

Vzgr Rb Amsterdam, 10 januari 2008, ACS v Group Air Cooling Services

Benelux inschrijving nr 0658089



v



VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

Overeenkomst tot stand gekomen

Voorhands is voldoende aannemelijk geworden dat tussen partijen een vaststellingsovereenkomst is gesloten.

Dit blijkt niet alleen uit de onder 2.4. geciteerde e-mail van mr. du Bois, doch eveneens uit de door ACS ter zitting gegeven toelichting. Uit die toelichting volgt immers dat tussen de raadslieden van partijen veelvuldig is gecorrespondeerd over het sluiten van een vaststellingsovereenkomst en dat er sprake was van wilsovereenstemming. Door Group Air Cooling Services is dit onvoldoende weersproken. De ter zitting door Group Air Cooling Services voorgestane uitleg van de desbetreffende e-mail is niet voor de hand liggend. In dit geding wordt dan ook uitgegaan van de geldigheid van de vaststellingsovereenkomst.

Wanprestatie

Door ACS is aan de hand van de in het geding gebrachte producties (uitdraaien van de websites van Group Air Cooling Services) voldoende aannemelijk gemaakt dat deze artikelen van de vaststellingsovereenkomst door Group Air Cooling Services zijn overtreden.

Op de website van Group Air Cooling Services is herhaaldelijk gebruik gemaakt van de afkorting GACS, los van het logo. Zo is op de website vermeld: "Wie is GACS" en "Hoe GACS groeide". Bovendien maakt Group Air Cooling Services gebruik van de domeinnamen www.gacs.be, www.acsnv.be en www.gacs-eu.com. Ook dit is in strijd met de vaststellingsover-

eenkomst. De vordering Group Air Cooling Services te gebieden de vaststellingsovereenkomst na te komen ligt dan ook voor toewijzing gereed.

PROCESRECHT

Vermeerdering van eis

Vermeerdering van eis niet toegestaan nu deze niet tenminste 24 uur voor aanvang van de terechtzitting is aangekondigd en Group Air Cooling Services zich hierop niet heeft kunnen voorbereiden

Voorschot geldvordering

- Vordering tot betaling van de boetes als een nauw verwante nevenvordering ook spoedeisend

Uit het voorgaande volgt dat Group Air Cooling Services ook de op grond van de vaststellingsovereenkomst verschuldigde boetes heeft verbeurd. ACS vordert terzake het bedrag van EUR 125.000,-. Aangezien de hoofdvordering van ACS voldoende spoedeisend is, kan worden aangenomen dat ook toewijzing van de vordering tot betaling van de boetes, welke vordering kan worden aangemerkt als een nauw verwante nevenvordering, uit hoofde van onverwijlde spoed geboden is.

- Voorschot van EUR 40.000 op gevorderde EUR 125.000 toegekend

Anderzijds kan op voorhand niet worden uitgesloten dat de bodemrechter zal oordelen dat het bedrag dat aan boetes is verbeurd buitensporig is en daarom onaanvaardbaar en dat hij op die grond tot matiging zal overgaan. In dit geding zal bij wijze van voorschot een bedrag van EUR 40.000,- worden toegewezen.

Vindplaatsen: [Boek9](#)

Vzgr Rb Amsterdam, 10 januari 2008

(R. Orobio de Castro)

(...)

Vonnis in kort geding van 10 januari 2008 in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ACS FILTERTECHNIEK B.V.,

gevestigd te Alkmaar,

eiseres bij dagvaarding van 20 november 2007,

procureur mr. A.E. van Zoest,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GROUP AIR COOLINGSERVICES B.V., gevestigd te Uitgeest,

2. de naamloze vennootschap naar Belgisch recht GROUP AIR COOLING SERVICES N.V.,

gevestigd te Antwerpen (België),

3. de naamloze vennootschap naar Belgisch recht ACS HEATING-MAINTENANCE-INDUSTRY N.V., gevestigd te Antwerpen (België),

4. de vennootschap naar het recht van Luxemburg, GROUP AIR-COOLINGSERVICES S.A.,

gevestigd te Luxemburg,

gedaagden,

procureur mr. C.A. Thomas,

advocaten mrs. C.A. Thomas en J. Steenberg. Partijen zullen hierna ook ACS en (in enkelvoud) Group Air Cooling Services worden genoemd.

1. De procedure

Ter terechtzitting van 21 december 2007 heeft ACS gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Ter terechtzitting heeft zij haar eis vermeerderd en gewijzigd overeenkomstig de eveneens in fotokopie aan dit vonnis gehechte akte. ACS heeft ter terechtzitting haar eis nogmaals, tussen neus en lippen, vermeerderd in die zin dat zij aan verbeurde boetes niet langer het bedrag van EUR 125.000,- maar het bedrag van EUR 145.000,- vordert. Aangezien deze tweede vermeerdering van eis niet tenminste 24 uur voor aanvang van de terechtzitting is aangekondigd en Group Air Cooling Services zich hierop niet heeft kunnen voorbereiden, wordt deze vermeerdering van eis niet toegestaan. Group Air Cooling Services 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. ACS houdt zich onder de naam ACS in het Beneluxgebied bezig met de productie en verkoop van luchtfilters voor klimaatinstallaties. De hoofdvestiging van ACS bevindt zich in Alkmaar. ACS beschikt over een woordmerk ACS, geregistreerd op 9 juni 1983, en over een beeldmerk, met daarin de letters ACS, geregistreerd op 12 mei 1989. Beide merken zijn Beneluxmerken. ACS beschikt verder over de domeinnaam www.acsfilters.com.

2.2. Group Air Cooling Services heeft vestigingen in Alkmaar, België en Luxemburg. Zij houdt zich onder meer bezig met het produceren en verkopen van airconditioningssystemen en onderdelen hiervoor, zoals filters. Group Air Cooling Services beschikt over de domeinnamen www.gacs.bv.be, www.gacs.nv.be, www.gacs.eur.com en www.gacs.be.

2.3. Op 27 oktober 2003 heeft ACS (tezamen met haar in België gevestigde dochteronderneming) een bodemprocedure aanhangig gemaakt tegen Group Air Cooling Services bij de rechtbank te Haarlem. Deze procedure betrof een tussen partijen gerezen handelsnaamrechtelijk en merkenrechtelijk geschil. De procedure bevindt zich thans op de zogenaamde "slaaprol".

2.4. Nadat de onder 2.3. genoemde procedure aanhangig is gemaakt, hebben partijen onderhandeld over een minnelijke regeling. Group Air Cooling Services werd hierbij bijgestaan door mr. J. du Bois, advocaat te Amsterdam. Op 7 juni 2007 heeft mr. du Bois een e-mail verzonden naar de raadvrouw van ACS waarin onder meer het volgende is opgenomen:

Van cliënte ontving ik heden het bericht dat zij instemt met de laatste door mij op 30 maart jl. voorgestelde wijziging van artikel 12. De contracten zie ik gaarne van u tegemoet.

De raadvrouw van ACS heeft vervolgens in zevenvoud een contract gestuurd naar mr. du Bois met het verzoek dit contract getekend te retourneren. Aan dit verzoek is geen gevolg gegeven.

3. Het geschil

3.1. ACS vordert - kort gezegd - op straffe van dwangsommen gedaagden te gebieden de vaststellingsovereenkomst na te komen en gedaagde sub 3 te gebieden het gebruik van de aanduiding ACS te staken. Verder vordert ACS betaling van EUR 125.000,- aan verbeurde boetes en veroordeling van gedaagden in de volledige proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv.

3.2. ACS stelt hiertoe - samengevat weergegeven - het volgende. Tussen partijen is drie jaar onderhandeld over een vaststellingsovereenkomst. Group Air Cooling Services heeft de onderhandelingen steeds getraineed. Uiteindelijk is op 7 juni 2007 overeenstemming bereikt. Hetgeen blijkt uit de onder 2.4. geciteerde email van mr. du Bois. Nadat de contracten ter ondertekening naar Group Air Cooling Services zijn gestuurd, bleef het stil, terwijl in een (niet in het geding gebrachte) brief van mr. du Bois is opgenomen dat de overeenkomst ter ondertekening gereed ligt. Op 12 september 2007 kwam er plotseling bericht van de Belgische raadsman van Group Air Cooling Services, waaruit bleek dat men opnieuw wilde onderhandelen over onderwerpen waarover reeds overeenstemming was bereikt. ACS heeft zich toen op het standpunt gesteld dat er reeds sprake was van een perfecte overeenkomst en dat Group Air Cooling Services zich hieraan diende te houden. De kern van de overeenkomst bestaat eruit dat Group Air Cooling Services haar handelsnaam steeds voluit moet gebruiken. Zij mag niet de afkorting GACS als losse aanduiding (zonder het volledige logo) gebruiken. Group Air Cooling Services heeft zich tevens verplicht de afkorting GACS alleen in haar domeinnamen te gebruiken indien dit geschiedt in combinatie met de plaatsnaam (bijvoorbeeld www.gacswilrijk). Indien het een plaatsnaam betreft waar ACS eveneens gevestigd is, moeten partijen een alternatief overeenkomen. Achtergrond van deze afspraak is dat partijen zich bevinden in dezelfde branche. De handelsnamen ACS en GACS verschillen slechts één letter, hetgeen verwarring wekt. In de branche is de naam ACS (welke naam al sinds 1979 als handelsnaam in gebruik is) een sterk onderscheidingsteken geworden.

Eind oktober 2007 heeft ACS ontdekt dat Group Air Cooling Services de overeenkomst schendt. Zo is op haar website te zien dat zij de afkorting GACS los gebruikt, ook in de domeinnaam. Gedaagde sub 3 heeft verder de aanduiding ACS in haar handelsnaam opgenomen, waardoor de vaststellingsovereenkomst eveneens wordt geschonden. Tot slot is meerdere keren vastgesteld dat bij Group Air Cooling Services de telefoon wordt opgenomen met "met GACS". Aangezien is gebleken dat Group Air Cooling Services niet op korte termijn een einde wil maken aan haar wanprestatie, heeft ACS een spoedeisend belang bij haar vorderingen. In artikel 10 van de overeenkomst is opgenomen dat Group Air Cooling Services boetes verbeurt indien zij de overeenkomst niet nakomt. Per 13 december 2007 zijn die boetes opgelopen tot het bedrag van EUR 125.000,-. Aangezien ACS in dit geding bescherming inroept van haar intellectuele eigendomsrechten, maakt

zij aanspraak op vergoeding van de volledige proceskosten in de zin van artikel 1019h Rv.

3.3. Group Air Cooling Services heeft tegen de vordering - samengevat weergegeven - het volgende verweer gevoerd. Partijen houden zich niet bezig met dezelfde activiteiten en ook de doelgroepen waarop zij zich richten zijn niet dezelfde. Op aandringen van ACS zijn partijen gaan onderhandelen over een vaststellingsovereenkomst. Van begin af aan heeft Group Air Cooling Services te kennen gegeven er niet mee te kunnen instemmen dat haar rechten op het gebruik van de aanduiding Group ACS of GACS zouden worden beperkt. De onderhandelingen hebben niet geleid tot wilsovereenstemming. De e-mail van mr. du Bois kan niet als zodanig worden opgevat aangezien die e-mail slechts ziet op de voorgestelde wijziging van artikel 12 van de overeenkomst. De strekking van de email is dan ook veel beperkter dan door ACS wordt voorgestaan. Met de zinsnede "De contracten zie ik gaarne van u tegemoet" is enkel bedoeld dat Group Air Cooling Services de contracten onder ogen wilde krijgen ter verdere analyse en beoordeling. Nu er geen sprake is van een vaststellingsovereenkomst kan er uiteraard evenmin sprake zijn van inbreuken op die overeenkomst. Bovendien heeft dit tot gevolg dat de voorzieningenrechter te Amsterdam niet bevoegd is om van dit geschil kennis te nemen. Het in artikel 16 van de concept-overeenkomst opgenomen forumkeuzebeding is immers evenmin van toepassing. Verder voert Group Air Cooling Services aan dat ACS geen spoedeisend belang heeft bij haar vordering die ziet op betaling van de boetes (die naar de mening van Group Air Cooling Services ook buitensporig hoog zijn). Tot slot voert Group Air Cooling Services aan dat er geen plaats is voor een volledige proceskostenveroordeling aangezien de vordering niet ziet op handhaving van intellectuele eigendomsrechten doch op nakoming van een (beweerdelijk overeengekomen) overeenkomst.

4. De beoordeling

4.1. Voorshands is voldoende aannemelijk geworden dat tussen partijen een vaststellingsovereenkomst is gesloten. Dit blijkt niet alleen uit de onder 2.4. geciteerde e-mail van mr. du Bois, doch eveneens uit de door ACS ter zitting gegeven toelichting. Uit die toelichting volgt immers dat tussen de raadslieden van partijen veelvuldig is gecorrespondeerd over het sluiten van een vaststellingsovereenkomst en dat er sprake was van wilsovereenstemming. Door Group Air Cooling Services is dit onvoldoende weersproken. De ter zitting door Group Air Cooling Services voorgestane uitleg van de desbetreffende e-mail is niet voor de hand liggend. In dit geding wordt dan ook uitgegaan van de geldigheid van de vaststellingsovereenkomst.

4.2. De kern van de vaststellingsovereenkomst bestaat uit de artikelen 1 en 2.

In artikel 1 is onder meer het volgende opgenomen: *Group Air Cooling Services verplicht zich ieder gebruik van de aanduiding ACS –al dan niet als afkorting, los of in combinatie met andere letters of woorden- of andere met de merken van ACS overeenstemmende tekens, staken en gestaakt te houden in de*

Benelux-landen. (...) De lettercombinatie GACS zal Group Air Cooling Services uitsluitend gebruiken als merk en in samenhang met het in Bijlage 2 opgenomen nieuwe logo.

In artikel 2 is het volgende opgenomen: *Group Air Cooling Services verplicht zich eveneens ieder gebruik van de aanduiding ACS -al dan niet als afkorting, los of in combinatie met andere letters of woorden- en andere met de merken van ACS overeenstemmende tekens in haar handelsnamen en domeinnamen, waaronder mede begrepen de domeinnamen www.acx.nv.be en www.acsnl. Te staken en gestaakt te houden in de Benelux (...).*

Group Air Cooling Services zal steeds haar handelsnaam voluit gebruiken en niet afgekort als Group ACS of GACS. Group Air Cooling Services is uitsluitend gerechtigd de afkorting GACS te gebruiken in haar domeinnaam zolang dit geschiedt steeds in combinatie met de plaatsnaam (zoals www.gacswilrijk, www.gacsantwerpen etc), tenzij het een plaats betreft waar ACS is gevestigd. Alsdan zullen partijen in onderling overleg een alternatief overeenkomen.

Door ACS is aan de hand van de in het geding gebrachte producties (uitdraaien van de websites van Group Air Cooling Services) voldoende aannemelijk gemaakt dat deze artikelen van de vaststellingsovereenkomst door Group Air Cooling Services zijn overtreden. Op de website van Group Air Cooling Services is herhaaldelijk gebruik gemaakt van de afkorting GACS, los van het logo. Zo is op de website vermeld: "Wie is GACS" en "Hoe GACS groeide". Bovendien maakt Group Air Cooling Services gebruik van de domeinnamen www.gncs.be, www.acsnv.be en www.gacs-eu.com. Ook dit is in strijd met de vaststellingsovereenkomst. De vordering Group Air Cooling Services te gebieden de vaststellingsovereenkomst na te komen ligt dan ook voor toewijzing gereed. Toewijzing van deze vordering is naar haar aard spoedeisend. Ook de vordering gedaagde sub 3 te gebieden het gebruik van de aanduiding ACS te staken kan op grond van de vaststellingsovereenkomst worden toegewezen.

4.3. Uit het voorgaande volgt dat Group Air Cooling Services ook de op grond van de vaststellingsovereenkomst verschuldigde boetes heeft verbeurd. ACS vordert terzake het bedrag van EUR 125.000,-. Aangezien de hoofdvordering van ACS voldoende spoedeisend is, kan worden aangenomen dat ook toewijzing van de vordering tot betaling van de boetes, welke vordering kan worden aangemerkt als een nauw verwante nevenvordering, uit hoofde van onverwijlde spoed geboden is. Anderzijds kan op voorhand niet worden uitgesloten dat de bodemrechter zal oordelen dat het bedrag dat aan boetes is verbeurd buitensporig is en daarom onaanvaardbaar en dat hij op die grond tot matiging zal overgaan. In dit geding zal bij wijze van voorschot een bedrag van EUR 40.000,- worden toegewezen.

4.4. Toewijzing van de vorderingen zal niet geschieden op straffe van dwangsommen. Aangezien nakoming van de vaststellingsovereenkomst kan worden afgedwongen op straffe van boetes, is in dit geding

onvoldoende gebleken van de noodzaak tot het opleggen van dwangsommen.

4.5. Ten overvloede wordt opgemerkt dat - zo geen vaststellingsovereenkomst zou zijn gesloten - het gewraakte handelen van Group Air Cooling Services klaarblijkelijk in strijd is met de merk- en handelsnaamrechten van ACS.

4.6. Nu in dit geding wordt uitgegaan van de geldigheid van de vaststellingsovereenkomst, is de voorzieningenrechter van deze rechtbank bevoegd van dit geschil kennis te nemen. In artikel 16 van de overeenkomst is immers bepaald dat de rechter te Amsterdam bevoegd is.

4.7. Group Air Cooling Services zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Hierbij worden de volledige kosten als bedoeld in artikel 1019h Rv toegewezen, aangezien hier sprake is van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van ACS. Aan het verweer dat het hier een andersoortig geschil betreft, te weten een geschil over een vaststellingsovereenkomst, zal worden voorbijgegaan aangezien de kern van die overeenkomst bestaat uit bescherming van de intellectuele eigendomsrechten van ACS. Het door ACS gevorderde bedrag komt redelijk en evenredig voor, mede gezien het feit dat drie van de vier gedaagden in het buitenland zijn gevestigd, wat extra kosten meebrengt. Gezien productie 12 van ACS worden de kosten van betekening en vertaling van de dagvaarding op EUR 1.897,51 gesteld. Het salaris procureur zal gezien productie II van ACS en gezien de ter zitting overgelegde bijlage worden gesteld op EUR 11.334,44.

De totale kosten aan de zijde van ACS worden derhalve begroot op:

- dagvaarding	EUR 1.897,51
- vast recht	2.750,00
- salaris procureur	<u>11.334,44</u>
Totaal	EUR 15.981,95

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. veroordeelt gedaagden ieder afzonderlijk de vaststellingsovereenkomst (overgelegd als productie 5 door ACS) onverwijld en volledig na te komen, meer in het bijzonder zich te onthouden van het gebruik van de losse afkorting GACS als handelsnamen en domeinnamen;

5.2. veroordeelt gedaagde sub 3 het gebruik van de aanduiding ACS in haar handelsnaam maar ook overigens als onderscheidingsteken onverwijld te staken en gestaakt te houden;

5.3. veroordeelt gedaagden hoofdelijk tot betaling aan ACS van EUR 40.000,- (veertigduizend euro), te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 13 december 2007 tot de dag van voldoening;

5.4. veroordeelt gedaagden hoofdelijk in de proceskosten, aan de zijde van ACS tot op heden begroot op EUR 15.981,95;

5.5. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.6. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. R. Orobio de Castro, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. M. Veraart,

griffier, en in het openbaar uitgesproken op 10 januari 2008.
