Subaru c.s. door zonder toestemming foto's van Subaru c.s. personenauto's op een website dan wel in een advertentie te plaatsen, terwijl de auteursrechten op deze foto's toekomen aan Subaru c.s.

5.29. Met betrekking tot de gestelde auteursrechtinbreuk ligt allereerst ter beoordeling of de desbetreffende van Subaru c.s. afkomstige foto's fotografische werken zijn in de zin van artikel 10 lid 1 sub 9 van de Auteurswet 1912 (hierna: Aw). De rechtbank is van oordeel dat de foto's, door Subaru c.s. overgelegd als productie 2D, 3, 4C, 5C, 6C, 7 B, 8 C, 9, 10B, 15 C, 15 D en 16 C, een eigen oorspronkelijk karakter bezitten en het persoonlijke stempel van de maker dragen. Op deze foto's zijn diverse Subaru personen-

auto's al rijdend en in een landschappelijke omgeving te zien. De auto's zijn niet op een gebruikelijke wijze maar op een originele manier vanuit een specifiek gekozen perspectief gefotografeerd waarbij door de maker van de foto's keuzes zijn gemaakt ten aanzien van bijvoorbeeld de setting waarin de auto's zijn geplaatst en de belichting. Dat is anders voor zover sprake is van een zuiver reproductieve foto waarbij de achtergrond ontbreekt of geheel neutraal is en waarbij de foto's geen eigen karakter dragen voor wat betreft onder meer perspectief, belichting en opstelling, zoals in productie 2A, 4A en 7A.

5.30. Gelet op het vorenstaande komt aan de in de tweede zin van de vorige overweging opgesomde foto's auteursrechtelijke bescherming toe. A c.s. betwisten niet dat Subaru c.s. de auteursrechthebbers zijn op de foto's. Nu als onbetwist vaststaat dat deze foto's zonder toestemming van Subaru c.s. op de onderscheidenlijke websites zijn geplaatst en zijn openbaar gemaakt, wordt inbreuk gemaakt op de auteursrechten van Subaru c.s.

5.31. A c.s. voeren nog aan dat het beroep door Subaru c.s. op hun auteursrecht op die foto's misbruik van recht is, aangezien zij worden beperkt in de mogelijkheid de door of met toestemming van Fuji in de Gemeenschap in het verkeer gebrachte motorvoertuigen als zodanig verder te verhandelen als hen het gebruik van de foto's wordt ontzegd. Dit verweer wordt verworpen, reeds omdat het A c.s. vrijstaat zelf foto's te maken met daarop Subaru-auto's. A c.s. lichten bovendien onvoldoende toe waarom een verbod om juist deze foto's te gebruiken jegens hen misbruik van recht oplevert.

5.32. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen wordt het gevorderde onder h toewijsbaar geacht, met dien verstande dat de gevorderde dwangsommen worden gematigd en gemaximeerd als hierna te noemen.

Ten aanzien van de bepaling in de algemene voorwaarden (vordering c)

5.33. Subaru c.s. vorderen om A c.s. te verbieden in strijd te handelen met de aangehaalde zinsnede uit artikel 21, respectievelijk 22, eerste lid, van de Algemene Voorwaarden die bij het destijds tussen partijen gesloten dealercontract behoren (zie 2.6). Subaru c.s. hebben daarbij echter geen afzonderlijk belang, nu niet is gesteld of gebleken dat A c.s. op andere wijze dan door het gebruik van merken, zoals hiervoor reeds besproken, de indruk hebben gewekt dat zij zijn aangesloten bij de Subaru dealerorganisatie. Het enkele feit dat nieuwe Subaru-auto's worden aangeboden en verkocht is daartoe niet voldoende, aangezien een algemeen verbod daarop een ongerechtvaardigde beperking in de concurrentiepositie van A c.s. zou betekenen. Partijen zijn het er overigens over eens dat de bepaling in de algemene voorwaarden moet worden opgevat in de merkenrechtelijke betekenis. De vordering onder c zal dan ook worden afgewezen.

Ten aanzien van de gevorderde verklaring voor recht (vordering j)

5.34. Nu geen schadevergoeding meer wordt gevorderd of zal worden gevorderd en geen ander belang is

gesteld of anderszins gebleken, zal de rechtbank de gevorderde verklaring voor recht dat de uitingen van A c.s. onrechtmatig zijn, afwijzen. Door de hiervoor onder 5.27 opgenomen overwegingen ten aanzien van ieder van de gedaagden afzonderlijk wordt de door Subaru c.s. beoogde duidelijkheid reeds gecreëerd. In de verboden die worden toegewezen ligt de onrechtmatigheid van de uitingen immers besloten.

Ten aanzien van de dwangsom (vordering i)

5.35. De gevorderde dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd als volgt.

Toegewezen zal worden aan dwangsom een bedrag van EUR 2.500,- per dag, met een maximum van EUR 100.000,-, voor zover het inbreuken betreft op de (woord-) beeldmerken die zijn geplaatst op bijvoorbeeld de gevel, in de werkplaats, op een vlag, op de website en in de handelsnaam. Voor zover het betreft inbreuken op de merken door plaatsing in gedrukte media, op briefpapier, blocnotes en dergelijke zal de dwangsom worden bepaald op EUR 100,- per exemplaar met een maximum van EUR 100.000,-. Voorts zal ten aanzien van de inbreuk op de auteursrechten worden toegewezen een dwangsom van EUR 100,- per foto per verveelvoudiging, dus per exemplaar van de folder/brochure/dagblad waarin de foto is afgedrukt, met een maximum van EUR 100.000,-. Voor publicatie op het internet zal een dwangsom worden bepaald van EUR 2.500,- per dag voor iedere foto met een maximum van EUR 100.000,- per foto.

De rechtbank wijst er voorts op dat waar het een vennootschap onder firma betreft, de maxima gelden voor de vennoten en de v.o.f. tezamen genomen.

Ten aanzien van de proceskosten (vordering k)

5.36. Ten aanzien van de vorderingen van J hebben Subaru c.s. te gelden als de in het ongelijk gestelde partij. Subaru c.s. zullen ten aanzien van hem dan ook in de kosten van het geding worden veroordeeld. Aan de zijde van J, die niet afzonderlijk verweer heeft gevoerd, worden die kosten begroot op nihil.

Nu partijen voor het overige over en weer deels in het gelijk en deels in het ongelijk worden gesteld zullen de kosten worden gecompenseerd, aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt.

6. De beslissing

De rechtbank:

6.1. verklaart zich niet bevoegd voor wat betreft de vorderingen inzake de Gemeenschapsmerken en verwijst de zaak voor dat gedeelte naar de rechtbank te 's-Gravenhage,

6.2. beveelt Dijkzicht (4) met ingang van twee weken na betekening van dit vonnis de inbreuk op het Benelux-woordmerk SUBARU op haar blocnotes en visitekaartjes te staken en gestaakt te houden, zolang daarbij niet de woorden "specialist in" zijn toegevoegd;

6.3. beveelt A (1), B (2b), C (3), Dijkzicht (4), D (5), E (6a, b, c), F (7), G (8a, b, c, d), H (9), I (10 a, b, c), K (12), L (13), M (14), N (15a, b, c) en O (16) met ingang van twee weken na betekening van dit vonnis de inbreuk op de Benelux-beeldmerken SUBARU te staken en gestaakt te houden;

6.4. verbiedt de vennootschap onder firma Autobedrijf N, N en N-N (15a, 15b, 15c) met ingang van twee weken na betekening van dit vonnis de domeinnaam dan wel een andere domeinnaam met daarin het woord "SUBARU" (opnieuw) te registreren, alsmede een daarmee overeenstemmende handelsnaam te voeren;

6.5. verbiedt B (2b), C (3), Dijkzicht (4), D (5), E (6a, b, c), F (7), G (8a, b, c, d), I (10a, b, c), N (15 a, b, c) en O (16) met ingang van twee weken na betekening van dit vonnis ieder afzonderlijk inbreuk te maken op de auteursrechten van Subaru c.s. die rusten op foto's van SUBARU automobielen;

6.6. bepaalt dat ieder van voornoemde gedaagden voor iedere keer dat deze in strijd handelt met het onder 6.2 tot en met 6.4 bepaalde, aan Subaru c.s. een dwangsom verbeurt van EUR 2.500,- per dag, c.q. van EUR 100,- per exemplaar met een maximum van EUR 100.000,-;

6.7. bepaalt dat ieder van voornoemde gedaagden voor iedere keer dat deze in strijd handelt met het onder 6.5 bepaalde, aan Subaru c.s. een dwangsom verbeurt van EUR 100,- per foto per exemplaar, en EUR 2.500,- per dag voor publicatie op het internet, met een maximum van EUR 100.000,-;

6.8. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

6.9. veroordeelt Subaru c.s. in de kosten van het geding tegen J (11), tot aan deze uitspraak aan de zijde van J begroot op nihil;

6.10. compenseert de proceskosten voor het overige, aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt.

6.11. wijst het meer of anders gevorderde af.