

Rb Den Haag, 16 januari 2008, Carbonell v Van Veldhuisen**HANDELSNAAMRECHT****Buitenlandse handelsnaam**

[Carbonell heeft onvoldoende gemotiveerd gesteld dat de handelsnaam AMC in Nederland een dusdanige bekendheid geniet, dat daardoor verwarring bij het publiek is te duchten](#)

Carbonell c.s. baseert haar vordering in eerste instantie op het feit dat Van Veldhuisen c.s. inbreuk maakt op haar handelsnaam AMC. Zij stelt dat zij deze handelsnaam sinds 1968 (in Spanje) voert en dat deze handelsnaam sinds het begin van de 80-er jaren ook in Nederland enige bekendheid geniet. De rechtbank dient in dit verband te beoordelen of de handelsnaam AMC hier in Nederland een zodanige bekendheid geniet dat hier te lande bij het publiek verwarring te duchten is. Niet van belang is of die bekendheid in Nederland is ontstaan door het voeren van de handelsnaam in Nederland, dan wel op een andere wijze ([HR 29 juni 1990, IER 1990/49](#)). Voor de bescherming is ook niet nodig dat de naam AMC bij iedereen hier te lande bekend is, maar onvoldoende is daarvoor dat die naam hier te lande bij enkele personen bekend is ([HR 18 januari 1980, BIE 1983/84](#)). Carbonell heeft gelet op de betwisting door Van Veldhuisen c.s., onvoldoende gemotiveerd gesteld dat de handelsnaam AMC in Nederland een dusdanige bekendheid geniet, dat daardoor verwarring bij het publiek is te duchten.

Geen overdracht oudere handelsnaamrechten Van Veldhuisen

[Het standpunt van Van Veldhuisen c.s. dat een akte voor de overdracht van de handelsnaam in een geval als het onderhavige niet nodig is, is onjuist.](#)

De handelsnaam is geen afhankelijk recht dat als zodanig met de onderneming mee overgaat. Dat kan ook niet, nu een onderneming als zodanig niet kan worden overgedragen. Er is veeleer sprake van de overdracht van de diverse activa. Ook indien Van Veldhuisen c.s. heeft bedoeld te stellen dat de overdracht van de handelsnaam is te herleiden tot een verbintenisrechtelijk kader samenhangende met het scheiden der wegen van [Y] en [Z] van Veldhuisen (de 'splitsing' van de vennootschap onder firma Automotorencentrum Van Veldhuisen en de oprichting van Auto Motoren Centrum Van Veldhuisen BV en AMC Engine Parts BV), kan dit haar niet baten. Van Veldhuisen c.s. heeft niet gesteld en niet is gebleken welke verbintenissen moeten worden geacht aan de overdracht van de handelsnaam ten grondslag te liggen. Ook is niet gesteld of gebleken welke voor de handelsnaam essentiële

vermogensbestanddelen zijn ingebracht in welke van de beide BV's. De rechtbank kan er dan ook niet omheen dat de voor de overdracht van de handelsnaam op grond van art. 3:95 BW vereiste akte ontbreekt.

MERKENRECHT**Gemeenschapsmerk versus handelsnaam**

[Artikel 9 GMeV geeft de houder van dat merk echter niet de bevoegdheid zich te verzetten tegen gebruik, anders dan ter onderscheiding van waren of diensten](#)

Artikel 9 GMV geeft de houder van een gemeenschapsmerk in de daar genoemde omstandigheden het recht zich te verzetten tegen het gebruik van een gelijk of overeenstemmend teken voor waren of diensten als waarvoor het merk is ingeschreven. Het geeft de houder van dat merk echter niet de bevoegdheid zich te verzetten tegen gebruik, anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, zoals die bevoegdheid wel is opgenomen in artikel 2.20 lid 1 onder d BVIE. De GMV biedt in zoverre geen grondslag zich te verzetten tegen het gebruik door Van Veldhuisen c.s. van de handelsnaam AMC, dan wel enige handelsnaam waarvan het teken AMC deel uitmaakt. Dat is slechts anders indien de handelsnaam tevens wordt gebruikt ter aanduiding van waren en diensten.

Artikel 5a Handelsnaamwet

[Handelsnaam c.q. domeinnaam bevat merk van Carbonell en verwarringsgevaar bij het publiek is te duchten](#)

Het moet er derhalve voor worden gehouden dat dit gebruik door Van Veldhuisen c.s. dateert van na de registratie van het Gemeenschapsmerk AMC. Van Veldhuisen c.s. betwist niet dat zij het teken AMC net als haar rechtsvoorganger als (bestanddeel van haar) handelsnaam gebruikt. Ook wordt niet betwist dat de wijze waarop de onder 2.5 genoemde domeinnamen worden gehanteerd, te zien is als handelsnaamgebruik. Gelet op de door Van Veldhuisen c.s. aangeboden waren en diensten, welke dezelfde zijn dan wel complementair zijn aan de producten die onder het merk AMC door Carbonell c.s. worden aangeboden, is bij het publiek verwarringsgevaar te duchten. Het bevel het gebruik van de handelsnaam AMC, dan wel een handelsnaam waarvan AMC deel uitmaakt (waaronder tevens de bedoelde domeinnamen zijn te verstaan) te staken en gestaakte te houden, kan gelet hierop als nader bepaald in het dictum worden toegewezen. De rechtbank neemt daarbij in overweging dat gelet op het feit dat Van Veldhuisen c.s. geen ouder handelsnaamrecht toekomt, zij reeds om die reden niet met succes een beroep kan doen op art. 107 GMV.

Artikel 9(1)(b) GMeV - Gebruik handelsnaam c.q. domeinnaam voor waren en diensten

[De enkele omstandigheid dat Van Veldhuisen c.s. naast andere producten tevens AMC-cilinderkoppen aanbiedt kan er niet toe leiden dat](#)

het onderhavige gebruik, waarbij het teken AMC in algemene zin wordt gebruikt voor de door Van Veldhuisen c.s. aangeboden waren en diensten, in overeenstemming met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel is.

Van Veldhuisen c.s. betwist niet dat het gebruik dat zij van dat teken maakt tevens is aan te merken als gebruik ter aanduiding van waren of diensten als bedoeld in art. 9 lid 1 aanhef en sub b GMV. Zij verweert zich in dit verband slechts door zich te beroepen op een oudere handelsnaam en door te stellen dat het gebruik dat zij van het teken maakt in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Zoals de rechtbank hiervoor heeft overwogen, komt Van Veldhuisen c.s. geen beroep op een ouder handelsnaamrecht toe. Zij kan in zoverre niet gerechtvaardigd een beroep doen op art. 107 GMV. Ook indien een jongere handelsnaam merkinbreuk oplevert, kan het gebruik van de handelsnaam echter niet worden verboden, indien dit volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel gebeurt (zie recentelijk HvJEG van 11 september 2007, zaak C-17/06 (Céline)). (...) De enkele omstandigheid dat Van Veldhuisen c.s. naast andere producten tevens AMC-cilinderkoppen aanbiedt kan er niet toe leiden dat het onderhavige gebruik, waarbij het teken AMC in algemene zin wordt gebruikt voor de door Van Veldhuisen c.s. aangeboden waren en diensten, in overeenstemming met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel is. Nu Van Veldhuisen c.s. overigens geen feiten of omstandigheden heeft gesteld waaruit zou kunnen blijken dat het gebruik dat zij van het teken AMC maakt volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel is en de rechtbank ook niet van dergelijke feiten of omstandigheden is gebleken, kan het verweer van Van Veldhuisen c.s. niet slagen. De rechtbank wijst er in dit verband ten overvloede op dat Van Veldhuisen c.s. ten tijde van de oprichting van beide BV's op de hoogte was van het merk AMC.

Vindplaatsen: IER 2008, nr. 42, p. 152; BIE 2008, nr. 35, p. 325.

Rb Den Haag, 16 januari 2008

(P.W. van Straalen)

vonnis

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 279650 / HA ZA 07-81

Vonnis van 16 januari 2008

in de zaak van

1. [X] CARBONELL,

wonende te Nules (Spanje),

2. de rechtspersoon naar vreemd recht

AMADEO MARTI CARBONELL SA,

gevestigd te Nules (Spanje),

eisers,

procureur mw.mr. A.H. de Bosch Kemper-de Hilster,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AUTO MOTOREN CENTRUM VAN VELDHUISEN BV,

gevestigd te Wekerom,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AMC ENGINE PARTS BV,

gevestigd te Wekerom,

3. [Y] VAN VELDHUISEN,

wonende te Barneveld,

gedaagden,

procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt,

advocaat mr. C.J. van Dijk.

Partijen zullen hierna Carbonell c.s. en Van Veldhuisen c.s. genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de conclusie van antwoord

- de conclusie van repliek

- de conclusie van dupliek.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. A.M. Carbonell is houder van (onder meer) het Gemeenschapswoordmerk AMC. Dit merk is op 24 september 1998 geregistreerd onder nummer 000257766 voor waren in klasse 7 (Cylinder heads for engines).

2.2. Carbonell c.s. fabriceert metalen ringetjes en accupoolklemmen voor de autoindustrie. Zij produceert tevens cilinderkoppen voor auto's.

2.3. [Z] van Veldhuisen (de broer [Y] van Veldhuisen) is in 1988 een eenmanszaak begonnen onder de naam Automotorencentrum Van Veldhuisen, met als bedrijfsomschrijving 'verkoop(groothandel) van revisie en gebruikte automotoren'. Deze eenmanszaak (waarin ook [Y] van Veldhuisen actief was) is op 1 januari 1997 omgezet in een vennootschap onder firma. De vennootschap onder firma hield zich bezig met motorrevisie en handelsactiviteiten in gebruikte motoren en (later ook) in nieuwe motoronderdelen. In 2004 hebben beide broers besloten ieder hun eigen weg te gaan. Dit heeft geleid tot de oprichting van twee besloten vennootschappen, Auto Motoren Centrum Van Veldhuisen BV en AMC Engine Parts BV.

2.4. Auto Motoren Centrum Van Veldhuisen BV is bij akte van 28 mei 2004 opgericht en op 3 juni 2004 onder die naam ingeschreven. Deze BV legt zich toe op de revisie van motoren. J. van Veldhuisen Holding BV is sinds 15 april 2005 bestuurder/enig aandeelhouder van deze vennootschap. Tot die tijd was dat [Z] van Veldhuisen Holding BV. Op 28 mei 2004 is tevens AMC Engine Parts BV opgericht. Deze vennootschap is op 4 juni 2004 onder vermelding van de handelsnaam AMC Engine Parts BV ingeschreven in het handelsregister en legt zich toe op de handel in motoronderdelen. [Z] van Veldhuisen Holding BV is bestuurder/enig aandeelhouder van de vennootschap.

2.5. AMC Engine Parts BV is houdster van de domeinnaam amc-engineparts.nl. Deze domeinnaam is op 23

februari 2004 geregistreerd. AMC-Motorenrevisie¹ is houdster van de domeinnaam amc-revisie.nl. Deze domeinnaam is op 7 december 2005 geregistreerd, waarbij J. van Veldhuisen als contactpersoon is vermeld.

2.6. Bij vonnis van 21 juni 2006 heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank Auto Motoren Centrum Van Veldhuisen BV en AMC Engineparts BV bevelen iedere inbreuk op het gemeenschapsmerk van Carbonell te staken en gestaakt te houden, meer specifiek elk gebruik van de domeinnaam amc-engineparts.nl.

3. Het geschil

3.1. Carbonell c.s. vordert - samengevat - Van Veldhuisen c.s. (hoofdelijk) te bevelen met onmiddellijke ingang elk gebruik

- van de domeinnaam amc-engineparts.nl, amc-revisie.nl of enige domeinnaam waarvan de afkorting AMC deel uitmaakt te staken en gestaakt te houden,

- van de handelsnaam AMC of enige naam waarvan de afkorting AMC deel uitmaakt te staken en gestaakt te houden,

- van het dienstmerk AMC, of enige handelsnaam waarvan de afkorting AMC deel uitmaakt, te staken en gestaakt te houden, een en ander op verbeurte van dwangsommen en te vermeerderen met de (buitengerechtelijke) kosten van deze procedure.

3.2. Van Veldhuisen c.s. voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Voor zover de vordering is gegrond op het Gemeenschapsmerk berust de bevoegdheid van de rechtbank op artikel 92 van de Gemeenschapsmerkenverordening (hierna: GMV) juncto artikel 3 van de uitvoeringswet E.G.-verordening inzake het Gemeenschapsmerk. Voor zover de vordering is gegrond op de handelsnaam AMC is de rechtbank bevoegd omdat de beweerde inbreukmakende handelingen mede in dit arrondissement plaatsvinden.

4.2. Carbonell c.s. baseert haar vordering in eerste instantie op het feit dat Van Veldhuisen c.s. inbreuk maakt op haar handelsnaam AMC. Zij stelt dat zij deze handelsnaam sinds 1968 (in Spanje) voert en dat deze handelsnaam sinds het begin van de 80-er jaren ook in Nederland enige bekendheid geniet.

4.3. De rechtbank dient in dit verband te beoordelen of de handelsnaam AMC hier in Nederland een zodanige bekendheid geniet dat hier te lande bij het publiek verwarring te duchten is. Niet van belang is of die bekendheid in Nederland is ontstaan door het voeren van de handelsnaam in Nederland, dan wel op een andere wijze ([HR 29 juni 1990, IER 1990/49](#)). Voor de bescherming is ook niet nodig dat de naam AMC bij iedereen hier te lande bekend is, maar onvoldoende is daarvoor dat die naam hier te lande bij enkele personen bekend is ([HR 18 januari 1980, BIE 1983/84](#)).

4.4. Carbonell heeft gelet op de betwisting door Van Veldhuisen c.s., onvoldoende gemotiveerd gesteld dat

de handelsnaam AMC in Nederland een dusdanige bekendheid geniet, dat daardoor verwarring bij het publiek is te duchten.

Zij heeft daartoe in eerste instantie een vijftal verklaringen overgelegd van (rechts)personen die verklaren zaken te hebben gedaan met, of klant te zijn van AMC (Amadeo Marti Carbonell S.A.) te Spanje, dan wel verklaren AMC-producten te importeren uit Spanje. Dat dit vijftal kennelijk de weg heeft weten te vinden naar Carbonell c.s. en de producten van Carbonell c.s., en/of de onderneming Amadeo Marti Carbonell SA aanduidt met AMC, is onvoldoende om voor bescherming in aanmerking te komen. De bij conclusie van repliek overgelegde producties 17 en 18 maken dit niet anders. Productie 17 is een brief aan een Duitse handelaar in 'Auto- Spezial-Artikel' die wordt bedankt voor het bezoeken van een stand in Frankfurt en zegt niets over de bekendheid van de handelsnaam AMC in Nederland. Datzelfde geldt voor de als productie 18 overgelegde overeenkomst van 10 december 1984 waarbij Van Santen & Co BV in Nederland als handelsagent van Amadeo Marti Carbonell SA is aangesteld. Dat Amadeo Marti Carbonell SA in dit contract verkort wordt aangeduid met 'AMC, S.A.' houdt niet het gebruik als handelsnaam in. Zelfs indien het gebruik van de afkorting AMC in deze overeenkomst is te zien als het gebruik als handelsnaam, is daarmee geen bekendheid van de handelsnaam AMC in Nederland gegeven. Ook in dat geval is het aantal (rechts)personen dat kan worden geacht bekend te zijn met de handelsnaam AMC te beperkt om voor bescherming in aanmerking te komen.

4.5. Ook anderszins is van voldoende bekendheid niet gebleken. Uit de overgelegde overeenkomst waarbij Van Santen & Co BV als handelsagent is aangesteld, blijkt het volgende. "The basis of this agreement are that VAN SANTEN & CO BC shall represent the interests of AMC, S.A. in the Netherlands, caring of all AMC, S.A. customers in that country and doing its best to develop the market for the benefit of both companies." Gesteld noch gebleken is dat Van Santen & Co BV bij haar werkzaamheden als handelsagent van Amadeo Marti Carbonell SA op welke wijze dan ook zorgt voor of bijdraagt aan de bekendheid in Nederland van de handelsnaam AMC, bijvoorbeeld door zaak te doen onder verwijzing naar de handelsnaam AMC, of door op haar briefpapier naar die handelsnaam te verwijzen. Ook is bijvoorbeeld niet gebleken van reclamecampagnes (in Nederland) waarbij de handelsnaam AMC in Nederland bekendheid heeft verkregen. Gelet op het voorgaande moet het ervoor worden gehouden dat de handelsnaam AMC in Nederland onvoldoende bekendheid geniet om voor bescherming in aanmerking te komen. Op grond daarvan kan Carbonell c.s. zich derhalve niet verzetten tegen het gebruik door Van Veldhuisen c.s. van de handelsnaam AMC, dan wel tegen het gebruik van enige handelsnaam waarvan het teken AMC deel uitmaakt.

4.6. Carbonell c.s. heeft zich echter tevens beroepen op het in 1998 geregistreerde Gemeenschapswoordmerk AMC. Artikel 9 GMV geeft de houder van een gemeenschapsmerk in de daar genoemde omstandigheden

¹ Onduidelijk is welke rechtsvorm deze 'onderneming', met hetzelfde adres als Auto Motoren Centrum Van Veldhuisen BV, heeft.

het recht zich te verzetten tegen het gebruik van een gelijk of overeenstemmend teken voor waren of diensten als waarvoor het merk is ingeschreven. Het geeft de houder van dat merk echter niet de bevoegdheid zich te verzetten tegen gebruik, anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, zoals die bevoegdheid wel is opgenomen in artikel 2.20 lid 1 onder d BVIE. De GMV biedt in zoverre geen grondslag zich te verzetten tegen het gebruik door Van Veldhuisen c.s. van de handelsnaam AMC, dan wel enige handelsnaam waarvan het teken AMC deel uitmaakt. Dat is slechts anders indien de handelsnaam tevens wordt gebruikt ter aanduiding van waren en diensten. De rechtbank gaat hierop vanaf rechtsoverweging 4.11 in. Carbonell c.s. heeft namelijk ook art. 5a Handelsnaamwet (Hierna: Hnw) ingeroepen als grondslag van het door haar gevorderde handelsnaamverbod.

4.7. Het Gemeenschapsmerk AMC kan op grond van art. 5a Hnw reden zijn voor een verbod de handelsnaam AMC dan wel een handelsnaam dat het teken AMC bevat te voeren, indien sprake is van een jongere handelsnaam en voor zover dientengevolge bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de waren te duchten is. De rechtbank zal gelet hierop eerst ingaan op de vraag of Van Veldhuisen c.s. zich kan beroepen op een ouder (handelsnaam)recht. De rechtbank leidt uit de door Carbonell c.s. overgelegde nota's en afleverbonnen, de als productie 10 overgelegde brief van Auto Motoren Centrum en de door Van Veldhuisen c.s. overgelegde foto's van blocnotes en bakjes met daarop het teken AMC, af dat de vennootschap onder firma Automotorencentrum Van Veldhuisen, de rechtsvoorganger van Auto Motoren Centrum Van Veldhuisen BV en AMC Engineparts BV (ook) de handelsnaam AMC heeft gevoerd. De rechtbank is echter van oordeel dat deze handelsnaam niet op Automotorencentrum Van Veldhuisen BV en/of AMC Engineparts BV is overgegaan. Zij overweegt daartoe als volgt.

4.8. De handelsnaam is gelet op het art. 2 Hnw vatbaar voor overdracht, doch een en ander slechts in verbinding met de onderneming die onder die naam wordt gedreven. Carbonell c.s. heeft er nadrukkelijk op gewezen dat voor de overdracht van een handelsnaam ingevolge art. 3:95 Burgerlijk Wetboek een akte vereist is en dat deze akte in het onderhavige geval ontbreekt. Van Veldhuisen c.s. stelt in reactie daarop niet dat de handelsnaam bij akte is overgedragen, maar beperkt zich ertoe te stellen dat de handelsnaam met de onderneming verhuist. Een akte is volgens Van Veldhuisen c.s. alleen nodig indien de handelsnaam los van de onderneming wordt verkocht.

4.9. Het standpunt van Van Veldhuisen c.s. dat een akte voor de overdracht van de handelsnaam in een geval als het onderhavige niet nodig is, is onjuist. De handelsnaam is geen afhankelijk recht dat als zodanig met de onderneming mee overgaat. Dat kan ook niet, nu een onderneming als zodanig niet kan worden overgedragen. Er is veeleer sprake van de overdracht van de diverse activa. Ook indien Van Veldhuisen c.s. heeft bedoeld te stellen dat de overdracht van de handels-

naam is te herleiden tot een verbintenisrechtelijk kader samenhangende met het scheiden der wegen van [Y] en [Z] van Veldhuisen (de 'splitsing' van de vennootschap onder firma Automotorencentrum Van Veldhuisen en de oprichting van Auto Motoren Centrum Van Veldhuisen BV en AMC Engine Parts BV), kan dit haar niet baten. Van Veldhuisen c.s. heeft niet gesteld en niet is gebleken welke verbintenissen moeten worden geacht aan de overdracht van de handelsnaam ten grondslag te liggen. Ook is niet gesteld of gebleken welke voor de handelsnaam essentiële vermogensbestanddelen zijn ingebracht in welke van de beide BV's. De rechtbank kan er dan ook niet omheen dat de voor de overdracht van de handelsnaam op grond van art. 3:95 BW vereiste akte ontbreekt. Dit betekent dat Van Veldhuisen c.s. voor het rechtmatig gebruik van de handelsnaam AMC (of een handelsnaam die het teken AMC bevat) niet kan terugvallen op het gebruik daarvan door haar rechtsvoorgangers. Het moet er derhalve voor worden gehouden dat dit gebruik door Van Veldhuisen c.s. dateert van na de registratie van het Gemeenschapsmerk AMC.

4.10. Van Veldhuisen c.s. betwist niet dat zij het teken AMC net als haar rechtsvoorganger als (bestanddeel van haar) handelsnaam gebruikt. Ook wordt niet betwist dat de wijze waarop de onder 2.5 genoemde domeinnamen worden gehanteerd, te zien is als handelsnaamgebruik. Gelet op de door Van Veldhuisen c.s. aangeboden waren en diensten, welke dezelfde zijn dan wel complementair zijn aan de producten die onder het merk AMC door Carbonell c.s. worden aangeboden, is bij het publiek verwarringsgevaar te duchten. Het bevel het gebruik van de handelsnaam AMC, dan wel een handelsnaam waarvan AMC deel uitmaakt (waaronder tevens de bedoelde domeinnamen zijn te verstaan) te staken en gestaakte te houden, kan gelet hierop als nader bepaald in het dictum worden toegewezen. De rechtbank neemt daarbij in overweging dat gelet op het feit dat Van Veldhuisen c.s. geen ouder handelsnaamrecht toekomt, zij reeds om die reden niet met succes een beroep kan doen op art. 107 GMV.

4.11. De rechtbank komt thans toe aan het gevorderde, voor zover dat ziet op gebruik van het teken AMC ter aanduiding van door Van Veldhuisen c.s. aangeboden waren en diensten. Van Veldhuisen c.s. betwist niet dat het gebruik dat zij van dat teken maakt tevens is aan te merken als gebruik ter aanduiding van waren of diensten als bedoeld in art. 9 lid 1 aanhef en sub b GMV. Zij verweert zich in dit verband slechts door zich te beroepen op een oudere handelsnaam en door te stellen dat het gebruik dat zij van het teken maakt in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

4.12. Zoals de rechtbank hiervoor heeft overwogen, komt Van Veldhuisen c.s. geen beroep op een ouder handelsnaamrecht toe. Zij kan in zoverre niet gerechtvaardigd een beroep doen op art. 107 GMV. Ook indien een jongere handelsnaam merkinbreuk oplevert, kan het gebruik van de handelsnaam echter niet worden verboden, indien dit volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel gebeurt ([zie recentelijk HvJEG](#)

van 11 september 2007, zaak C-17/06 (Céline).² Bij de beoordeling van de inachtneming van het vereiste van eerlijk gebruik moet rekening worden gehouden met de mate waarin het gebruik van de handelsnaam van de derde door het betrokken publiek of althans een aanzienlijk deel daarvan zou worden begrepen als aanwijzing voor het bestaan van een verband tussen de waren van de derde en de houder van het merk of een persoon die toestemming heeft voor het gebruik van het merk, alsook met de mate waarin de derde zich daarvan bewust had moeten zijn. Voorts moet rekening worden gehouden met de omstandigheid dat het een merk betreft dat daar waar het is ingeschreven en waar bescherming wordt gevraagd, een zekere bekendheid geniet, waaruit de derde voordeel zou kunnen behalen om zijn waren in de handel te brengen.

4.13. Van Veldhuisen c.s. heeft (ook) het beroep op de hiervoor bedoelde uitzondering slechts onderbouwd met een verwijzing naar haar oudere handelsnaamrecht. Zoals de rechtbank hiervoor heeft overwogen, is daarvan geen sprake. Voor zover Van Veldhuisen c.s. stelt dat zij door Carbonell c.s. rechtmatig in het verkeer gebrachte AMC-cilinderkoppen verkoopt en de merkrechten van Carbonell c.s. in zoverre zijn uitgeput, gaat de rechtbank daaraan voorbij. Gesteld noch gebleken is dat het gebruik dat van het teken AMC wordt gemaakt er (enkel) op is gericht om de door Carbonell c.s. in het verkeer gebrachte AMC-cilinderkoppen aan te prijzen. De enkele omstandigheid dat Van Veldhuisen c.s. naast andere producten tevens AMC-cilinderkoppen aanbiedt kan er niet toe leiden dat het onderhavige gebruik, waarbij het teken AMC in algemene zin wordt gebruikt voor de door Van Veldhuisen c.s. aangeboden waren en diensten, in overeenstemming met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel is. Nu Van Veldhuisen c.s. overigens geen feiten of omstandigheden heeft gesteld waaruit zou kunnen blijken dat het gebruik dat zij van het teken AMC maakt volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel is en de rechtbank ook niet van dergelijke feiten of omstandigheden is gebleken, kan het verweer van Van Veldhuisen c.s. niet slagen. De rechtbank wijst er in dit verband ten overvloede op dat Van Veldhuisen c.s. ten tijde van de oprichting van beide BV's op de hoogte was van het merk AMC. Door de rechtsvoorganger van Auto Motoren Centrum Van Veldhuisen BV en AMC Engineparts BV werden immers door Carbonell c.s. vervaardigde AMCcilinderkoppen verkocht. Onder die omstandigheden zal het gebruik van het teken AMC in de door Van Veldhuisen c.s. gebruikte handelsnamen worden begrepen als aanwijzing voor het bestaan van een verband tussen de waren en diensten van Van Veldhuisen c.s. en Carbonell c.s. Ook de vordering Van Veldhuisen c.s. te gebieden het gebruik van het dienstmerk AMC, of enige naam waarvan de afkorting AMC deel uitmaakt, te staken of gestaakt te houden, dan wel te gaan gebruiken, kan gelet op het voorgaande als nader bepaald in het dictum worden toegewezen.

4.14. Voor zover Van Veldhuisen c.s. specifiek ten aanzien van de onder 2.5 genoemde domeinnamen heeft betwist dat deze worden gebruikt ter aanduiding van waren of diensten, gaat de rechtbank daaraan voorbij. Omdat het gebruik van de domeinnamen reeds op grond van art. 5a Hnw wordt verboden, ziet de rechtbank zonder nadere toelichting, die niet is gegeven, niet in welk belang resteert bij de beantwoording van de vraag of het gebruik van de domeinnamen tevens merkebruik inhoudt.

4.15. Conclusie van het voorgaande is dat de vorderingen eveneens kunnen worden toegewezen, voor zover deze erop zien Van Veldhuisen c.s. te bevelen het gebruik te staken en gestaakt te houden van handelsnamen welke bestaan uit de afkorting AMC, dan wel de afkorting AMC bevatten (waaronder tevens de genoemde domeinnamen zijn te verstaan), alsmede het gebruik te staken en gestaakt te houden van het dienstmerk AMC, dan wel te verbieden enige naam waarvan de afkorting AMC deel uitmaakt te gaan voeren. Carbonell c.s. heeft een hoofdelijke veroordeling van Van Veldhuisen c.s. gevorderd, maar heeft geen feiten en omstandigheden gesteld die een hoofdelijke veroordeling op dit punt rechtvaardigen. Een hoofdelijke veroordeling blijft daarom in zoverre achterwege.

4.16. Als de overwegend in het ongelijk gestelde partij zal Van Veldhuisen c.s. in de kosten van de procedure worden veroordeeld. Dit zijn enkel de kosten die betrekking hebben op de onderhavige procedure. De kosten die in verband met het door partijen gevoerde kort geding zijn gemaakt blijven buiten beschouwing. De dagvaarding is uitgebracht vóór 1 mei 2007, zodat het bepaalde in artikel 1019h Rv niet van toepassing is. Omdat de dagvaarding is uitgebracht na 29 april 2006, de uiterste implementatiedatum van Richtlijn 2004/48/EG, zullen de kosten, tot op heden in totaal € 3.810,00, langs de weg van richtlijnconforme interpretatie worden toegewezen. Mede gelet op het feit dat Van Veldhuisen c.s. ten onrechte is afgegaan op het handelsnaamgebruik van haar rechtsvoorganger, terwijl zij in 2004 wist van het merk AMC, ziet de rechtbank geen aanleiding de kosten te matigen.

4.17. De vordering tot vergoeding van buitengerechtigde kosten zal worden afgewezen. Voor zover de gevorderde kosten zien op de periode tot en met maart 2006 moeten deze aan het door partijen gevoerde kort geding worden toegerekend. Voor zover deze zijn gemaakt in de periode juli 2006 tot oktober 2006 valt zonder nadere toelichting niet in te zien waarom deze zijn toe te rekenen aan de onderhavige bodemprocedure.

5. De beslissing

De rechtbank verbiedt Van Veldhuisen c.s. met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis

- de handelsnaam AMC of enige naam waarvan de afkorting AMC deel uitmaakt (waaronder de domeinnamen www.amc-engineparts.nl en www.amc-revisie.nl) te gebruiken,
- het dienstmerk AMC of enige naam waarvan de afkorting AMC deel uitmaakt te gebruiken;

²Te vinden op: <http://www.delex.nl/snelzoeken.aspx?praktgeb=ie&q=C%u00e9line>

bepaalt dat Van Veldhuisen c.s. bij niet tijdige, dan wel niet-volledige nakoming van de voorgaande bevelen een dwangsom verbeurt van € 5.000,00 voor iedere overtreding of voor elke dag dat deze voortduurt, een en ander ter keuze van Carbonell c.s., met een maximum van €250,000,00;

veroordeelt Van Veldhuisen c.s. hoofdelijk, zodat indien de een betaalt, de ander tot het bedrag van die betaling zal zijn gekweten, in de kosten van de procedure, aan de zijde van Carbonell c.s. tot op heden gegroot op €3.810,00;

verklaart het vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.W. van Straalen en in het openbaar uitgesproken op 16 januari 2008.
