

Vzgr Rb Den Haag, 4 juni 2008, Fabrique v Fabrique ID



## MERKENRECHT

### **Gebruik handelsnaam als merk**

[Bij gebreke van gebruik van een merk voor de diensten van Fabrique-ID dat anders luidt dan haar handelsnaam, is voorshands aannemelijk dat het publiek de handelsnaam van Fabrique-ID tevens zal opvatten als een aanduiding van de herkomst van haar diensten.](#)

Anders dan gedaagde meent, moet het gebruik dat zij maakt van de tekens Fabrique-ID en Fabrique Industrial Design (mede) worden aangemerkt als merkgebruik in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a-c BVIE, dat wil zeggen als gebruik van de tekens ter onderscheiding van de herkomst van waren of diensten. Fabrique-ID gebruikt de tekens weliswaar primair als handelsnaam, maar dat gebruik is zodanig dat voorshands moet worden aangenomen dat een verband ontstaat tussen die handelsnaam en de diensten die Fabrique-ID verricht ([vgl. HvJ EG 11 september 2007, IER 2007, 102, Célíne](#)).

### **Overeenstemming**

[sprake van een grote mate van overeenstemming tussen het merk FABRIQUE en de door gedaagde gebruikte tekens, Fabrique-ID en Fabrique Industrial Design.](#)

### **Geen verbodsrecht licentienemer**

[licentiehouders zijn op grond van het BVIE niet gerechtigd een verbod te vorderen](#)

Fabrique-ID heeft wel terecht aangevoerd dat eisers sub 1-4 geen beroep toekomt op het woordmerk FABRIQUE. Daargelaten dat gesteld noch gebleken is dat deze eisers hun licentie met betrekking tot dat merk hebben ingeschreven bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom en zij die licentie dus ingevolge artikel 2.33 BVIE niet aan derden kunnen tegenwerpen, zijn licentiehouders op grond van het BVIE niet gerechtigd een verbod te vorderen.

Vindplaatsen:

Vzgr Rb Den Haag, 4 juni 2008

(P.H. Blok)

vonnis

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 308523 / KG ZA 08-432

Vonnis in kort geding van 4 juni 2008

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FABRIQUE (DESIGN, COMMUNICATIE & NIEUWE MEDIA) B.V., gevestigd te DELFT,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FABRIQUE INVENT B.V., gevestigd te DELFT,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FABRIQUE PUBLIC DESIGN B.V., gevestigd te DEFLT,
4. [...] ZWART, h.o.d.n. FABRIQUE COMPUTER GRAPHICS, wonende te NOOTDORP,
5. [...] VAN ERP, wonende te AMSTERDAM, eisers,

procureur mr. R.A. Kaarls,

advocaat mr. H.A.J.M. van Kaam te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FABRIQUE-ID B.V., tevens h.o.d.n. FABRIQUE INDUSTRIAL DESIGN, gevestigd te GRONINGEN, alsmede kantoorhoudende te DELFT,

gedaagde,

advocaat mr. P. Koerts te Groningen.

Partijen zullen hierna ook Fabrique en Fabrique-ID genoemd worden.

### **1. De procedure**

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding,
- de door eisers overgelegde producties met de nummers 1-27,
- de mondelinge behandeling ter zitting van 21 mei 2008 en de ter gelegenheid daarvan overgelegde pleitnotities van partijen.

1.2. Vonnis is bepaald op heden.

### **2. De feiten**

2.1. Eisers sub 1-4 zijn ondernemingen die zich onder meer bezighouden met de exploitatie van een ontwerp-, advies- en managementbureau. De ondernemingen zijn gevestigd op hetzelfde adres en werken nauw samen. Eiser sub 5 (Van Erp) is bestuurder van eiser sub 1 (Fabrique [Design, Communicatie & Nieuwe Media] B.V.).

2.2. Eisers sub 1-4 presenteren zich naar buiten toe als één onderneming onder de gemeenschappelijke naam Fabrique. Daarnaast maken zij sinds 1997/1998 gebruik van de volgende individuele handelsnamen: Fabrique Communicatie & Design (eiseres sub 1), Fabrique Invent (eiseres sub 2), Fabrique Public Design (eiseres sub 3) en Fabrique Computer Graphics (eiser sub 4).

2.3. Eiser sub 5 is houder van het Beneluxwoordmerk FABRIQUE, gedeponeed op 5 september 1997 en ingeschreven onder nummer 0625739 voor onder meer ontwerpdiensten en industrieel ontwerp in klasse 42.

2.4. In 2000 zijn eisers sub 1-4 met Bakkers Design & Engineering BV (hierna: Bakkers) overeengekomen dat Bakkers toetreedt tot het samenwerkingsverband van

eisers sub 1-4. In verband daarmee heeft Bakkers zich gevestigd op hetzelfde adres als eisers sub 1-4. Bakkers is sindsdien de handelsnamen Fabrique Industrial Design en Fabrique-ID gaan voeren.

2.5. In oktober 2007 is de samenwerking tussen eisers sub 1-4 en Bakkers tot een einde gekomen.

2.6. Op 29 januari 2008 is de vennootschap Fabrique-ID opgericht. Enig aandeelhouder en bestuurder van Fabrique-ID is [P] Holding B.V. (hierna: [P]), een concurrent van eisers sub 1-4. Op 30 januari 2008 is Fabrique-ID ingeschreven in het handelsregister. Blijkens die inschrijving is Fabrique-ID mede gevestigd te Delft op hetzelfde adres als eisers sub 1-4 zijn gevestigd en houdt zij zich bezig met industrial design en conceptontwikkeling.

2.7. Op 30 januari 2008 zijn Bakkers en [P] een overeenkomst getiteld "overeenkomst verkoop en levering activa en enige bijzondere afspraken" aangegaan. In deze overeenkomst wordt [P] aangeduid als "de Vennootschap". Onderdeel van de overeenkomst is de volgende bepaling:

*Artikel 1 Koop en verkoop en levering  
Bakkers B.V. verkoopt bij deze aan de Vennootschap, welke laatste van Bakkers B.V. koopt:*

[...]

*- het recht om het woord "Fabrique" in de naam van de Vennootschap op te nemen;*

[...]

2.8. Onder de domeinnaam [www.fabrique-id.com](http://www.fabrique-id.com) wordt een website beheerd die de volgende pagina als homepage presenteert:



### 3. Het geschil

3.1. Fabrique vordert – samengevat – een verbod op het gebruik van de aanduiding Fabrique en daarmee overeenstemmende tekens, een bevel tot wijziging van de handelsnaam van Fabrique-ID en een proceskostenveroordeling conform artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).

3.2. Fabrique-ID voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

### 4. De beoordeling bevoegdheid

4.1. Deze rechtbank is bevoegd tot kennisneming van de vorderingen aangezien gedaagde mede in het arrondissement 's-Gravenhage is gevestigd. Voor zover de

vorderingen zijn gebaseerd op het merkenrecht volgt dat uit artikel 4.6 van het Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekening of modellen) (hierna: BVIE). Voor het overige volgt het uit artikel 99 Rv.

#### spoedeisend belang

4.2. Eisers stellen dat Fabrique-ID doorlopend inbreuk maakt op hun rechten. Daarmee is hun spoedeisend belang bij toewijzing van de vorderingen gegeven.

#### merkinbreuk

4.3. Het beroep van Fabrique-ID op de nietigheid van het woordmerk FABRIQUE vanwege gebrek aan onderscheidend vermogen, treft naar voorlopig oordeel geen doel. De rechtbank stelt in dit verband voorop dat het onderscheidend vermogen van een merk inhoudt dat dit merk zich ertoe leent de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus deze waren of diensten van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Dit onderscheidend vermogen moet worden beoordeeld enerzijds met betrekking tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, en anderzijds met betrekking tot de perceptie ervan door het relevante publiek.

4.4. Anders dan gedaagde meent, moet het gebruik dat zij maakt van de tekens Fabrique-ID en Fabrique Industrial Design (mede) worden aangemerkt als merkgebruik in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a-c BVIE, dat wil zeggen als gebruik van de tekens ter onderscheiding van de herkomst van waren of diensten. Fabrique-ID gebruikt de tekens weliswaar primair als handelsnaam, maar dat gebruik is zodanig dat voorschans moet worden aangenomen dat een verband ontstaat tussen die handelsnaam en de diensten die Fabrique-ID verricht ([vgl. HvJ EG 11 september 2007, IER 2007, 102, Céline](#)). Bij gebreke van gebruik van een merk voor de diensten van Fabrique-ID dat anders luidt dan haar handelsnaam, is voorschans aannemelijk dat het publiek de handelsnaam van Fabrique-ID tevens zal opvatten als een aanduiding van de herkomst van haar diensten.

4.5. Naar voorlopig oordeel maakt Fabrique-ID met voornoemd merkgebruik inbreuk op het woordmerk FABRIQUE omdat er door dat merkgebruik bij het publiek verwarring kan ontstaan in de zin van artikel 2.20 sub b BVIE. Uitgangspunt hierbij is dat bij de vaststelling van verwarringsgevaar in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE moet worden beoordeeld of het in aanmerking komende publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen. Bij deze beoordeling moeten alle relevante omstandigheden in aanmerking worden genomen, waaronder de mate van overeenstemming tussen de merken, de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop de merken betrekking hebben, en het onderscheidend vermogen van het oudere merk. Om de mate van overeenstemming tussen de merken te bepalen moet de mate van visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis worden beoordeeld, mede gelet op de dominante en onderscheidende elementen van de merken.

4.6. Naar voorlopig oordeel is er sprake van een grote mate van overeenstemming tussen het merk FABRIQUE en de door gedaagde gebruikte tekens, Fabrique-ID en Fabrique Industrial Design. Het eerste deel van de gewraakte tekens, te weten Fabrique, is immers in visueel, auditief en conceptueel opzicht identiek aan het woordmerk. Dat deel moet bovendien worden aangemerkt als het dominante en onderscheidende deel van de door Fabrique-ID gebruikte tekens. Fabrique is dominant omdat het voorop staat en in beide tekens terugkomt. Industrial Design en de afkorting daarvan, ID, hebben relatief weinig tot geen onderscheidend vermogen omdat de termen beschrijvend zijn voor de waren en diensten waarvoor het merk onder meer is ingeschreven en wordt gebruikt, te industrieel ontwerp.

4.7. Gelet op de grote mate van overeenstemming tussen merk en tekens en het gegeven dat de tekens worden gebruikt voor dezelfde waren en diensten als waarvoor het merk is ingeschreven, te weten industrieel ontwerp, moet – zelfs indien zou worden aangenomen dat het merk weinig onderscheidend vermogen zou hebben – voorshands worden aangenomen dat verwarringsgevaar bestaat. De mogelijkheid van verwarring wordt onderstreept door het gegeven dat, zoals eisers onweersproken en onderbouwd met concrete voorbeelden hebben aangevoerd, reeds enkele malen (potentiële) afnemers de onderneming van gedaagde met de ondernemingen van eisers, waaronder de onderneming van Van Erp, hebben verward. Gelet op die verwarring van ondernemingen is voorshands aanneemelijk dat het publiek zich ook zal kunnen vergissen in de herkomst van de waren en diensten van die ondernemingen.

4.8. Het betoog van Fabrique-ID dat in de zeven jaar dat de handelsnaam is gevoerd er geen sprake is geweest van verwarring en dat daarom moet worden aangenomen dat er ook thans geen verwarring mogelijk is, gaat niet op. Gedurende de zeven jaar waar Fabrique-ID op doelt, bestond er in zoverre geen verwarring dat het publiek in die periode terecht kon menen dat de diensten van Fabrique-ID afkomstig waren van een onderneming die verbonden was aan eisers. Thans kan bij het publiek nog steeds de indruk bestaan dat de ondernemingen verbonden zijn, maar die indruk is niet langer terecht aangezien de samenwerking tussen eisers sub 1-4 en Bakkers is beëindigd en de onderneming van Bakkers thans wordt gedreven door een derde die juist een concurrent van eisers sub 1-4 is.

4.9. Voorts staat tussen partijen vast dat gedaagde de tekens Fabrique-ID en Fabrique Industrial Design gebruikt als handelsnaam. Dat brengt – gegeven de grote mate van overeenstemming en het verwarringsgevaar – mee dat er niet alleen grond is voor een verbod op het gebruik van die tekens als merk, maar ook voor een verbod op het gebruik van de tekens als handelsnaam. Artikel 5a van de Handelsnaamwet (hierna: Hnw) verbiedt immers een handelsnaam te voeren die slechts in geringe mate afwijkt van een merk indien daardoor verwarringsgevaar optreedt.

4.10. Fabrique-ID heeft voorts niet gesteld dat zij toestemming van Van Erp heeft voor het gebruik van de

inbreukmakende tekens. Gelet daarop kan voorbij worden gegaan aan de – naar voorlopig oordeel overigens terecht naar voren gebrachte – stelling van eisers dat de toestemming die zij Bakkers hebben gegeven voor het gebruik van de inbreukmakende tekens was beperkt tot de samenwerking tussen eisers en Bakkers, waaruit zou volgen dat die toestemming niet kon worden overgedragen aan Fabrique-ID en dat eisers hun toestemming terecht hebben ingetrokken bij beëindiging van de samenwerking tussen eisers en Bakkers en de overdracht van de onderneming aan hun concurrent [P].

4.11. Het verweer van Fabrique-ID dat Van Erp geen belang heeft bij zijn vordering is ongegrond. Met het enkele feit dat inbreuk wordt gemaakt op zijn merkrecht is zijn belang gegeven.

4.12. Fabrique-ID heeft wel terecht aangevoerd dat eisers sub 1-4 geen beroep toekomt op het woordmerk FABRIQUE. Daargelaten dat gesteld noch gebleken is dat deze eisers hun licentie met betrekking tot dat merk hebben ingeschreven bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom en zij die licentie dus ingevolge artikel 2.33 BVIE niet aan derden kunnen tegenwerpen, zijn licentiehouders op grond van het BVIE niet gerechtigd een verbod te vorderen.

#### **handelsnaaminbreuk**

4.13. Eisers sub 1-4 kunnen zich wel beroepen op hun handelsnamen. Naar voorlopig oordeel hebben zij terecht aangevoerd dat het gebruik van de handelsnamen Fabrique-ID en Fabrique Industrial Design door gedaagde inbreuk maakt op de handelsnamen Fabrique Communicatie & Design, Fabrique Invent, Fabrique Public Design en Fabrique Computer Graphics van respectievelijk eiser sub 1, 2, 3 en 4. Als onweersproken staat vast dat eisers sub 1-4 die handelsnamen eerder voerden dan gedaagde haar handelsnamen is gaan voeren. Evenmin in geschil is dat de handelsnamen van gedaagde in geringe mate afwijken van de handelsnamen van eisers sub 1-4, zodat ook de voorzieningenrechter daarvan zal uitgaan.

4.14. Het verweer van gedaagde dat er geen sprake is van verwarringsgevaar in de zin artikel 5 HNW is ongegrond. Uitgangspunt hierbij is dat van verwarring in de zin van deze bepaling niet alleen sprake is indien het publiek de ondernemingen door elkaar haalt (directe verwarring), maar ook indien het publiek meent dat er sprake is van economisch of juridisch verbonden ondernemingen (indirecte verwarring).

4.15. Voorshands moet worden aangenomen dat het gevaar bestaat dat het publiek meent dat de onderneming van gedaagde is verbonden met de ondernemingen van eisers sub 1-4. Het eerste deel van de handelsnamen van eisers en gedaagde, te weten Fabrique, is immers identiek. Het tweede deel van de handelsnamen verwijst naar de specifieke expertise van de betreffende ondernemingen. Daar komt bij dat de ondernemingen op hetzelfde adres zijn gevestigd en zich bezighouden met vergelijkbare werkzaamheden, te weten ontwerpdiensten. Bovendien weegt mee dat de ondernemingen tot oktober 2007 daadwerkelijk verbonden zijn geweest. Het gevaar bestaat dat het publiek uit het continueren van de handelsnamen na die datum

zal afleiden dat ook de samenwerking na die datum voortduurt. Ten slotte wordt de mogelijkheid van verwarring onderstreept door het gegeven dat, zoals eisers onweersproken en onderbouwd met concrete voorbeelden hebben aangevoerd, deze verwarring zich reeds enkele malen heeft voorgedaan.

4.16. Fabrique-ID heeft niet gesteld dat zij toestemming van eisers sub 1-4 heeft voor het gebruik van haar handelsnamen. Integendeel, in het kader van haar verweer tegen het beroep van eisers op hun handelsnamen ontkent zij uitdrukkelijk dat er toestemming bestaat en mogelijk is. Gelet daarop kan ook in dit verband voorbij worden gegaan aan het betoog van eisers omtrent de beperktheid en intrekking van de toestemming die eisers stellen te hebben gegeven.

#### **vorderingen**

4.17. Uit het voorgaande volgt dat het gevorderde verbod toewijsbaar is, met dien verstande dat de termijn zal worden gesteld op 30 dagen teneinde gedaagde in de gelegenheid te stellen haar handelsnaam aan te passen. De aan het verbod te verbinden dwangsom zal worden gemaximeerd.

4.18. Ter zitting is namens Fabrique-ID erkend dat toewijzing van het verbod meebrengt dat zij haar statutaire naam en inschrijving in het handelsregister dient te wijzigen. Gelet daarop hebben eisers naar voorlopig oordeel onvoldoende belang bij het tevens gevorderde bevel tot wijziging van de handelsnaam van gedaagde, daargelaten of de voorzieningenrechter bevoegd is een dergelijk bevel te geven in het licht van artikel 6 Hnw.

4.19. Voor het gevorderde bevel tot overlegging van documenten waaruit de wijziging van de statutaire naam en inschrijving blijkt, bestaat naar voorlopig oordeel geen grond. Daarnaast gaat dit, gelet op de erkenning door gedaagde van de noodzaak van die wijziging, verder dan het spoedeisend belang van eisers vergt.

4.20. Fabrique-ID zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de redelijke en evenredige proceskosten in de zin van artikel 1019h Rv worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van eisers worden overeenkomstig de onweersproken opgave van eisers tot op heden begroot op €25.860,50. De eveneens gevorderde BTW wordt niet vergoed omdat moet worden aangenomen dat eisers sub 1-4 die kunnen verrekenen en gesteld noch gebleken is dat eiser sub 5 zelfstandig een deel van de proceskosten heeft gedragen.

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

De voorzieningenrechter

5.1. beveelt gedaagde het gebruik van de tekens Fabrique, Fabrique Industrial Design en Fabrique-ID als merk of handelsnaam binnen 30 dagen na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden;

5.2. beveelt gedaagde aan eisers ten titel van dwangsom te betalen een bedrag van €10.000,00 per overtreding van het voornoemde bevel, dan wel, naar keuze van eisers, voor iedere dag dat gedaagde in strijd handelt met het bevel of enig deel daarvan, een en ander met een maximum van €1.000.000,00;

5.3. veroordeelt gedaagde in de proceskosten, aan de zijde van eisers tot op heden begroot op €25.860,50;

5.4. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.5. bepaalt de termijn ex artikel 1019i Rv waarbinnen de eis in de hoofdzaak dient te worden ingesteld op zes maanden;

5.6. wijst af wat meer of anders is gevorderd.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.H. Blok en in het openbaar uitgesproken op 4 juni 2008.

---