

Rb Amsterdam, 23 mei 2007, Subaru v Cosis



MERKENRECHT – Vaststellingsovereenkomst

Gebruik merk door organisatie niet-dealers dat Cosis met de brochure de indruk kan wekken dat er een commerciële band bestaat tussen Cosis en Subaru c.s

a. Cosis maakt in de brochure zowel gebruik van het beeldmerk van Subaru c.s. (ovaal met zes sterren) als van het woordmerk SUBARU. In het algemeen zal beeldmerkgebruik naast woordmerkgebruik tot het oordeel leiden dat de indruk wordt gewekt van het bestaan van een commerciële band. Het beeldmerk zal immers veelal door erkende distributeurs gebruikt worden als teken van authenticiteit van auto en distributeur. Alhoewel de beeldmerken in deze brochure relatief klein zijn afgebeeld, neemt dat niet weg dat ook in dit geval deze indruk kan worden gewekt. Dat is niet anders door dat het samenwerkingsverband Cosis wordt genoemd, zij het slechts, in verhouding tot de afgebeelde auto's en merken, in niet erg opvallende, minder in het oogspringende geschreven tekst, alsmede in kleine lettertjes onder de adreslijst van de diverse dealers.

b. Cosis maakt in de brochure reclame voor nieuw op de markt gebrachte auto's en spreekt over een introductieshow. In zijn algemeenheid worden nieuw geïntroduceerde automodellen van een bepaald merk veeleer bij officiële dealers aangeboden. (...).

c. In de brochure is een lijst met namen, adresgegevens en telefoonnummers van Cosis-leden opgenomen. (...) kan deze lijst een indruk wekken van een landelijk dealernetwerk, en kunnen potentiële klanten eerder in de veronderstelling komen te verkeren dat de brochure afkomstig is van een aan Subaru c.s. gelieerd aantal dealers.

d. In de brochure is gebruik gemaakt van de kleurencombinatie blauw/geel. Door Cosis is niet betwist dat deze kleuren tot medio 2003 kenmerkend zijn geweest voor de Subaru-dealerorganisatie. (...).

HANDELSNAAMRECHT

Gebruik handelsnaam

Op het moment dat de aanduiding "Coöperatie Cosis Specialisten in Subaru" zowel in het briefhoofd staat vermeld, direct gevolgd door adres en internetgegevens, als onderaan de prijslijst, eveneens direct gevolgd door adresgegevens, zal de gemiddel-

de geadresseerde dit als handelsnaamgebruik opvatten

Ook dient de gebruikte aanduiding "Coöperatie Cosis Specialisten in Subaru" te worden aangemerkt als handelsnaamgebruik. Op het moment dat de aanduiding "Coöperatie Cosis Specialisten in Subaru" zowel in het briefhoofd staat vermeld, direct gevolgd door adres en internetgegevens, als onderaan de prijslijst, eveneens direct gevolgd door adresgegevens, zal de gemiddelde geadresseerde dit als handelsnaamgebruik opvatten en niet slechts als beschrijving van de (handels)activiteiten/werkelijke hoedanigheid van de leden van Cosis. Dat de brief is ondertekend met Coöperatie Cosis zonder toevoeging "Specialisten in Subaru" doet hieraan geen afbreuk, evenmin als de verdere inhoud van de brief en/of het persbericht.

AUTEURSRECHT

Oorspronkelijke foto's auto's

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.

BURGERLIJK RECHT

Uitleg boete vaststellingsovereenkomst

Dat het aantal overtredingen voorts afhankelijk is van het aantal brieven waaruit de mailing zou bestaan volgt echter niet uit een redelijke uitleg van artikel 6

Naar het oordeel van de rechtbank volgt uit een redelijke uitleg van artikel 6, in samenhang gezien met de overige artikelen uit de vaststellingsovereenkomst, dat in dit geval sprake is van twee overtredingen, omdat de naam Coöperatie Cosis Specialisten in Subaru twee keer in de mailing voorkomt. Dit impliceert dat door Cosis een boete is verbeurd van twee keer EUR 10.000,-, derhalve in totaal EUR 20.000,-. Dat het aantal overtredingen in de zin van artikel 6 voorts afhankelijk is van het aantal brieven waaruit de mailing zou bestaan, en dat dus, indien de mailing bestaat uit vijftig verzonden brieven, het boetebedrag met vijftig dient te worden vermenigvuldigd, volgt echter niet uit een redelijke uitleg van artikel 6. In ieder geval hebben Subaru c.s., die zich op de rechtsgevolgen van de door hun voorgestane uitleg beroepen, onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld waaruit volgt dat dit de voor Cosis kenbare bedoeling van artikel 6 was en deze conclusie dus gerechtvaardigd is. Redelijkerwijs heeft Cosis in dit geval, mede in het licht gezien van de hoogte van de overeengekomen boete, er geen rekening mee hoeven te houden dat het aantal overtredingen als bedoeld in artikel 6 afhankelijk is van het aantal verzonden brieven waaruit een mailing bestaat

Boete in plaats van schade

Het staat Subaru c.s. echter niet vrij om naast nakoming van de boete als verwoord in artikel 6 van de vaststellingsovereenkomst als gevolg van schending van artikel 1 ook nog eens schadevergoeding te vorderen

Vindplaatsen: LJN: [BA6820](#)

Rb Amsterdam, 23 mei 2007

(G.H. Marcus)

zaaknummer / rolnummer: 288526 / HA ZA 04-1395

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 in conventie,
verweersters in reconventie,
procureur voorheen mr. M.S. Don, thans mr. W.B.J.
van Overbeek,

tegen

de coöperatie

COOPERATIE COSIS U.A.,

gevestigd te Bunnik,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

procureur mr. A.S. Rueb.

Eiseressen in conventie/verweersters in reconventie zullen hierna gezamenlijk Subaru c.s. en afzonderlijk Subaru en Fuji worden genoemd. Gedaagde in conventie/eiseres in reconventie wordt hierna Cosis genoemd.

1. De procedure

In conventie en in reconventie

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding met bewijsstukken,
- de akte houdende bewijsaanbod van Subaru c.s.,
- de conclusie van antwoord in conventie en van eis in reconventie,
- de conclusie van antwoord in reconventie, tevens akte houdende vermeerdering en wijziging van eis in conventie, tevens akte houdende overlegging producties,
- tussenvonnis van 7 juli 2004 waarbij een comparitie van partijen is gelast,
- proces-verbaal van op 10 september 2004 gehouden comparitie van partijen, met de daarin genoemde stukken,
- akte na comparitie van Cosis, met bewijsstukken,
- antwoordakte van Subaru c.s., met bewijsstukken,
- akte uitlating producties.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Subaru houdt zich onder meer bezig met de im-/export en de distributie van auto's van het merk Subaru in de Benelux. Zij is de feitelijke schakel tussen de moedermaatschappij Fuji en de verschillende officiële Subaru dealers in de Benelux.

2.2. Cosis is een coöperatie die wordt gevormd door diverse leden, waaronder ex-dealers van Subaru, die zich presenteren als zijnde gespecialiseerd in Subaru.

2.3. 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;

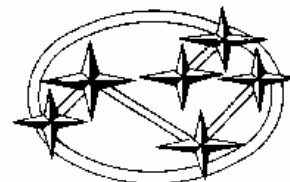
c. het Benelux beeldmerk,



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.

2.4. Een op 4 juli 2003 tussen partijen gesloten vaststellingsovereenkomst (hierna: de vaststellingsovereenkomst) luidt, voor zover hier relevant:

“C. Subaru en Fuji hebben de Coöperatie aangesproken stellende dat de Coöperatie door het voeren van de handelsnamen “Coöperatie van Specialisten in Subaru” en “Specialisten in Subaru” en het gebruik van bovengenoemde merken in onder andere advertenties en op haar website, inbreuk maakt op de handelsnaam en merkenrechten van Subaru en Fuji.

[...]

KOMEN ALS VOLGT OVEREEN:

1. De Coöperatie zal zich met ingang van 7 juli 2003 onthouden van ieder verder gebruik van enig teken dat identiek is aan of overeenstemt met het merk SUBARU in haar (feitelijke) handelsnaam en/of van haar domeinnaam/internetadres.

[...]

3. De Coöperatie zal de wijziging van haar handelsnaam en haar statutaire naam krachtens het hiervoor sub 1 en 2 bedoelde uiterlijk 21 juli 2003 in het Handelsregister van de betrokken Kamer van Koophandel hebben doen inschrijven.

4. De Coöperatie zal zich met ingang van 7 juli 2003 onthouden van ieder gebruik van een teken of merk dat identiek is aan of verwarringwekkend overeenstemt met de Benelux- en/of Gemeenschapsmerken ten aanzien waarvan Fuji rechthebbende is en waardoor bij het publiek de indruk kan worden gewekt dat er enige commerciële band tussen de Coöperatie en Fuji en/of haar licentienemer(s), inclusief Subaru, bestaat, en/of dat de Coöperatie tot het officiële distributienet van Fuji en/of haar licentienemer(s), inclusief Subaru, behoort. [...]

6. De Coöperatie zal een dadelijk opeisbare boete ad EUR 10.000,- [...] voldoen per keer dat zij geheel of gedeeltelijk in strijd handelt met hetgeen sub 1 en 3 genoemd of per dag dat de overtreding respectievelijk niet nakoming voortduurt, daarbij ieder gedeelte van een dag als een hele gerekend.

[...]

11. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met deze overeenkomst.”

2.5. Op 12 november 2003 is aan de heer A een brief gestuurd met daarbij gevoegd een prijslijst, waarin in het briefhoofd en onderaan de prijslijst staat vermeld “Coöperatie Cosis Specialisten in Subaru” respectievelijk “Coöperatie COSIS specialisten in Subaru”. Bij de brief is eveneens een persbericht gevoegd.

De brief sluit af met de woorden:

“Met vriendelijke groet,

Coöperatie Cosis”.

De brief is ondertekend door B onder vermelding van “Persvoorlichter”.

2.6. In december 2003 is een brochure onder Subaru-rijders verspreid waarin woord- en beeldmerken van Fuji worden gebruikt.

2.7. Op 2 december 2003 hebben Subaru c.s. ten laste van Cosis onder Coöperatieve Rabobank Eersel UA conservatoir derdenbeslag laten leggen op onder meer de banktegoeden van Cosis die Rabobank onder zich heeft.

3. Het geschil

In conventie

3.1. Subaru c.s. vorderen, na wijziging van eis bij conclusie van antwoord in reconventie tevens akte houdende vermeerdering en wijziging van eis in conventie, tevens akte houdende overlegging producties, -samengevat- bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

A. primair:

1. voor recht te verklaren dat Cosis door gebruik van de additionele (niet-statutaire) handelsnaam “Coöperatie Cosis Specialisten in Subaru” toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de vaststellingsovereenkomst;

2. voor recht te verklaren dat Cosis door gebruik van het logo (ovaal met zes sterren) en het beeldmerk SUBARU, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de vaststellingsovereenkomst;

3. Cosis te veroordelen tot betaling aan Subaru c.s. van de door haar als gevolg van het schenden van de vaststellingsovereenkomst verschuldigde boete van EUR 10.000,- per schending, dit bedrag vermenigvuldigd met ieder geval van schending en vervolgens vermenigvuldigd met ieder exemplaar van de door of namens gedaagde verzonden uitingen (brieven, prijslijsten en brochures), het aldus verschuldigde bedrag aan boete te vermeederen met de wettelijke rente vanaf 14 maart 2003 tot aan de voldoening;

4. Cosis te verbieden de vaststellingsovereenkomst te schenden door het (doen) voeren van enige handelsnaam waarin het woord of bestanddeel/letterverbinding SUBARU voorkomt, dan wel een andere handelsnaam die op verwarringwekkende wijze overeenstemt met de handelsnamen van Subaru, op straffe van een dwangsom van

EUR 10.000,- per overtreding;

5. Cosis te verbieden de vaststellingsovereenkomst te schenden door gebruik van enig teken dat identiek is aan dan wel op verwarringwekkende wijze overeenstemt met de woord- en beeldmerken van Fuji als genoemd onder 2.3 dan wel enig ander merk van Fuji, voor zover door dit gebruik de indruk wordt gewekt of kan worden gewekt dat er enige commerciële band bestaat tussen Cosis en Fuji en/of haar licentienemer(s), inclusief Subaru en/of dat Cosis tot het officiële distributienet van Fuji en/of haar licentienemer(s), inclusief Subaru, behoort;

6. Cosis te veroordelen tot vergoeding van door Subaru c.s. als gevolg van de onder A.1 en A.2 genoemde gedragingen geleden en nog te lijden schade, te

vermeerderen met wettelijke rente vanaf 14 november 2003, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

A. subsidiair:

I. terzake handelsnaaminbreuk

1. voor recht te verklaren dat Cosis inbreuk maakt op de handelsnaamrechten van Subaru;

2. Cosis te gebieden het voeren van een handelsnaam waarin het woord of bestanddeel/letterverbinding Subaru voorkomt, dan wel een andere handelsnaam die op verwarringwekkende wijze overeenstemt met de handelsnamen van Subaru, te staken en gestaakt te houden op straffe van verbeurte van een dwangsom van EUR 10.000,- per overtreding;

3. en Cosis te veroordelen de als gevolg van de handelsnaaminbreuk geleden en nog te lijden schade aan Subaru c.s. te vergoeden, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf 14 november 2003, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

II. terzake merkinbreuk

1. voor recht te verklaren dat Cosis door gebruik van het logo (ovaal met zes sterren) en het beeldmerk SUBARU inbreuk maakt op de merkrechten van Fuji;

2. Cosis te gebieden ieder gebruik van een teken dat indientiek is aan of verwarringwekkend overeenstemt met de onder 2.3 genoemde woord- en beeldmerken te staken en gestaakt te houden op straffe van verbeurte van een dwangsom van EUR 10.000,- per overtreding;

3. en Cosis te veroordelen tot vergoeding aan Subaru c.s. van de ten gevolge van de merkinbreuk geleden en nog te lijden schade, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf 14 november 2003, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

alsmede B:

1. Cosis te verbieden zonder toestemming van Subaru c.s. foto's waarop de auteursrechten toekomen aan Subaru c.s. openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, op straffe van een dwangsom van EUR 10.000,-;

2. en Cosis te veroordelen tot vergoeding van de door Subaru c.s. als gevolg van de reeds gepleegde auteursrechtinbreuk geleden en nog te lijden schade, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf 14 november 2003, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

alsmede C:

Cosis bij interlocutoir vonnis te bevelen een gespecificeerde en door een onafhankelijk, door de rechtbank aan te wijzen accountant gecontroleerde opgave te doen van het aantal verzonden brieven/prijslijsten/brochures als omschreven in de dagvaarding, opdat de daadwerkelijke hoogte van de verbeurde boetes kan worden vastgesteld, op straffe van verbeurte van een dwangsom van €100.000,-;

alsmede D:

Cosis te veroordelen in de proceskosten, waaronder begrepen de kosten van beslaglegging en de buitengerechtelijke kosten ad EUR 5.000,-.

3.2. Subaru c.s. gronden hun vorderingen primair op de vaststellingsovereenkomst. Subsidiair leggen zij merkinbreuk jegens Fuji en/of handelsnaaminbreuk jegens Subaru aan hun vordering ten grondslag en meer

subsidiair onrechtmatig handelen. Daarnaast beroepen Subaru c.s. zich op auteursrechtinbreuk.

3.3. Cosis voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

In reconventie

3.4. Cosis vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, de opheffing van het door Subaru c.s. gelegde conservatoire beslag met veroordeling van Subaru c.s. in de proceskosten.

3.5. Subaru c.s. voeren hiertegen verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

In conventie

Inwerkingtreding Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom

4.1. 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 Eenvormige Benelux-wet op de merken (hierna: BMW) bestonden onverlet. Nu partijen hun stellingen onver en weer (voor zover niet gebaseerd op de vaststellingsovereenkomst) onder meer nog op de BMW hebben gebaseerd, zal de rechtbank de artikelen uit de BMW aanhouden.

Ambtshalve vaststelling bevoegdheid rechtbank en toepasselijk recht

4.2. Partijen hebben in artikel 11 van de vaststellingsovereenkomst de rechtbank in Amsterdam als bevoegde rechtbank aangewezen. Een redelijke uitleg van dit artikel brengt mee dat deze forumkeuze ook geldt voor de subsidiaire vorderingen. Voor zover de vordering gebaseerd is op de BMW is deze rechtbank vanwege deze forumkeuze op grond van artikel 37A BMW bevoegd van dit geschil kennis te nemen. Dat geldt niet voor zover de vordering is gebaseerd op een Gemeenschapsmerk.

4.3. Voor zover de vordering (subsidiair) is gegrond op inbreuk op het Gemeenschapsmerk dient de rechtbank haar bevoegdheid te beoordelen met in achtneming van de Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (GMVo) en de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk (Uw GMVo).

Artikel 92 GMVo bepaalt dat met betrekking tot alle rechtsovereenkomsten betreffende inbreuk en - indien naar nationaal recht toegestaan - dreigende inbreuk op Gemeenschapsmerken de rechtbanken voor het Gemeenschapsmerk uitsluitende bevoegdheid hebben.

Artikel 3 Uw GMVo bepaalt dat voor alle vorderingen als bedoeld in artikel 92 GMVo in eerste aanleg uitsluitend bevoegd is de rechtbank te 's-Gravenhage.

Voor zover aan de beoordeling van het subsidiair gevorderde wordt toegekomen, zal de procedure dan ook, voor zover gebaseerd op door Subaru c.s. geregistreerde Gemeenschapsmerken, worden verwezen naar de bij uitsluiting bevoegde rechtbank te 's-Gravenhage.

4.4. Op de onderhavige vorderingen is, gelet op het bepaalde in artikel 11 van de vaststellingsovereenkomst, Nederlands recht van toepassing. Dit geldt ook voor zover de vorderingen niet op de vaststellingsovereenkomst zijn gebaseerd, nu beide partijen hun vorderingen en verweer voor het overige op de BMW, de Handelsnaamwet (Hnw) en/of het Burgerlijk Wetboek (BW) hebben gebaseerd.

Het inhoudelijke geschil

4.5. Ter beoordeling staat primair of Cosis in strijd heeft gehandeld met artikel 1 en/of met artikel 4 van de vaststellingsovereenkomst, en zo ja, of Cosis een bedrag aan in artikel 6 van de vaststellingsovereenkomst overeengekomen boete aan Subaru c.s. is verschuldigd dan wel tot vergoeding van schade jegens Subaru c.s. is gehouden.

De brief met prijslijst en persbericht

4.6. Subaru c.s. verwijten Cosis dat zij op 12 november 2003 een brief met prijslijst aan onder meer A heeft geschreven waarin zij in strijd met artikel 1 van de vaststellings-overeenkomst de handelsnaam "Coöperatie Cosis Specialisten in Subaru" voert.

Partijen zijn het erover eens, althans Cosis heeft niet betwist, dat indien sprake is geweest van gebruik door haar van de handelsnaam "Coöperatie Cosis Specialisten in Subaru", dit in strijd is met artikel 1 van de vaststellingsovereenkomst. Cosis betwist echter dat zij degene was die artikel 1 heeft geschonden nu niet zij, maar B zonder haar toestemming het briefhoofd dan wel het onderschrift "Coöperatie Cosis Specialisten in Subaru" heeft gebruikt. Daarnaast betwist zij dat sprake is van handelsnaamgebruik. De tekst "specialisten in Subaru" is meer gebruikt als beschrijving van de werkelijke hoedanigheden van haar leden, aldus Cosis.

4.7. Cosis betwist niet dat B haar persvoorlichter is, hetgeen impliceert dat B in dienst dan wel in opdracht van en namens Cosis heeft gehandeld bij het verzenden van de mailing en B terzake kennelijk ook bevoegd was Cosis te vertegenwoordigen. Cosis heeft in dit verband onvoldoende betwist dat de mailing in haar opdracht is gemaakt en is verzonden. Onder die omstandigheden kan het hanteren van de aanduiding "Coöperatie Cosis Specialisten in Subaru" door B aan Cosis worden toegerekend.

4.8. Ook dient de gebruikte aanduiding "Coöperatie Cosis Specialisten in Subaru" te worden aangemerkt als handelsnaamgebruik. Op het moment dat de aanduiding "Coöperatie Cosis Specialisten in Subaru" zowel in het briefhoofd staat vermeld, direct gevolgd door adres en internetgegevens, als onderaan de prijslijst, eveneens direct gevolgd door adresgegevens, zal de gemiddelde geadresseerde dit als handelsnaamgebruik opvatten en niet slechts als beschrijving van de (handels)activiteiten/werkelijke hoedanigheid van de leden van Cosis. Dat de brief is ondertekend met Coöperatie Cosis zonder toevoeging "Specialisten in Subaru" doet hieraan geen afbreuk, evenmin als de verdere inhoud van de brief en/of het persbericht.

4.9. Gelet op het vorenstaande is komen vast te staan dat Cosis met het verzenden van de mailing met prijslijst jegens Subaru c.s. is tekortgeschoten in de

nakoming van artikel 1 van de vaststellingsovereenkomst. Tussen partijen is verder niet in geschil dat met de overtreding van artikel 1 de in artikel 6 genoemde boete wordt verbeurd. Partijen twisten echter over de vraag of er sprake is van een overtreding, de visie van Cosis, of dat het aantal overtredingen dat is gepleegd afhankelijk is van het aantal keren dat de handelsnaam is gebruikt, 1 keer in de brief en 1 keer in de prijslijst, alsmede het aantal verzonden brieven, de visie van Subaru c.s. Subaru c.s. betwisten niet dat het een eenmalige mailing betrof.

Geconstateerd wordt dat partijen artikel 6 elk op verschillende wijze interpreteren.

Ter beantwoording van de vraag welke opvatting de juiste is, komt het aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs mochten toekennen aan dit artikel 6 en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.

4.10. Naar het oordeel van de rechtbank volgt uit een redelijke uitleg van artikel 6, in samenhang gezien met de overige artikelen uit de vaststellingsovereenkomst, dat in dit geval sprake is van twee overtredingen, omdat de naam Coöperatie Cosis Specialisten in Subaru twee keer in de mailing voorkomt. Dit impliceert dat door Cosis een boete is verbeurd van twee keer EUR 10.000,-, derhalve in totaal EUR 20.000,-. Dat het aantal overtredingen in de zin van artikel 6 voorts afhankelijk is van het aantal brieven waaruit de mailing zou bestaan, en dat dus, indien de mailing bestaat uit vijftig verzonden brieven, het boetebedrag met vijftig dient te worden vermenigvuldigd, volgt echter niet uit een redelijke uitleg van artikel 6. In ieder geval hebben Subaru c.s., die zich op de rechtsgevolgen van de door hun voorgestane uitleg beroepen, onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld waaruit volgt dat dit de voor Cosis kenbare bedoeling van artikel 6 was en deze conclusie dus gerechtvaardigd is. Redelijkerwijs heeft Cosis in dit geval, mede in het licht gezien van de hoogte van de overeengekomen boete, er geen rekening mee hoeven te houden dat het aantal overtredingen als bedoeld in artikel 6 afhankelijk is van het aantal verzonden brieven waaruit een mailing bestaat.

4.11. Gelet op het vorenstaande kunnen Subaru c.s., vanwege de geconstateerde overtreding van artikel 1 van de vaststellingsovereenkomst, aanspraak maken op betaling door Cosis van een boetebedrag van EUR 20.000,-.

Aan het beroep op matiging van de boete wordt voorbij gegaan. Cosis heeft onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld die tot het oordeel leiden dat toewijzen van de boete naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. De enkele stelling dat Subaru c.s. geen, althans veel minder dan voor EUR 20.000,- aan schade heeft geleden is, indien juist, op zichzelf genomen onvoldoende voor het oordeel dat de billijkheid matiging van de boete klaarblijkelijk eist.

4.12. Aangezien Subaru c.s. niet zowel nakoming van de overeenkomst als nakoming van het boetebeding vorderen, nakoming van artikel 1 van de vaststellings-overeenkomst ten aanzien van de reeds verzonden

mailing met prijslijst is immers niet meer mogelijk, staat dit het toewijzen van de boete niet in de weg.

Het staat Subaru c.s. echter niet vrij om naast nakoming van de boete als verwoord in artikel 6 van de vaststellingsovereenkomst als gevolg van schending van artikel 1 ook nog eens schadevergoeding te vorderen. Nu ten aanzien van schending van artikel 1 een boetebedrag zal worden toegewezen, zal naast het gevorderde onder A. primair 1. het gevorderde onder A. primair en onder 3, voor zover betrekking hebbend op handelsnaamgebruik, worden toegewezen tot een bedrag van EUR 20.000,-, maar zal het gevorderde onder A. primair en onder 6 worden afgewezen. Voorts komt gelet op het vorenstaande het gevorderde onder A. primair sub 4 voor toewijzing in aanmerking, met dien verstande dat de gevorderde dwangsommen als hierna gemeld worden gemaximeerd.

De brochure

4.13. Subaru c.s. verwijten Cosis verder de brochure bedoeld onder 2.5 onder Subaru-rijders te hebben verspreid en, door in de brochure gebruik te maken van beeld- en woordmerken van Subaru, in strijd te handelen met artikel 4 van de vaststellings-overeenkomst.

4.14. Ten aanzien van dit punt wordt eerst het verweer van Cosis besproken dat de brochure niet door haar maar door de individuele leden van Cosis tot stand en in het verkeer is gebracht.

Nadere bestudering van de brochure leert dat de leden hierin, onder meer onder het kopje "Aangenaam kennis te maken" als een samenwerkingsverband gepresenteerd worden en dat daarnaast in de brochure wordt verwezen naar de website van Cosis, te weten www.cosis.nl. Redelijkerwijs moet de brochure gelet op het vorenstaande, in samenhang bezien met de afwezigheid van een duidelijke individuele afzender in de vorm van een van de genoemde individuele specialisten, als afkomstig van Cosis worden beschouwd, althans moeten de gedragingen en/of uitingen van haar (gezamenlijke) leden aan Cosis worden toegerekend. Dat de brochure ook adresgegevens van individuele leden vermeldt, doet aan het vorenstaande niet af.

4.15. Verder voert Cosis tot haar verweer aan dat het merkgebruik niet in strijd is met artikel 4 van de vaststellingsovereenkomst.

Partijen zijn het erover eens dat zij voor Cosis met artikel 4 hebben beoogd dezelfde norm aan te leggen zoals deze geldt voor de individuele leden van Cosis op grond van artikel 13 A lid 9 BMW en volgt uit het arrest van het Hof van Justitie van de EG in de zaak C-63/97 BMW/Deenik (NJ 2001,134).

Hieruit volgt 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 hij gegronde redenen heeft zich wel tegen de verhandeling van de waren te verzetten. Ingevolge het arrest BMW/Deenik kan een gegronde reden zich te verzetten zijn dat het merk in de reclame van wederverkopers van auto's, niet zijnde geautoriseerde dealers, zo wordt gebruikt dat de indruk kan ontstaan dat er een commerciële band bestaat tussen de wederverkoper en de

merkhouders en 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 niet nodig om de verdere verhandeling van waren te verzekeren.

4.16. Bij de beoordeling van de vraag of Cosis met het gebruik van de woord- en/of beeldmerken van Subaru in de brochure de ongeoorloofde indruk heeft gewekt dat er een commerciële band tussen Cosis en Subaru c.s. bestaat, worden de navolgende omstandigheden van belang geacht.

a. Cosis maakt in de brochure zowel gebruik van het beeldmerk van Subaru c.s. (ovaal met zes sterren) als van het woordmerk SUBARU. In het algemeen zal beeldmerkgebruik naast woordmerkgebruik tot het oordeel leiden dat de indruk wordt gewekt van het bestaan van een commerciële band. Het beeldmerk zal immers veelal door erkende distributeurs gebruikt worden als teken van authenticiteit van auto en distributeur. Alhoewel de beeldmerken in deze brochure relatief klein zijn afgebeeld, neemt dat niet weg dat ook in dit geval deze indruk kan worden gewekt. Dat is niet anders door dat het samenwerkingsverband Cosis wordt genoemd, zij het slechts, in verhouding tot de afgebeelde auto's en merken, in niet erg opvallende, minder in het oogspringende geschreven tekst, alsmede in kleine lettertjes onder de adreslijst van de diverse dealers.

b. Cosis maakt in de brochure reclame voor nieuw op de markt gebrachte auto's en spreekt over een introductieshow. In zijn algemeenheid worden nieuw geïntroduceerde automodellen van een bepaald merk veeleer bij officiële dealers aangeboden. Dit brengt mee dat bij potentiële klanten sneller de indruk wordt gewekt dat de brochure afkomstig is van Subaru c.s. of van aan haar gelieerde ondernemingen en zeker indien, zoals hier het geval is, de nadruk niet primair op de eigen organisatie wordt gevestigd ten einde eventuele verwarring bij het publiek tegen te gaan.

c. In de brochure is een lijst met namen, adresgegevens en telefoonnummers van Cosis-leden opgenomen. Mede nu het als onvoldoende betwist ervoor moet worden gehouden dat een groot aantal van de in deze lijst vermelde leden vroeger wel officiële Subaru-dealers zijn geweest en sommige leden ook officiële dealers zijn van andere merkauto's, kan deze lijst een indruk wekken van een landelijk dealernetwerk, en kunnen potentiële klanten eerder in de veronderstelling komen te verkeren dat de brochure afkomstig is van een aan Subaru c.s. gelieerd aantal dealers.

d. In de brochure is gebruik gemaakt van de kleurencombinatie blauw/geel. Door Cosis is niet betwist dat deze kleuren tot medio 2003 kenmerkend zijn geweest voor de Subaru-dealerorganisatie. Dat dit mogelijk niet van begin af aan het geval is geweest, doet hieraan niet af. Dat de kleurencombinatie blauw/geel verder niet als merk is gedeponeerd doet niet eraan af dat het gebruik maken van deze kleurencombinatie een van de elementen kan zijn die meebrengen dat bij het publiek de indruk kan ontstaan dat zij van doen heeft met een aan Subaru c.s. gelieerde onderneming.

4.17. Gelet op voornoemde feiten en omstandigheden, in onderling verband en samenhang met elkaar beschouwd, komt de rechtbank tot het oordeel dat Cosis met de brochure de indruk kan wekken dat er een commerciële band bestaat tussen Cosis en Subaru c.s., en dat Cosis daarmee in strijd handelt met artikel 4 van de vaststellingsovereenkomst.

4.18. Dat in de brochure staat vermeld dat garantie wordt verstrekt en dat Cosis in de brochure gebruik maakt van foto's waarop auto's zijn te zien waarvan de kentekenplaten geen kenteken maar de modelnaam van de betreffende auto bevatten, acht de rechtbank niet doorslaggevend, maar doet aan het hiervoor in 4.17 gegeven oordeel niet af. Naar mag worden aangenomen is de gemiddelde consument zich ervan bewust dat er verschillende soorten garanties bestaan en dat garantie niet uitsluitend door een officiële dealer pleegt te worden verstrekt. Voorts is niet aannemelijk dat de gemiddelde lezer van de brochure zich ervan bewust zal zijn dat de auteursrechten van de in de folder afgebeelde foto's bij Subaru c.s. rustten en de lezer daarom zal denken dat de brochure dan ook wel van Subaru c.s. afkomstig zal zijn.

4.19. Gelet op het vorenstaande ligt het gevorderde onder A. primair sub 2 voor toewijzing gereed.

4.20. Ter beoordeling staat vervolgens of aan overtreding van artikel 4 eveneens de boete verwoord in artikel 6 is gekoppeld, zoals Subaru c.s. stellen maar Cosis betwist.

In dit verband wordt geconstateerd dat de tekst van artikel 6 niet verwijst naar artikel 4 doch slechts naar de artikelen 1 en 3 van de vaststellingsovereenkomst, hetgeen volgens Subaru c.s. berust op een verschrijving. Cosis stelt echter dat het koppelen van een boete aan overtreding van artikel 4 niet was beoogd.

4.21. Bij het beoordelen van de vraag welke opvatting de juiste is, is wederom relevant de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs mochten toekennen aan dit artikel 6 en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.

Ook hier zijn Subaru c.s. degenen die zich op de rechtsgevolgen van de door hun voorgestane uitleg van artikel 6 beroepen zodat wat dit punt betreft stelplicht en bewijslast op Subaru c.s. rust. Daar waar Subaru c.s. zich op een door Cosis betwiste verschrijving beroepen en stellen dat het de bedoeling was om ook overtreding van artikel 4 aan een boete te koppelen, had het op de weg van Subaru c.s. gelegen nadere feiten en omstandigheden te stellen, en zo nodig bij betwisting te bewijzen aan te bieden, waaruit blijkt dat partijen dit inderdaad hebben beoogd bij het tot stand komen van de vaststellingsovereenkomst, bijvoorbeeld door toe te lichten wat hieromtrent voor het tekenen van de vaststellings-overeenkomst precies tussen partijen is besproken, hetgeen zij echter onvoldoende hebben gedaan.

Gelet op het vorenstaande heeft Subaru c.s. onvoldoende gesteld waaruit kan worden afgeleid dat aan overtreding van artikel 4 de in artikel 6 genoemde boete is gekoppeld. Het gevorderde onder A. primair sub 3

zal dan ook, voor zover het ziet op overtreding van artikel 4, worden afgewezen. Hetzelfde heeft te geleden voor de gevorderde verklaring voor recht onder A. primair sub 5, nu Subaru c.s. onvoldoende belang hebben bij deze verklaring voor recht. Het is immers al inherent aan de vaststellingsovereenkomst zelf dat deze niet mag worden geschonden door Cosis. Daaraan voegt deze gevorderde verklaring voor recht niets toe, terwijl op dit punt evenmin dwangsommen worden gevorderd hetgeen wel het geval is bij de onder A. primair sub 4 gevorderde waarbij Subaru c.s. derhalve wel belang hebben.

4.22. Subaru c.s. maken daarnaast aanspraak op vergoeding door Cosis van de als gevolg van overtreding van artikel 4 door hen geleden en nog te lijden schade. Nadat Cosis echter tot haar verweer heeft gevoerd dat Subaru c.s. helemaal geen schade hebben geleden, had het op de weg van Subaru c.s. gelegen de door hen geleden en nog te lijden schade (summierlijk) aannemelijk te maken, hetgeen zij echter hebben nagelaten. Het moet dan ook ervoor worden gehouden dat Subaru c.s. als gevolg van het schenden door Cosis van artikel 4 van de vaststellingsovereenkomst geen schade hebben geleden, zodat het onder A. primair sub 6 gevorderde zal worden afgewezen.

De subsidiaire vordering onder A

4.23. Voor zover het gevorderde onder A. primair wordt toegewezen, behoeft de subsidiaire grondslag niet te worden besproken. Nu in zoverre niet aan de subsidiaire vordering wordt toegekomen, behoeft er ook geen verwijzing plaats te vinden naar de rechtbank te 's-Gravenhage.

Voor zover het onder A. primair sub 6 gevorderde wordt afgewezen, te weten de veroordeling tot vergoeding van schade op te maken bij staat, kan deze vorderingen gelet op het hiervoor onder 4.12 en 4.22 overwogene evenmin op basis van de subsidiaire grondslag tot toewijzing leiden.

De gestelde auteursrechtinbreuk (de vordering onder B)

4.24. Daarnaast verwijten Subaru c.s. Cosis dat zij inbreuk maakt op hun auteursrechten door zonder toestemming foto's van Subaru personenauto's op haar website www.cosis.nl te plaatsen, terwijl de auteursrechten op deze foto's toekomen aan Subaru c.s.

4.25. Met betrekking tot de gestelde auteursrechtinbreuk staat allereerst ter beoordeling de vraag of de betreffende van Subaru c.s. afkomstige foto's zoals geplaatst op de website van Cosis fotografische werken zijn in de zin van artikel 10 lid 1 sub 9 van de Auteurswet 1912 (hierna: Aw).

De rechtbank oordeelt dat de foto's, waarop diverse Subaru personenauto's al rijdend en in een landschappelijke omgeving zijn te zien, een eigen oorspronkelijk karakter bezitten en het persoonlijke stempel van de maker dragen. 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.

Gelet op het vorenstaande komt aan de foto's auteursrechtelijke bescherming toe. Door Cosis is verder niet betwist dat Subaru c.s. de auteursrechthebbenden zijn op de foto's

Nu als onbetwist vaststaat dat Cosis deze foto's zonder toestemming van Subaru c.s. op haar website heeft geplaatst en heeft openbaar gemaakt, maakt Cosis inbreuk op de auteursrecht van Subaru c.s. Mede gelet op de omstandigheid dat Cosis niet onomwonden heeft verklaard in de toekomst geen gebruik meer te zullen maken van auteursrechtelijk beschermde foto's van Subaru c.s. wordt het gevorderde onder B.1 toewijsbaar geacht, met dien verstande dat de dwangsommen worden gematigd en gemaximeerd als hierna genoemd.

Ter voorkoming van misverstanden overweegt de rechtbank ten aanzien van de op te leggen dwangsommen nog het volgende.

Toegewezen zal worden aan dwangsom van EUR 500,- per foto per openbaarmaking (op bijvoorbeeld de website van Cosis), voor iedere dag of gedeelte van een dag dat de openbaarmaking voortduurt, met een maximum van EUR 100.000,- voor de betreffende openbaarmaking.

Voorts zal worden toegewezen een dwangsom van EUR 100,- per foto per verveelvoudiging, dus per exemplaar, met een maximum van EUR 100.000,- per foto voor de betreffende publicatie.

4.26. De gevorderde schadevergoeding op te maken bij staat (de vordering zoals verwoord onder B.2) wordt afgewezen, nu Subaru c.s., na de betwisting van Cosis dat Subaru c.s. op dit punt enige schade heeft geleden, op geen enkele wijze aannemelijk hebben gemaakt dat dit wel het geval is.

De vordering onder C

4.27. Gelet op hetgeen hiervoor reeds in 4.10 en 4.11 is overwogen en waaruit volgt dat de onder C gevorderde specifieke opgave van het aantal verzonden brieven, prijslijsten en of brochures niet noodzakelijk is voor het kunnen vaststellen van de omvang van de in artikel 6 van de vaststellingsovereenkomst door Cosis verbeurde boete, hebben Subaru c.s. geen verder belang meer bij het onder C gevorderde, zodat dit onderdeel van de vordering zal worden afgewezen.

De proces- en buitengerechtelijke kosten (de vordering onder D)

4.28. Subaru c.s. hebben voorts vergoeding van EUR 5.000,- aan buitengerechtelijke kosten gevorderd.

De rechtbank hanteert als uitgangspunt dat het moet gaan om verrichtingen die meer omvatten dan een enkele (eventueel herhaalde) aanmaning, het enkel doen van een schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier.

Subaru c.s. stellen wel dat de gevorderde kosten zijn gemaakt, maar laten na een omschrijving van de verrichtingen te geven, anders dan die ter voorbereiding van de processtukken en ter instructie van de zaak. De rechtbank gaat dan ook ervan uit dat voor de aanvang van het geding geen andere of meer kosten zijn gemaakt dan die welke ter voorbereiding van een geding in het algemeen redelijk en noodzakelijk zijn. Voor

dergelijke kosten pleegt het bepaalde in de artikelen 237 tot en met 240 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering al een vergoeding in te sluiten. De rechtbank zal de vordering tot vergoeding van buitengerechtelijke kosten daarom afwijzen.

4.29. Cosis zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten, met inbegrip van de beslagkosten. De proceskosten worden aan de zijde van Subaru c.s. begroot op:

- dagvaarding EUR 70,40
- beslagkosten 309,73
- vast recht 880,-
- salaris procureur 1.582,- (3 punten x tarief EUR 452)

Totaal EUR 2.842,13

In reconventie

4.30. Aangezien Subaru c.s. in conventie als overwegend in het gelijk gestelde partij is te beschouwen, kan het verhaalsbeslag als terecht gelegd worden aange merkt, en bestaat geen grond tot de verzochte opheffing ervan. Het gevorderde zal dan ook worden afgewezen.

4.31. Cosis zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Subaru c.s. begroot op:

- EUR 791,- aan salaris procureur (3 x tarief EUR 452 x factor 0,5).

5. De beslissing

De rechtbank

In conventie

5.1. verklaart voor recht dat Cosis door gebruik van de additionele (niet-statutaire) handelsnaam "Coöperatie Cosis Specialisten in Subaru" toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de gesloten vaststellingsovereenkomst;

5.2. verklaart voor recht dat Cosis door de wijze van gebruik van het logo (ovaal met zes sterren) en het beeldmerk SUBARU in de brochure, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de gesloten vaststellingsovereenkomst;

5.3. veroordeelt Cosis tot betaling aan Subaru c.s. van een als gevolg van de schending van de vaststellingsovereenkomst verbeurde boete van EUR 20.000,- (twintigduizend euro), te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 14 maart 2003 tot aan de dag der voldoening;

5.4. verbiedt Cosis de vaststellingsovereenkomst te schenden door het (doen) voeren van enige handelsnaam waarin het woord of bestanddeel/letterverbinding SUBARU voorkomt, dan wel een andere handelsnaam die op verwarringwekkende wijze overeenstemt met de handelsnaam van Subaru, op straffe van een dwangsom van EUR 10.000,- per overtreding met een maximum van EUR 200.000,-;

5.5. verbiedt Cosis zonder toestemming van Subaru c.s. foto's waarop de auteursrechten toekomen aan Subaru c.s. openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, op straffe van een dwangsom van EUR 500,- voor elke openbaarmaking, voor iedere dag of gedeelte van een dag dat de openbaarmaking voortduurt, met een maximum van EUR 100.000,-, voor de betreffende openbaarmaking, alsmede op straffe van een dwang-

som van EUR 100,- per foto per verveelvoudiging, dus per exemplaar, met een maximum van EUR 100.000,- per foto voor de betreffende publicatie;

5.6. veroordeelt Cosis in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Subaru c.s. begroot op EUR 2.842,13;

5.7. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.8. wijst af het meer of anders gevorderde;

In reconventie

5.9. wijst het gevorderde af,

5.10. veroordeelt Cosis in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Subaru c.s. begroot op EUR 791,-.
