

Vzgr Rb Amsterdam, 6 september 2007, Royal Asscher Diamonds v Royal Diamonds Amsterdam**HANDELSNAAMRECHT****Geen verwarringsgevaar**

- **Onvoldoende gelijkenis**

Vooropgesteld wordt dat de formeel door partijen gehanteerde handelsnamen Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij B.V., Royal Asscher Cut (van Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij), en Royal Diamonds Amsterdam (B.V.) (van Royal Diamonds Amsterdam) onvoldoende gelijkenis vertonen om verwarring te wekken. Hetzelfde geldt voor de aanduidingen die Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij daarnaast voor haar onderneming gebruikt (Royal Asscher Diamond Company Ltd. en Royal Asscher Diamonds).

- **Andere markt**

Weliswaar zijn beide ondernemingen werkzaam in dezelfde branche, maar nu Royal Diamonds Amsterdam zich met name op de (Chinese) toeristen richt die worden bereikt via touroperators en waarbij de gemiddelde verkoopprijs EUR 600, = is, terwijl Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij zich met name richt op vooraanstaande juweliers waarbij de gemiddelde verkoopprijs EUR 5.000, = bedraagt, kan voorshands niet gezegd worden dat de ondernemingen zich begeven binnen hetzelfde segment van de diamantbranche.

- **Kroontje wordt verwijderd**

Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij wordt gevolgd in haar stelling dat het element Royal in de handelsnaam van Royal Diamonds Amsterdam verwarring kan wekken omdat daarmee bedoeld wordt op 'Koninklijk' en in de diamantbranche alleen Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij het predicaat Koninklijk mag voeren. Dat Royal Diamonds Amsterdam met Royal ook doelt op de betekenis 'Koninklijk' en niet zoals zij heeft verklaard op 'schitterend' blijkt alleen al uit het feit dat zij als logo een kroontje hanteert. Nu Royal Diamonds Amsterdam echter met stukken onderbouwd heeft aangetoond dat zij bezig is met het wijzigen van het kroontje in haar logo in een diamant en zij heeft verklaard dat dit wijzigingsproces nog slechts korte tijd in beslag zal nemen, zal binnenkort het verwarringwekkende verband tussen Royal in de naam van Royal Diamonds Amsterdam en het predicaat 'Koninklijk' komen te vervallen.

- **Royal en Amsterdam niet misleidend of verwarend**

Het element Royal zonder enige verwijzing naar de betekenis 'Koninklijk' kan Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij niet monopoliseren. Dit woord wordt ook

door vele ondernemingen in hun naam gebruikt, hetgeen blijkt uit de door Royal Diamonds Amsterdam in dit geding gebrachte lijst. Daarnaast is het Royal Diamonds Amsterdam toegestaan om 'Amsterdam' in haar naam te dragen zonder dat zij daar daadwerkelijk gevestigd is. Van enige misleiding dan wel verwarring, omdat Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij wel in Amsterdam gevestigd is, is niet gebleken, noch aanmerkelijk gemaakt

MERKENRECHT**Geen verwarringwekkende overeenstemming****Asscher meest dominerende en onderscheidende bestanddeel**

Royal Diamonds Amsterdam c.s. wordt gevolgd in haar standpunt dat in de merken van Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij, zoals vermeld onder 2.2. 'Asscher' het meest onderscheidende en dominerende bestanddeel is en dat aan de overige bestanddelen geen onderscheidend vermogen toekomt. Aan 'Royal' niet omdat, zoals Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij zelf verklaard heeft, daarmee bedoeld wordt op het predicaat 'koninklijk' en aan 'Diamonds' niet omdat daarmee uitsluitend wordt verwezen naar het te verhandelen product. Nu het meest dominerende bestanddeel van de merken in de handelsnaam van Royal Diamonds Amsterdam c.s. niet voorkomt en zij aan haar handelsnaam 'Amsterdam' heeft toegevoegd, hetgeen weer niet terugkomt in de merken van Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij, kan voorshands geen gevaar voor verwarring worden aangenomen

Geen ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk aan reputatie**Het enkele feit dat in de handelsnaam de woorden 'Royal' en 'Amsterdam' zijn opgenomen is daarvoor onvoldoende**

Het is niet aanmerkelijk gemaakt dat Royal Diamonds Amsterdam c.s. met het gebruik van haar handelsnaam suggereert dat zij onderdeel uitmaakt van de onderneming van Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij en ook niet dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit en afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen en/of reputatie van de merken van Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij. Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij heeft immers geen feiten of omstandigheden gesteld waaruit dat zou kunnen volgen. Het enkele feit dat in de handelsnaam de woorden 'Royal' en 'Amsterdam' zijn opgenomen is daarvoor onvoldoende.

Vindplaatsen: [Boek9](#)

Vzgr Rb Amsterdam, 6 september 2007

(M.Y.C. Poelmann)

Sector civiel recht, voorzieningenrechter .

Zaaknummer/rolnummer: 374194 / KG ZA 07-1296 P/BB

Vonnis in kort geding van 6 september 2007
in de zaak van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KONINKLIJKE ASSCHER DIAMANT MAATSCHAPPIJ B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
eiseres bij dagvaarding van 13 juli 2007,
procureur mr. J.W. Fernhout,
tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ROYAL DIAMONDS AMSTERDAM B.V.,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HANDELSMAATSCHAPPIJ HAGEE B.V.,
beide gevestigd te Amstelveen,
gedaagden,

procureur [mr. W.A. Roos](#).

Eiseres zal hierna Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij worden genoemd en gedaagden gezamenlijk Royal Diamonds Amsterdam c.s. en afzonderlijk Royal Diamonds Amsterdam en Handelsmaatschappij Hagee.

1. De procedure

Ter terechtzitting van 22 augustus 2007 heeft Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Royal Diamonds Amsterdam c.s. heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

2. De feiten

2.1. In 1854 is in Amsterdam door J.r. Asscher de diamantslijperij Asscher (hierna Asscher) opgericht. In 1980 heeft de Koningin aan Asscher het predicaat Koninklijk toegekend. Sinds de toekenning van dit predicaat voert Asscher als handelsnaam 'Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij B.V.'. In het handelsregister van de kamer van koophandel staat naast deze handelsnaam ook Royal Asscher Cut als handelsnaam vermeld. Daarnaast voert Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij in internationaal verband ook de handelsnamen 'Royal Asscher Diamond Company Ltd.' en 'Royal Asscher Diamonds'.

2.2. Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij is sinds 9 november 1982 houdster van het woordmerk 'Royal Asscher Diamonds', ingeschreven als Beneluxmerk onder nummer 0384712. Verder heeft Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij op 11 maart 1988 het woord-beeldmerk Royal Asscher, met als afbeelding een kroon, laten deponeren en op 22 februari 2000 het woordmerk Royal Asscher, beiden ingeschreven als Beneluxmerk onder de respectievelijke nummers 0712866 en 0664696. Daarnaast is Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij sinds 6 oktober 2006 houdster van het Gemeenschapsmerk 'Royal Asscher', met als afbeelding een kroontje. Alle merken zijn geregistreerd in klasse 14 (diamanten en sieraden).

2.3. Sinds 12 februari 2007 is Royal Diamonds Amsterdam als diamantair gestart. Zij is vanaf haar oprichting als handelsnaam 'Royal Diamonds Amsterdam B.V.' gaan voeren. Daarnaast gebruikt zij ook de afkorting RDA, al dan niet in combinatie met een kroontje als logo. Handelsmaatschappij Hagee staat

sinds 22 juni 1990 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. In het handelsregister staan als handelsnamen vermeld: 'Handelsmaatschappij Hagee B.V.' en 'Royal Diamonds Amsterdam'.

3. Het geschil

3.1. Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij voert - samengevat - Royal Diamonds Amsterdam c.s., op straffe van een dwangsom, te veroordelen zich binnen twee weken na betekening van dit vonnis te onthouden van elk gebruik van de handels- en merknaam Royal Diamonds Amsterdam dan wel van een naam die daarmee overeenstemt, met bepaling van de termijn als bedoeld in artikel 260 Rv op zes maanden en veroordeling van Royal Diamonds Amsterdam c.s. in de werkelijk gemaakte proceskosten, door Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij begroot op EUR 6.500,=.

3.2. Zij heeft daartoe primair gesteld, kort gezegd, dat Royal Diamonds Amsterdam c.s. met het voeren van de handelsnaam Royal Diamonds Amsterdam B.V. en Royal Diamonds Amsterdam in strijd handelt met artikel 5 en 5 a van de Handelsnaamwet (Hnw). De handelsnamen van Royal Diamonds Amsterdam c.s. wijken volgens Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij slechts in geringe mate af van haar handelsnaam, als gevolg waarvan verwarring bij het publiek te duchten is tussen beide ondernemingen. In dit verband heeft Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij gesteld dat de omstandigheid dat uitsluitend de beschrijvende elementen Royal en Diamonds hetzelfde zijn hieraan niet afdoet. Daarnaast houden beide partijen zich bezig met de handel in diamanten en sieraden, al dan niet met diamanten bezet en richten partijen zich op hetzelfde publiek. Door het element 'Amsterdam' aan haar handelsnaam toe te voegen, terwijl zij in de Zaanse Schans gevestigd is, suggereert Royal Diamonds Amsterdam c.s., bovendien ten onrechte dat zij enige verband heeft met Amsterdam. Dat is volgens Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij misleidend en uitsluitend bedoeld om aan te haken bij de bekendheid van Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij, die al ruim anderhalve eeuw een band met Amsterdam heeft. Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij heeft verder gesteld dat Royal Diamonds Amsterdam c.s. inbreuk maakt op de merkrechten van Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij in de zin van artikel 2.20 lid 1 onder b BVIE, dan wel artikel 2.20 lid 1 onder d BVIE. De door Royal Diamonds Amsterdam c.s. gebruikte handelsnaam wijkt volgens Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij slechts in geringe mate af van de door haar gedeponeerde merken als gevolg waarvan bij het publiek verwarring te duchten is omtrent de herkomst van de waren. In dit verband heeft Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij aangevoerd dat zij er zeer aan hecht dat zij als enige diamantair het predicaat Koninklijk mag voeren en dat Royal Diamonds Amsterdam c.s. met het element Royal in haar naam, in combinatie met het gebruik van een kroontje als logo, suggereert dat zij over het predicaat koninklijk beschikt en dus onderdeel uitmaakt van de onderneming van Koninklijke Asscher Diamant Maat-

schappij althans probeert aan de haken bij haar bekendheid. Naar de mening van Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij maakt het daarbij niet uit dat het woord 'Koninklijk' in de Engelse vertaling wordt gebruikt. Bovendien kan ongerechtvaardigd worden getrokken uit of afbreuk worden gedaan aan het onderscheidende vermogen en/of de reputatie van de merken van Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij. Ten slotte heeft Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij zich op het standpunt gesteld dat het gebruik van de Royal Diamonds Amsterdam door Royal Diamonds Amsterdam c.s. misleidend is en zij daarom onrechtmatig handelt jegens Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij.

3.3. Royal Diamonds Amsterdam c.s. heeft verweer gevoerd dat voor zover van belang hierna onder de beoordeling aan de orde zal komen.

4. De beoordeling

4.1. Royal Diamonds Amsterdam c.s. heeft primair aangevoerd dat de vordering jegens Handelsmaatschappij Hagee moet worden afgewezen omdat deze onderneming weliswaar Royal Diamonds Amsterdam is begonnen, maar sedert 12 februari 2007 geen enkele bemoeienis meer met deze onderneming heeft. Aan dit verweer wordt voorbij gegaan nu op dit moment in het handelsregister van de kamer van koophandel als handelsnaam van Handelsmaatschappij Hagee nog steeds ook Royal Diamonds Amsterdam vermeld staat.

4.2. Voor beantwoording van de vraag of Royal Diamonds Amsterdam c.s. inbreuk maakt op de handelsnaamrechten van Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij in de zin van artikel 5 Hnw is van belang of met het gebruik van de naam Royal Diamonds Amsterdam bij het publiek verwarring te duchten is tussen Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij en Royal Diamonds Amsterdam c.s. Daarbij dient de handelsnaam Royal Diamonds Amsterdam (B.V.) van Royal Diamonds Amsterdam c.s. in zijn geheel vergeleken te worden met de door Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij gevoerde handelsnamen. Vooropgesteld wordt dat de formeel door partijen gehanteerde handelsnamen Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij B.V., Royal Asscher Cut (van Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij), en Royal Diamonds Amsterdam (B.V.) (van Royal Diamonds Amsterdam) onvoldoende gelijkenis vertonen om verwarring te wekken. Hetzelfde geldt voor de aanduidingen die Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij daarnaast voor haar onderneming gebruikt (Royal Asscher Diamond Company Ltd. en Royal Asscher Diamonds). Daarbij komt nog dat onvoldoende aannemelijk is dat verwarring tussen de ondernemingen te duchten is. Weliswaar zijn beide ondernemingen werkzaam in dezelfde branche, maar nu Royal Diamonds Amsterdam zich met name op de (Chinese) toeristen richt die worden bereikt via touroperators en waarbij de gemiddelde verkoopprijs EUR 600,= is, terwijl Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij zich met name richt op vooraanstaande juweliers waarbij de gemiddelde verkoopprijs EUR 5.000,= bedraagt, kan voorshands niet gezegd worden

dat de ondernemingen zich begeven binnen hetzelfde segment van de diamantbranche. Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij wordt gevolgd in haar stelling dat het element Royal in de handelsnaam van Royal Diamonds Amsterdam verwarring kan wekken omdat daarmee bedoeld wordt op 'Koninklijk' en in de diamantbranche alleen Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij het predicaat Koninklijk mag voeren. Dat Royal Diamonds Amsterdam met Royal ook doelt op de betekenis 'Koninklijk' en niet zoals zij heeft verklaard op 'schitterend' blijkt alleen al uit het feit dat zij als logo een kroontje hanteert. Nu Royal Diamonds Amsterdam echter met stukken onderbouwd heeft aangetoond dat zij bezig is met het wijzigen van het kroontje in haar logo in een diamant en zij heeft verklaard dat dit wijzigingsproces nog slechts korte tijd in beslag zal nemen, zal binnenkort het verwarringwekkende verband tussen Royal in de naam van Royal Diamonds Amsterdam en het predicaat 'Koninklijk' komen te vervallen. Het element Royal zonder enige verwijzing naar de betekenis 'Koninklijk' kan Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij niet monopoliseren. Dit woord wordt ook door vele ondernemingen in hun naam gebruikt, hetgeen blijkt uit de door Royal Diamonds Amsterdam in dit geding gebrachte lijst. Daarnaast is het Royal Diamonds Amsterdam toegestaan om 'Amsterdam' in haar naam te dragen zonder dat zij daar daadwerkelijk gevestigd is. Van enige misleiding dan wel verwarring, omdat Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij wel in Amsterdam gevestigd is, is niet gebleken, noch aannemelijk gemaakt.

4.3. Teneinde te beoordelen of er sprake is van inbreuk op het merkrecht van Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij, in de zin van artikel 2.20 lid I onder b BVIE moet ten aanzien van ieder van de ingeroepen merken beoordeeld worden of Royal Diamonds Amsterdam daar op zodanige wijze mee overeenstemt dat bij het publiek verwarring kan ontstaan. Om de mate van overeenstemming te beoordelen moet het merk zoals het is gedeponeerd worden vergeleken met het teken zoals het wordt gebruikt. Het gaat hierbij om de totaalindrukken, rekening houdend met de onderscheidende en dominerende bestanddelen van het merk, bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten.

4.4. Royal Diamonds Amsterdam c.s. wordt gevolgd in haar standpunt dat in de merken van Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij, zoals vermeld onder 2.2. 'Asscher' het meest onderscheidende en dominerende bestanddeel is en dat aan de overige bestanddelen geen onderscheidend vermogen toekomt. Aan 'Royal' niet omdat, zoals Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij zelf verklaard heeft, daarmee bedoeld wordt op het predicaat 'koninklijk' en aan 'Diamonds' niet omdat daarmee uitsluitend wordt verwezen naar het te verhandelen product. Nu het meest dominerende bestanddeel van de merken in de handelsnaam van Royal Diamonds Amsterdam c.s. niet voorkomt en zij aan haar handelsnaam 'Amsterdam' heeft toegevoegd, hetgeen weer niet terugkomt in de merken van Ko-

ninklijke Asscher Diamant Maatschappij, kan voors-
hands geen gevaar voor verwarring worden
aangenomen.

4.5. Het is niet aannemelijk gemaakt dat Royal Dia-
monds Amsterdam c.s. met het gebruik van haar
handelsnaam suggereert dat zij onderdeel uitmaakt van
de onderneming van Koninklijke Asscher Diamant
Maatschappij en ook niet dat ongerechtvaardigd voor-
deel wordt getrokken uit en afbreuk wordt gedaan aan
het onderscheidend vermogen en/of reputatie van de
merken van Koninklijke Asscher Diamant Maatschap-
pij. Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij heeft
immers geen feiten of omstandigheden gesteld waaruit
dat zou kunnen volgen. Het enkele feit dat in de han-
delsnaam de woorden 'Royal ' en 'Amsterdam' zijn
opgenomen is daarvoor onvoldoende. Het beroep op

artikel 2.20 lid I onder d BVIE slaagt daarom evenmin

4.6. Tenslotte is ook geen sprake van onrechtmatig
handelen door Royal Diamonds Amsterdam c.s. jegens
Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij, nu niet
aannemelijk is gemaakt dat Royal Diamonds Amster-
dam c.s. met het gebruik van haar handelsnaam
suggereert dat zij onderdeel uitmaakt van de onderne-
ming van Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij
dan wel dat Royal Diamonds Amsterdam c.s. onrecht-
matig aanhaakt bij de bekendheid van Koninklijke
Asscher Diamant Maatschappij.

4.7. Gelet op het voorgaande is de conclusie dat Royal
Diamonds Amsterdam c.s. met haar handelsnaam geen
inbreuk maakt op handelsnaam- en merkrechten van
Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij en dat
evenmin sprake is van onrechtmatig handelen. De ge-
vraagde voorzieningen zullen dan ook worden
geweigerd.

4.8. Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij zal als
de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten
worden veroordeeld. De door Royal Diamonds Am-
sterdam opgevoerde en door Koninklijke Asscher
Diamant Maatschappij niet weersproken werkelijk ge-
maakte kosten van EUR 9.194,15, worden als redelijke
en evenredige kosten beschouwd. Deze zijn dan ook
toewijsbaar.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. weigert de gevraagde voorziening,

5.2. veroordeelt Koninklijke Asscher Diamant Maat-
schappij in de proceskosten, aan de zijde van Royal
Diamonds Amsterdam c.s. tot op heden begroot op
EUR 9.194,15,

5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroorde-
ling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.Y.C. Poelmann,
voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. B.P.W.
Busch, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 6
september 2007.