

## Vzgr Rb Den Haag, 18 december 2007, Heritage



## PROCESRECHT

## Geen spoedeisend belang merkinbreuk

- [Geen spoedeisend belang bij gebreke van voortvarend handelen om inbreuk te stoppen, gelet op verstrijken anderhalf jaar](#)

English Heritage heeft in dit verband niet weersproken dat hij al anderhalf jaar op de hoogte is van de verweten handelingen van Heritage Nederland en dat hij tot dusver geen (rechts)maatregelen heeft getroffen. Evenmin heeft hij omstandigheden aangevoerd die aannemelijk maken dat de gevraagde voorzieningen alsnog spoedeisend zijn geworden. Hij heeft enkel gewezen op het voortdurende karakter van de inbreuk. Dat laatste is in het algemeen voldoende om een spoedeisend belang aan te nemen indien de rechthebbende vervolgens voortvarend handelt om aan de inbreuk een einde te maken. Van dat laatste is geen sprake. Wat er verder zij van het onder 4.4 weergegeven verweer, een en ander afwegend moet worden geoordeeld dat English Heritage onvoldoende spoedeisend belang heeft bij de gevraagde voorzieningen, voor zover die zijn gebaseerd op zijn merkrechten.

## Spoedeisend belang bij (erkende) inbreuk op handelsnaam en auteursrecht voormalig distributeur

- [Wel spoedeisend belang ter zake van vorderingen die gebaseerd zijn op \(erkende\) inbreuken op het handelsnaamrecht en het auteursrecht.](#)

Heritage Nederland heeft niet bestreden dat het gebruik van de domeinnaam 'heritagenederland.nl' als handelsnaamgebruik kan worden aangemerkt en evenmin dat hierdoor verwarring zoals bedoeld in artikel 5 Handelsnaamwet kan ontstaan tussen de ondernemingen van partijen. Het enkele verweer van Heritage Nederland dat de handelsnamen van English Heritage niet bekend zijn in Nederland gaat niet op. Nog daargelaten de door English Heritage opgeworpen stelling dat hij in het verleden ook in Nederland veelvuldig heeft geadverteerd, heeft Bloemen vanaf 1997 de producten van English

Heritage in Nederland afgezet. Niet gesteld of gebleken is dat Bloemen de producten in Nederland heeft verkocht en geleverd onder eigen naam. Hieruit volgt dat het volstrekt aannemelijk is dat de handelsnamen van English Heritage in Nederland in ieder geval enige bekendheid hebben. De inbreuk op het auteursrecht is ter zitting door Heritage Nederland in zoverre erkend dat zij heeft verklaard dat de tekeningen van English Heritage inderdaad tot voor kort op haar website hebben gestaan. Het voorgaande leidt, ook na het beperkte onderzoek in deze procedure, tot het oordeel dat zodanig aannemelijk is dat de op het handelsnaamrecht en het auteursrecht gebaseerde vorderingen in een bodemprocedure toewijsbaar geacht zullen worden dat, ondanks het stilzitten van English Heritage, voldoende spoedeisend belang bij toewijzing van die vorderingen in kort geding kan worden aangenomen. Die vorderingen zijn toewijsbaar als hierna vermeld.

Vindplaatsen:

## Vzgr Rb Den Haag, 18 december 2007

(P.G.J. de Heij)

vonnis

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 296737 / KG ZA 07-1224

Vonnis in kort geding van 18 december 2007

in de zaak van

de rechtspersonen naar buitenlands recht

1. ENGLISH HERITAGE BUILDINGS LIMITED,  
2. ENGLISH HERITAGE BUILDINGS PRODUCTS LIMITED,

beide gevestigd te Dallington, Verenigd Koninkrijk,  
eisers,

procureur mr. H.J.A. Knijff,

advocaat mr. A.P. Groen te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HERITAGE NEDERLAND B.V.,  
gevestigd te Meppel,

2. [X] BLOEMEN (onder meer h.o.d.n. Contemporary Imports),

wonende te Meppel,

gedaagden,

procureur mr. W. Heemskerk,

advocaat mr. W.A.J. Hoorneman te Utrecht.

Partijen zullen hierna ook English Heritage (eisers gezamenlijk), Heritage Nederland en Bloemen genoemd worden.

### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding met producties;
- de producties van gedaagden;
- de mondelinge behandeling;
- de pleitnota van eisers;
- de pleitnota van gedaagden.

1.2. Vonnis is bepaald op heden.

### 2. De feiten

In deze procedure wordt uitgegaan van de navolgende, thans nog relevante, feiten.

2.1. English Heritage houdt zich sinds 1979 bezig met het ontwerpen, produceren en leveren van houten gebouwen, zoals tuinhuizen, garages en stallen.

2.2. Naast het Verenigd Koninkrijk is English Heritage ook actief in onder meer Ierland, Frankrijk en de Benelux. Hij brengt in die landen zijn producten via distributeurs op de markt.

2.3. Eiser sub 1 is houder van de volgende merken: onderstaand op 31 augustus 2004 onder nummer 002984631 geregistreerd Gemeenschapswoord- / beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 19 (timber framed outbuildings, barns, garages, summer houses, gazebos, home offices), 37 (building construction, repair, installation services) en 42 (construction design services);



alsmede onderstaand op 22 januari 2007 onder nummer 004719266 geregistreerd Gemeenschapswoord- / beeldmerk voor dezelfde waren en diensten in de klassen 19, 37 en 42;



en het op 7 december 2006 onder nummer 0813790 gedeponeerde Benelux woordmerk 'HERITAGE' voor soortgelijke waren en diensten in de klassen 19, 37 en 42.

2.4. Vanaf oktober 1997 heeft Bloemen als distributeur van English Heritage in Nederland houten gebouwen verkocht. In dat kader was hij gerechtigd gebruik te maken van de merken en de handelsnamen van Heritage in Nederland.

2.5. Bij brief van 23 mei 2006 heeft English Heritage de handelsrelatie met Bloemen beëindigd vanwege achterblijvende resultaten. Bloemen heeft zijn eenmanszaak op 25 oktober 2006 in Heritage Nederland ingebracht. Bloemen is enig aandeelhouder en bestuurder van Heritage Nederland. Heritage Nederland is doorgegaan met de verkoop van – kort gezegd – houten gebouwen die zij sindsdien van een andere producent afneemt.

2.6. Heritage Nederland heeft na beëindiging van de relatie met English Heritage een aantal merken gedeponeerd, waarvan thans nog slechts relevant is onderstaand op 30 juni 2006 onder nummer 1114687 gedeponeerde Benelux woord- / beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 19 (constructies, niet van metaal; houten betimmeringen; hout voor bouwdoeleinden), 37 (bouw, reparaties; installatiewerkzaamheden) en 42 (ontwerpen van constructies);



Zij gebruikt dit merk ter onderscheiding van de door haar verkochte houten gebouwen, onder meer op haar website [www.heritagenederland.nl](http://www.heritagenederland.nl). Heritage Nederland gebruikt bij verwijzing naar haar producten daarnaast regelmatig de tekens 'heritage'.

2.7. Heritage Nederland heeft op 21 februari 2007 oppositie ingesteld tegen het Benelux woordmerk van English Heritage, gedeponereerd op 7 december 2006. Grondslag voor de oppositie is gelegen in de stelling dat het merk geheel beschrijvend is en bovendien jonger dan het merk van Heritage Nederland. English Heritage heeft op zijn beurt oppositie ingesteld tegen het Benelux woord- beeldmerk van Heritage Nederland.

2.8. Tot recent stonden op de website van Heritage Nederland tekeningen van houten gebouwen die door English Heritage zijn gemaakt.

### 3. Het geschil

3.1. English Heritage vordert, na wijziging van de eis, zakelijk weergegeven een verbod op inbreuk op zijn merk- en handelsnaamrechten, staking van het gebruik van de domeinnaam [heritagenederland.nl](http://heritagenederland.nl), overdracht van de domeinnaam om niet aan English Heritage, met machtiging als bedoeld in artikel 3:300 BW, en een verbod op inbreuk op auteursrechten van English Heritage, alles op straffe van een dwangsom, met veroordeling van Heritage Nederland en Bloemen in de volgens de maatstaf van artikel 1019h Rv. vast te stellen proceskosten en bepaling van de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv. op zes maanden.

3.2. English Heritage legt aan deze vorderingen voor zover van belang de volgende stellingen ten grondslag.

3.2.1. Gedaagden maken inbreuk op de merken van English Heritage. Door het gebruik van de tekens 'heritage' ontstaat verwarringsgevaar. Het bestanddeel 'heritage' in de woord- beeldmerken van English Heritage is de overheersende component en zal dus bij consumenten het meest in het oog springen. Heritage Nederland gebruikt de tekens bovendien voor identieke of soortgelijke waren en diensten. De merken van English Heritage zijn bekende merken en door de handelwijze van gedaagden wordt afbreuk gedaan aan het onderscheidende vermogen en de reputatie van de merken van English Heritage. English Heritage kan zich tegen het gebruik van de tekens door gedaagden verzetten op grond van het bepaalde in artikel 9 lid 1 sub b en c van Verordening (EG) 40/94 van de Raad van de Europese Unie van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (verder: GMeVo) en het bepaalde in artikel 2:20 lid 1 sub a, b en c van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE). Heritage Nederland heeft haar eigen merk te kwader trouw gedeponeerd. Het gebruik van de merken is ook

anderszins onrechtmatig en in strijd met de postcontractuele redelijkheid en billijkheid.

3.2.2. English Heritage voert de handelsnamen 'Heritage Buildings' en 'English Heritage' en geniet onder die namen al tien jaar naamsbekendheid in Nederland. De domeinnaam van gedaagden moet worden aangemerkt als handelsnaamgebruik. Gedaagden handelen in strijd met artikel 5 Handelsnaamwet door een handelsnaam te voeren die verwarring wekt met de handelsnamen van English Heritage.

3.2.3. Gedaagden maken inbreuk op het auteursrecht van English Heritage. Door de door English Heritage gemaakte tekeningen van houten gebouwen op hun website te vertonen, maken zij zich schuldig aan auteursrechtelijk voorbehouden openbaarmakingshandelingen. De tekeningen hebben zij rechtstreeks overgenomen uit de brochures van English Heritage.

3.3. Gedaagden voeren gemotiveerd verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

#### **4. De beoordeling**

4.1. Voor zover de vorderingen van English Heritage zijn gebaseerd op zijn Gemeenschapsmerken is deze rechtbank bevoegd van die vorderingen kennis te nemen op grond van de artikelen 91 lid 1, 92 en 93 lid 1 GMeVo en artikel 3 van de Uitvoeringswet E.G.-verordening inzake het Gemeenschapsmerk. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op zijn Beneluxmerk is deze rechtbank bevoegd omdat de gestelde merkinbreuk ook in dit arrondissement plaatsvindt (artikel 4.6 lid 1 BVIE).

##### **de procedure tegen Bloemen**

4.2. Bloemen heeft bestreden persoonlijk aansprakelijk te zijn voor de – door hem ook overigens bestreden – verweten handelingen omdat deze alle zouden moeten worden toegerekend aan Heritage Nederland. English Heritage heeft de persoonlijke aansprakelijkheid van Bloemen daarop niet nader gemotiveerd. De vorderingen tegen Bloemen dienen daarom te worden afgewezen.

4.3. Als in het ongelijk gestelde partij wordt English Heritage in de proceskosten veroordeeld. Gedaagden hebben evenals English Heritage aanspraak gemaakt op een proceskostenveroordeling volgens de maatstaf van artikel 1019h Rv. Volgens de door English Heritage niet bestreden opgave van gedaagden bedragen de proceskosten (inclusief griffierecht maar exclusief een foutief geboekt bedrag van € 50) € 30.014,75 exclusief B.T.W. Van dit bedrag zal de helft (€ 15.007,38) worden toegerekend aan de procedure tegen Bloemen.

##### **de procedure tegen Heritage Nederland**

4.4. Ter zitting heeft English Heritage aangegeven zich niet te keren tegen mogelijke overeenstemming tussen zijn merken met het door Heritage Nederland gebruikte merk op grond van de figuratieve elementen van de merken, maar tegen het gebruik van de tekens 'heritage' als zodanig. Heritage Nederland verweert zich onder meer met de stelling dat het woord 'heritage' een gebruikelijke uitdrukking is om een eigenschap van de verkochte waren aan te geven (namelijk gebouwen met

een traditioneel, monumentaal, duurzaam en ambachtelijk karakter). Zij heeft dit, in ieder geval voor het Engelstalige deel van de Gemeenschap, onderbouwd met een groot aantal documenten. Volgens Heritage Nederland zijn alleen de woord- beeldmerken van partijen geldig te achten omdat die merken onderscheidend vermogen hebben door de figuratieve elementen. Zij meent dat het haar daarom vrij staat de tekens 'heritage' te gebruiken. Voor zover het door English Heritage eveneens ingeroepen Benelux woordmerk al geldig zou zijn, kan English Heritage zich daarop volgens Heritage Nederland niet beroepen omdat het merk jonger is dan haar Benelux merk en omdat in dat geval door overeenstemming van de tekens 'heritage' het jongere merk van English Heritage niet in stand kan blijven.

4.5. Heritage Nederland heeft daarnaast en als meest verstrekkend verweer aangevoerd dat de gevorderde voorzieningen niet spoedeisend zijn omdat English Heritage al vanaf medio 2006 op de hoogte is van de gestelde inbreuken op zijn rechten terwijl English Heritage bovendien geen schade van betekenis lijdt of dreigt te lijden.

4.6. English Heritage heeft in dit verband niet weersproken dat hij al anderhalf jaar op de hoogte is van de verweten handelingen van Heritage Nederland en dat hij tot dusver geen (rechts)maatregelen heeft getroffen. Evenmin heeft hij omstandigheden aangevoerd die aannemelijk maken dat de gevraagde voorzieningen alsnog spoedeisend zijn geworden. Hij heeft enkel gewezen op het voortdurende karakter van de inbreuk. Dat laatste is in het algemeen voldoende om een spoedeisend belang aan te nemen indien de rechthebbende vervolgens voortvarend handelt om aan de inbreuk een einde te maken. Van dat laatste is geen sprake. Wat er verder zij van het onder 4.4 weergegeven verweer, een en ander afwegend moet worden geoordeeld dat English Heritage onvoldoende spoedeisend belang heeft bij de gevraagde voorzieningen, voor zover die zijn gebaseerd op zijn merkrechten.

4.7. Voor de vorderingen die gebaseerd zijn op het handelsnaamrecht en het auteursrecht ligt dit anders. Heritage Nederland heeft niet bestreden dat het gebruik van de domeinnaam 'heritagenederland.nl' als handelsnaamgebruik kan worden aangemerkt en evenmin dat hierdoor verwarring zoals bedoeld in artikel 5 Handelsnaamwet kan ontstaan tussen de ondernemingen van partijen. Het enkele verweer van Heritage Nederland dat de handelsnamen van English Heritage niet bekend zijn in Nederland gaat niet op. Nog daargelaten de door English Heritage opgeworpen stelling dat hij in het verleden ook in Nederland veelvuldig heeft geadverteerd, heeft Bloemen vanaf 1997 de producten van English Heritage in Nederland afgezet. Niet gesteld of gebleken is dat Bloemen de producten in Nederland heeft verkocht en geleverd onder eigen naam. Hieruit volgt dat het volstrekt aannemelijk is dat de handelsnamen van English Heritage in Nederland in ieder geval enige bekendheid hebben. De inbreuk op het auteursrecht is ter zitting door Heritage Nederland in zoverre erkend dat zij heeft verklaard dat de tekeningen van English Heri-

tage inderdaad tot voor kort op haar website hebben gestaan.

4.8. Het voorgaande leidt, ook na het beperkte onderzoek in deze procedure, tot het oordeel dat zodanig aannemelijk is dat de op het handelsnaamrecht en het auteursrecht gebaseerde vorderingen in een bodemprocedure toewijsbaar geacht zullen worden dat, ondanks het stilzitten van English Heritage, voldoende spoedeisend belang bij toewijzing van die vorderingen in kort geding kan worden aangenomen. Die vorderingen zijn toewijsbaar als hierna vermeld.

4.9. Nu zowel English Heritage als Heritage Nederland deels in het ongelijk is gesteld zullen de proceskosten worden gecompenseerd, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

#### **5. De beslissing**

De voorzieningenrechter:

##### **in de procedure tegen Bloemen**

wijst de vorderingen af;

veroordeelt English Heritage in de proceskosten, tot aan dit vonnis aan de zijde van Bloemen begroot op € 15.007,38;

##### **in de procedure tegen Heritage Nederland**

verklaart English Heritage niet-ontvankelijk in zijn vorderingen, voor zover die betrekking hebben op inbreuk op zijn merken; verbiedt Heritage Nederland om na verloop van één maand na betekening van dit vonnis de aanduiding 'Heritage Nederland', 'English Heritage Buildings' en 'Heritage Buildings', als handelsnaam te gebruiken;

beveelt Heritage Nederland om binnen één maand na betekening van dit vonnis het gebruik van de domeinnaam 'heritagenederland.nl' te staken en gestaakt te houden;

beveelt Heritage Nederland binnen één maand na betekening van dit vonnis de registratie van de domeinnaam 'heritagenederland.nl' om niet over te dragen aan English Heritage;

beveelt Heritage Nederland om zich met onmiddellijke ingang te onthouden van iedere inbreuk op de auteursrechten van English Heritage, in het bijzonder door het verveelvoudigen of openbaar maken van brochures of van foto's van English Heritage;

bepaalt dat Heritage Nederland bij overtreding van deze bevelen een dwangsom verbeurt van € 5.000,-- voor elke dag dat deze overtreding voortduurt;

verklaart dit vonnis in de procedure tegen Heritage Nederland tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

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

bepaalt dat deze voorziening zonder rechtelijk tussenkomst haar kracht verliest, indien English Heritage niet binnen een termijn van zes maanden, te rekenen vanaf de dag van deze uitspraak, zijn eis in de hoofdzaak heeft ingesteld en voorts Heritage Nederland een daartoe strekkende verklaring bij de griffie van deze rechtbank heeft ingediend;

bepaalt dat elke partij de eigen proceskosten draagt; wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en in het openbaar uitgesproken op 18 december 2007.

---