

Vzgr Rb Den Haag, 6 september 2007, De Gouden Makelaar v Goudenjaren Makelaar



MERKENRECHT

Verwarringwekkende overeenstemming Auditief, visueel en begripsmatige overeenstemming en gevaar voor verwarring

Ten eerste is er aanzienlijke auditieve overeenstemming. Beide tekens bevatten het kenmerkende woord 'gouden' en ook het minder kenmerkende woord 'makelaar'. Ten tweede is er een duidelijke begripsmatige overeenstemming. Immers, het meest kenmerkende element van het merk van Speksnijder Holding, 'gouden', dat zal worden geassocieerd met bijvoorbeeld 'goed' en 'ervaren', komt ook in het teken van Korff de Gidts Makelaardij terug. Naar voorlopig oordeel is de juistheid van het betoog van Korff de Gidts Makelaardij, dat de gemiddeld geïnformeerde en omzichtige consument de term 'goudenjaren' een geheel andere betekenis zal toedichten, namelijk dat de zich hiermee afficherende makelaar zich richt op de 55+ markt, niet aannemelijk geworden. Evenmin acht de voorzieningenrechter aannemelijk geworden dat het onderdeel 'gouden' in de context van de diensten van makelaars onderscheidend vermogen zou missen. Het enkele feit dat dit woord ook in andere branches wel wordt gebruikt, maakt dit niet anders. Ten derde is ook de visuele overeenstemming aanzienlijk. De woorden zijn sterk gelijkend, in beide tekens komt een vrijwel identiek huisje voor dat in beide gevallen is geplaatst in een donker kader, en in beide tekens wordt gebruik gemaakt van de kleurcombinatie blauw en goud. Hierbij is tevens van belang dat de gemiddelde consument zelden de tekens naast elkaar zal zien en zo een incompleet herinneringsbeeld zal hebben van het merk. Indien die consument de tekens al niet rechtstreeks zal verwarren, zal hij minstgenomen denken dat het aan elkaar gelieerde ondernemingen betreffen. Dit klemmt te meer nu beide ondernemingen dezelfde diensten onder het merk/teken aanbieden, te weten diensten van een makelaar.

Geen depot te kwader trouw

Wegens aan depot voorafgaand eerste voor gebruik

Korff de Gidts Makelaardij heeft verder als verweer gevoerd dat Speksnijder Holding bij het depot van haar merk te kwader trouw is geweest, omdat het depot is

gedaan nadat het onder 2.6 genoemde artikel was gepubliceerd. Voor de beoordeling hiervan is het van belang om na te gaan welke partij haar teken als eerste in gebruik heeft genomen. Naar voorlopig oordeel is aannemelijk dat dit eiseressen zijn. Zij hebben ter zitting gesteld dat al vanaf 2006 de website, briefpapier, visitekaartjes en een auto, alle voorzien van het merk, gebruikt worden. Dit is door Korff de Gidts Makelaardij niet gemotiveerd betwist, en bovendien heeft mevrouw Korff de Gidts ter zitting aangegeven dat zij, op het moment dat Korff de Gidts Makelaardij haar teken in gebruik nam, op de hoogte was van het gebruik door eiseressen van hun teken. Het is dus aannemelijk dat eiseressen hun teken als eerste in gebruik hebben genomen.

Vindplaatsen: [BB1714](#)

Vzgr Rb Den Haag, 6 september 2007

(E.F. Brinkman)

vonnis

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 290227 / KG ZA 07-793

Vonnis in kort geding van 6 september 2007

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WILLEM DE VRIES MAKELAARDIJ B.V., mede h.o.d.n. De Gouden Makelaar,

gevestigd te HARMELEN,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid M.F. SPEKSNIJDER HOLDING B.V.,

gevestigd te LEUSDEN,

eiseressen in conventie,

verweersters in reconventie,

procureur mr. E. Grabandt,

advocaat mr. L.J. Gravendeel te Hilversum,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KORFF DE GIDTS MAKELAARDIJ B.V.,

mede h.o.d.n. Goudenjaren Makelaar,

gevestigd te Den Haag,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

procureur mr. E.L. Haentjes.

Partijen zullen hierna ook Willem de Vries Makelaardij, Speksnijder Holding en Korff de Gidts Makelaardij genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

-de dagvaarding;

-de producties 1-12 van de zijde van eiseressen;

-de producties 1-5, met een aanvulling op productie 2, van de zijde van Korff de Gidts Makelaardij;

-de mondelinge behandeling;

-de pleitnota's van beide partijen.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. [X] Speksnijder is enig aandeelhouder van Speksnijder Holding. Deze BV is enig aandeelhouder van Willem de Vries Makelaardij.

2.2. Op 4 augustus 2005 heeft de onder 2.1 [X] Speksnijder op naam van 'De Gouden Makelaar' te Laren de domeinnaam 'degoudenmakelaar.nl' geregistreerd. Beide eiseressen hebben de handelsnaam 'De Gouden Makelaar' geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland per 22 februari 2006.

2.3. Speksnijder Holding is houdster van het Benelux merk 'De Gouden Makelaar'. Dit merk is onder nummer 0812861 gedeponereerd op 27 november 2006 en ingeschreven op 7 februari 2007. Willem de Vries Makelaardij heeft toestemming van Speksnijder Holding om het merk te gebruiken. Het merk ziet er als volgt uit:



2.4. Korff de Gidts Makelaardij heeft de handelsnaam 'Gouden Jaren Makelaar' ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haaglanden per 10 juli 2006. Op 9 maart 2006 is door haar de domeinnaam 'goudenjarenmakelaar.nl' geregistreerd en op 14 november 2006 de domeinnaam 'degoudenjarenmakelaar.nl'.

2.5. Korff de Gidts Makelaardij heeft op 23 februari 2007 het Benelux merk 'Goudenjaren Makelaar' gedeponereerd onder nummer 1129840. Dit merk is op 7 juni 2007 ingeschreven en ziet er als volgt uit:



2.6. In een artikel van het blad van Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) van oktober 2006 staat onder meer dat Korff de Gidts Makelaardij zich met haar nieuwe formule '(De) Goudenjaren Makelaar' richt op de 55+ markt. Op foto's bij het artikel is het onder 2.5 afgebeelde merk te zien.

2.7. Bij brief van 1 mei 2007 heeft mr. Gravendeel namens beide eiseressen Korff de Gidts Makelaardij onder meer gesommeerd het gebruik van de handelsnaam en merk '(De) Goudenjaren Makelaar' te staken.

3. Het geschil in conventie

3.1. Eiseressen vorderen – na wijziging van eis en zakelijk weergegeven – te bepalen dat Korff de Gidts Makelaardij, op straffe van een dwangsom, binnen vijftien dagen na dit vonnis

- elk gebruik van het merk '(De) Goudenjaren Makelaar' staakt en gestaakt houdt;

- elk gebruik van de domeinnamen 'goudenjarenmakelaar.nl' en 'degoudenjarenmakelaar.nl' staakt en gestaakt houdt en deze domeinnamen overdraagt aan Willem de Vries Makelaardij;

- elk gebruik van de handelsnaam '(De) Goudenjaren Makelaar' staakt en gestaakt houdt, althans een naam voert die niet verwarringwekkend is ten opzichte van de naam 'De Gouden Makelaar';

- de handelsnaam '(De) Goudenjaren Makelaar' uitschrijft bij de Kamer van Koophandel van Haaglanden;

- de volgende bedragen zal betalen aan eiseressen:

- € 2.800,-- excl. BTW ter zake van een voorschot op schadevergoeding;

- € 2.000,-- excl. BTW ter zake van vergoeding van verlies aan goodwill;

- € 6.500,--, excl. BTW ter zake van (buiten)gerechtelijke kosten, alsmede na drie dagen de wettelijke rente over deze bedragen;

- in het brancheblad van de NVM een mededeling doet opnemen dat het haar is verboden de handels- merk- en domeinnaam '(De) Goudenjaren Makelaar' te gebruiken.

3.2. Korff de Gidts Makelaardij voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. Het geschil in reconventie

4.1. Korff de Gidts Makelaardij vordert – samengevat – vergoeding van haar proceskosten volgens artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

4.2. Eiseressen voeren verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

5. De beoordeling in conventie

Bevoegdheid

5.1. De voorzieningenrechter stelt ambtshalve vast dat hij bevoegd is op basis van artikel 4.6 van het Beneluxverdrag intellectuele eigendom (BVIE), nu gedaagde in dit arrondissement gevestigd is.

Ontvankelijkheid

5.2. Korff de Gidts Makelaardij heeft als eerste verweer gevoerd dat Willem de Vries Makelaardij niet-ontvankelijk is omdat alleen Speksnijder Holding merkhoudster is. Dit verweer wordt voorhands verworpen. Willem de Vries Makelaardij maakt met toestemming van Speksnijder Holding gebruik van het merk en is dus op grond van artikel 2.33 BVIE als licentiehoudster bevoegd om tussen te komen in een door de merkhoudster ingestelde vordering tot (een voorschot op) schadevergoeding. Korff de Gidts Makelaardij had overigens uit de sommatiebrief van 1 mei 2007 kunnen afleiden dat tussen eiseressen sprake was van een licentieverhouding, zodat – naar voorlopig oordeel – een beroep op artikel 2.33 BVIE niet opgaat. Hierbij komt dat (ook) Willem de Vries Makelaardij daadwerkelijk gebruik heeft gemaakt van de handelsnaam. De conclusie is dat Willem de Vries Makelaardij terecht in deze procedure optreedt.

Merkinbreuk

5.3. Het is vervolgens de vraag of Korff de Gidts Makelaardij met het door haar gebruikte teken inbreuk maakt op de merkrechten van Speksnijder Holding. Daartoe moet beoordeeld worden of er sprake is van verwarringwekkende overeenstemming in de zin van artikel 2.20 lid 1 aanhef en sub b BVIE. De hierbij te hanteren maatstaf is of merk en teken, globaal beoordeeld naar de totaalindruk die beide maken, auditief, visueel of begripsmatig, zodanige gelijkenis vertonen dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het in

aanmerking komende publiek verwarring wordt gewekt tussen merk en teken (directe verwarring) dan wel de indruk wordt gewekt dat enig verband bestaat tussen de rechthebbende op merk en teken (indirecte verwarring). Hierbij dienen alle relevante omstandigheden in aanmerking te worden genomen. De voorzieningenrechter is van oordeel dat van zodanige overeenstemming sprake is en overweegt daartoe het volgende.

5.4. Ten eerste is er aanzienlijke auditieve overeenstemming. Beide tekens bevatten het kenmerkende woord 'gouden' en ook het minder kenmerkende woord 'makelaar'. Ten tweede is er een duidelijke begripsmatige overeenstemming. Immers, het meest kenmerkende element van het merk van Speksnijder Holding, 'gouden', dat zal worden geassocieerd met bijvoorbeeld 'goed' en 'ervaren', komt ook in het teken van Korff de Gidts Makelaardij terug. Naar voorlopig oordeel is de juistheid van het betoog van Korff de Gidts Makelaardij, dat de gemiddeld geïnformeerde en omzichtige consument de term 'goudenjaren' een geheel andere betekenis zal toedichten, namelijk dat de zich hiermee afficherende makelaar zich richt op de 55+ markt, niet aannemelijk geworden. Evenmin acht de voorzieningenrechter aannemelijk geworden dat het onderdeel 'gouden' in de context van de diensten van makelaars onderscheidend vermogen zou missen. Het enkele feit dat dit woord ook in andere branches wel wordt gebruikt, maakt dit niet anders. Ten derde is ook de visuele overeenstemming aanzienlijk. De woorden zijn sterk gelijkend, in beide tekens komt een vrijwel identiek huisje voor dat in beide gevallen is geplaatst in een donker kader, en in beide tekens wordt gebruik gemaakt van de kleurcombinatie blauw en goud. Hierbij is tevens van belang dat de gemiddelde consument zelden de tekens naast elkaar zal zien en zo een incompleet herinneringsbeeld zal hebben van het merk. Indien die consument de tekens al niet rechtstreeks zal verwarren, zal hij minstgenomen denken dat het aan elkaar gelieerde ondernemingen betreffen. Dit klemt te meer nu beide ondernemingen dezelfde diensten onder het merk/teken aanbieden, te weten diensten van een makelaar.

5.5. Korff de Gidts Makelaardij heeft verder als verweer gevoerd dat Speksnijder Holding bij het depot van haar merk te kwader trouw is geweest, omdat het depot is gedaan nadat het onder 2.6 genoemde artikel was gepubliceerd. Voor de beoordeling hiervan is het van belang om na te gaan welke partij haar teken als eerste in gebruik heeft genomen. Naar voorlopig oordeel is aannemelijk dat dit eiseressen zijn. Zij hebben ter zitting gesteld dat al vanaf 2006 de website, briefpapier, visitekaartjes en een auto, alle voorzien van het merk, gebruikt worden. Dit is door Korff de Gidts Makelaardij niet gemotiveerd betwist, en bovendien heeft mevrouw Korff de Gidts ter zitting aangegeven dat zij, op het moment dat Korff de Gidts Makelaardij haar teken in gebruik nam, op de hoogte was van het gebruik door eiseressen van hun teken. Het is dus aannemelijk dat eiseressen hun teken als eerste in gebruik hebben genomen. Uitgaande hiervan kan Speksnijder Holding niet geacht worden te kwader trouw te zijn geweest bij

het depot van haar merk. Dit verweer wordt derhalve verworpen.

De vorderingen

5.6. Nu naar voorlopig oordeel sprake is van inbreuk op het door eiseressen gebruikte merk dient Korff de Gidts Makelaardij het gebruik van haar teken te staken. De vordering hiertoe zal dus worden toegewezen. Dit leidt ertoe dat Korff de Gidts Makelaardij op grond van artikel 5a van de Handelsnaamwet (Hnw) ook het gebruik van de handelsnaam '(De) Goudenjaren Makelaar' dient te staken. Een beoordeling op basis van artikel 5 Hnw is daarmee niet nodig, zodat niet van belang is dat partijen in verschillende regio's actief zouden zijn, zoals Korff de Gidts Makelaardij nog heeft gesteld. In verband met het voorgaande zal voorts de vordering tot het staken van het gebruik en het overdragen van de domeinnamen worden toegewezen. Hetzelfde geldt voor de vordering met betrekking tot het uitschrijven van de handelsnaam bij de Kamer van Koophandel. De bevoegdheid van de kantonrechter ex artikel 6 Hnw laat de bevoegdheid van de voorzieningenrechter in deze overigens onverlet.

5.7. Er zal worden bepaald dat de op te leggen dwangsom vatbaar is voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, zulks mede in aanmerking genomen de mate waarin aan de veroordeling is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid daarvan.

5.8. Met betrekking tot de vorderingen tot schadevergoeding is de voorzieningenrechter van oordeel dat het bestaan en de omvang van deze vorderingen onvoldoende duidelijk is om in kort geding toegewezen te kunnen worden.

5.9. De voorzieningenrechter is verder van oordeel dat de meerwaarde van het plaatsen van een bericht in het NVM-blad, naast de op te leggen verboden, onvoldoende aannemelijk is gemaakt. Hierbij wordt in aanmerking genomen dat het gewraakte artikel (zie 2.6) al geruime tijd geleden is gepubliceerd. De vordering hiertoe zal daarom worden afgewezen.

5.10. Korff de Gidts Makelaardij zal, als de in het ongelijk gestelde partij, op grond van artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden veroordeeld in de kosten van het geding in conventie. Nu Korff de Gidts Makelaardij geen verweer heeft gevoerd tegen het door eiseressen gevorderde bedrag (te weten €6.500,--, bestaande uit een redelijk procureursalaris, dagvaardingskosten, griffierecht, en buitengerechtelijke kosten) zal dit worden toegewezen.

5.11. Ambtshalve zal de redelijke termijn voor het aanspannen van een bodemprocedure worden bepaald op 6 maanden in verband met het in artikel 1019i Rv bepaalde.

6. De beoordeling in reconventie

6.1. Nu Korff de Gidts Makelaardij in conventie in het ongelijk is gesteld is er geen grond voor toewijzing van de vordering in reconventie.

6.2. Korff de Gidts Makelaardij zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten

van het geding in reconventie. Die kosten zullen echter tot dusverre worden begroot op nihil.

7. De beslissing

De voorzieningenrechter:

in conventie

7.1. gebiedt Korff de Gidts Makelaardij om binnen vijftien dagen na betekening van dit vonnis - elk gebruik van het merk '(De) Goudenjaren Makelaar', met Benelux inschrijvingsnummer 1129840, te staken en gestaakt te houden;

- elk gebruik van de domeinnamen 'goudenjarenmakelaar.nl' en 'degoudenjarenmakelaar.nl' te staken en gestaakt te houden en deze domeinnamen over te dragen aan Willem de Vries Makelaardij;

- elk gebruik van de handelsnaam '(De) Goudenjaren Makelaar' te staken en gestaakt te houden;

- de handelsnaam '(De) Goudenjaren Makelaar' uit te schrijven bij de Kamer van Koophandel Haaglanden;

7.2. bepaalt dat deze voorzieningen zonder rechterlijke tussenkomst hun kracht verliezen, indien eiseressen niet binnen een termijn van zes maanden, te rekenen vanaf de dag van deze uitspraak, hun eis in de hoofdzaak hebben ingesteld en voorts gedaagde een daartoe strekkende verklaring bij de griffie van deze rechtbank heeft ingediend;

7.3. bepaalt dat Korff de Gidts Makelaardij voor iedere dag dat zij in strijd handelt met het onder 7.1 bepaalde, een aan eiseressen te betalen dwangsom verbeurt van € 1500,-, tot een maximum van €45.000,-;

7.4. bepaalt dat deze dwangsom vatbaar zal zijn voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding;

7.5. veroordeelt Korff de Gidts Makelaardij in de kosten van het geding in conventie en in de overige onder 5.10 genoemde kosten, tot dusverre aan de zijde van eiseressen in totaal begroot op €6.500,-, te vermeerderen met de wettelijke rente indien dit bedrag niet binnen 15 dagen na betekening van dit vonnis wordt voldaan door storting op bankrekeningnummer 503926132 ten name van Stichting Dergengelden Gravendeel Advocaten; 7.6. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

7.7. wijst het meer of anders gevorderde af; in reconventie

7.8. wijst de vordering af;

7.9. veroordeelt Korff de Gidts Makelaardij in de kosten van het geding in reconventie, aan de zijde van eiseressen tot dusverre begroot op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.F. Brinkman en in het openbaar uitgesproken op 6 september 2007, in aanwezigheid van de griffier.