

Vzgr Rb Den Haag, 6 augustus 2008, ABB v ABB International



MERKENRECHT

Merkinbreuk aangenomen

Voorshands oordelend komen de op het merkenrecht gebaseerde vorderingen de voorzieningenrechter noch onrechtmatig noch ongegrond voor

ONGEOORLOOFDE CONCURRENTIE - IPR

Nederlands recht niet van toepassing

In het Italiaans opgestelde sites zijn niet op Nederland gericht

De op 6:194 sub i BW gebaseerde vordering komt de voorzieningenrechter ongegrond voor. Nederland zijn te raadplegen, maar deze zijn niet op Nederland gericht. De sites zijn immers geheel in het Italiaans opgesteld. Het verbod kan gelet hierop naar voorlopig oordeel niet op artikel 6:194 sub i BW worden gebaseerd. De voorzieningenrechter zal gelet op het verhandelde ter zitting de vraag of een en ander naar Italiaans recht onrechtmatig is in het midden laten. De vordering onrechtmatige mededelingen te doen zal gelet op het voorgaande worden afgewezen

HANDELSNAAMRECHT – IPR

Geen gebruik handelsnaam in Nederland

Omdat de voorzieningenrechter niet is gebleken dat Camporiondo en/of SAI in Nederland een handelsnaam voeren, zal het gevorderde ook in zoverre worden afgewezen

Ook de op de Handelsnaamwet gebaseerde vorderingen komen de voorzieningenrechter voorshands oordelend ongegrond voor. Ter zitting is eveneens aan de orde geweest of de Handelsnaamwet in het onderhavige geval van toepassing is. ABB heeft ook nu haar grondslag gehandhaafd. Zij stelt dat zij vestigingen in Nederland, Italië en de meeste andere Europese landen heeft. Volgens ABB kan dan op grond van artikel 5 Handelsnaamwet het voeren van een handelsnaam die in geringe mate afwijkt en waardoor verwarring kan ontstaan, worden verboden. Omdat de voorzieningenrechter niet is gebleken dat Camporiondo en/of SAI in Nederland een handelsnaam voeren, zal het gevorderde ook in zoverre worden afgewezen.

PROCESRECHT - IPR

Grensoverschrijdende bevoegdheid

• Risico van onverenigbare beslissingen inzake Gemeenschapsmerk bij afzonderlijke berechting

aanwezig en bovendien sprake van een nauwe band, nu ten aanzien van beide partijen feitelijk en rechtens sprake is van eenzelfde situatie. SAI en Camporiondo gebruiken (op de sites van Camporiondo) hetzelfde teken ter aanduiding van de diensten van SAI, terwijl in beide gevallen de GMVo moet worden toegepast.

Een internationale bevoegdheid kan wel worden aangenomen op basis van artikel 6 EEX-Verordening. De voorzieningenrechter overweegt in dit verband als volgt. In artikel 90 lid 1 GMVo is bepaald dat het EEX-Verdrag - lees: EEX-Verordening - van toepassing is op procedures betreffende Gemeenschapsmerken, tenzij de GMVo anders bepaalt. In artikel 90 lid 2 GMVo is bepaald dat op inbreukvorderingen de artikelen 2, 4, 5, leden 1, 3, 4 en 5 en artikel 24 EEX-Verdrag niet van toepassing zijn en de artikelen 17 en 18 van toepassing zijn binnen de grenzen van artikel 93 lid 4 GMVo. Artikel 93 lid 1 GMVo verwijst naar de onverminderde toepasselijkheid van de krachtens artikel 90 GMVo toepasselijke bepalingen van het EEX-Verdrag. Nu artikel 6 EEX-Verdrag niet wordt uitgesloten, is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat voor zijn bevoegdheid aansluiting kan worden gezocht bij artikel 6 lid 1 EEX-Verordening. Op grond van die bepaling kan een persoon, indien er meer dan één verweerder is, ook worden opgeroepen voor het gerecht van de woonplaats van een hunner. Voorwaarde is wel dat er tussen de vorderingen een zo nauwe band bestaat dat een goede rechtsbedeling vraagt om gelijktijdige behandeling en berechting teneinde te vermijden dat bij afzonderlijke berechting van de zaken onverenigbare beslissingen worden gegeven. Dit risico op onverenigbare beslissingen is voorshands oordelend bij afzonderlijke berechting aanwezig. Er is bovendien sprake van een nauwe band, nu ten aanzien van beide partijen feitelijk en rechtens sprake is van eenzelfde situatie. SAI en Camporiondo gebruiken (op de sites van Camporiondo) hetzelfde teken ter aanduiding van de diensten van SAI, terwijl in beide gevallen de GMVo moet worden toegepast.

• Inzake handelsnaam en artikel 6:194 BW sprake van eenzelfde situatie rechtens voor Nederland

De bevoegdheid van de op artikel 5 Handelsnaamwet en artikel 6:194 sub i BW gebaseerde vorderingen jegens SAI kennis te nemen, berust op artikel 6 lid 1 EEX-Verordening. De voorzieningenrechter wijst er daarbij op dat ook met betrekking tot deze vorderingen sprake is van eenzelfde situatie rechtens. Zoals uit het navolgende zal blijken, heeft ABB haar vorderingen inzake het handelsnaamgebruik en de gestelde onrechtmatige mededelingen beperkt tot het Nederlandse recht

Vindplaatsen:

Vzgr Rb Den Haag, 6 augustus 2008

(P.W. van Straalen)

vonnis

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht
zaaknummer / rolnummer: 313306 / KG ZA 08-773
Vonnis in kort geding van 6 augustus 2008
in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht
ABB ASEA BROWN BOVERI LIMITED,
gevestigd te Zürich, Zwitserland,
eiseres,
procureur mr. E.L. Haentjens,
tegen

1. [...] CAMPORIONDO,
wonende te [...],
 2. de rechtspersoon naar vreemd recht
SOSAZIENDA ABB INTERNATIONAL,
gevestigd te Milaan, Italië,
gedaagden,
niet verschenen.
- Partijen zullen hierna ABB, Camporiondo en SAI genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding met 37 producties;
- de nagezonden productie 37B
- de mondelinge behandeling;
- de pleitnotitie van ABB;
- de op verzoek van de voorzieningenrechter nagezonden betekenisstukken.

1.2. Camporiondo en SAI zijn niet ter zitting verschenen. De voorzieningenrechter heeft aan de hand van de betekenisstukken vastgesteld dat Camporiondo en SAI tijdig en op juiste wijze zijn opgeroepen en verleent verstek.

1.3. Vonnis is bepaald op heden.

2. De feiten

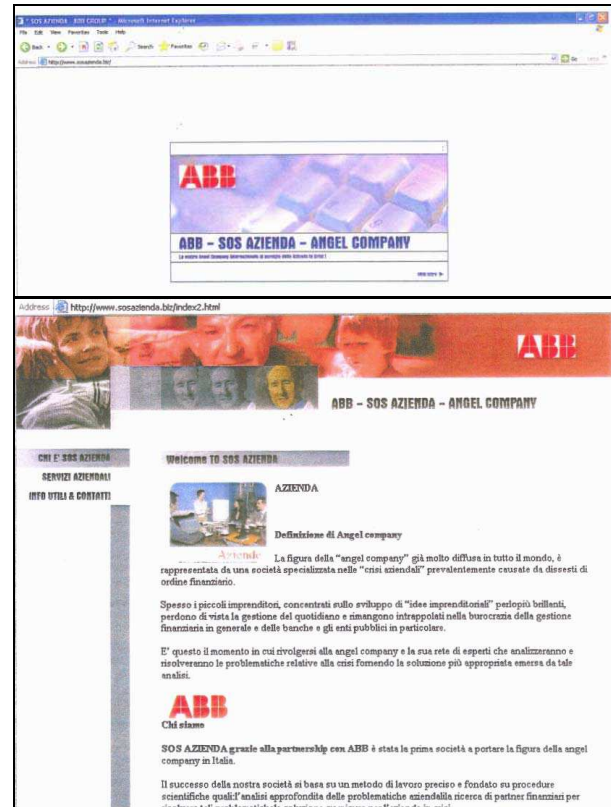
2.1. ABB drijft een onderneming op het gebied van energie- en automatiseringstechnologie. Het werkterrein van ABB ziet met name op het opwekken, de divisie 'finance' van ABB onder andere het ABB Pensioenfonds.

2.2. ABB is houdster van een groot aantal internationale, Gemeenschaps- en Benelux beeld- en woordmerken. ABB heeft daarvan 14 registraties overgelegd. In alle gevallen gaat het om (een grafische weergave van) de letters ABB. De voorzieningenrechter volstaat met verwijzing naar het op 21 november 2003 geregistreerde Gemeenschapsbeeldmerk ABB dat onder andere is ingeschreven voor de volgende diensten in klasse 36. 36 Insurance; Financial affairs, including asset management and fund investment; monetary affairs; financial consultancy; Project finance; financial analysis; clearing; debt collecting; banking business; financing services; capital investments; hire-purchase; insurance and consultancy with regard thereto; real estate affairs and consultancy with regard thereto; consultancy with regard to project and export financing and compensation affairs; consultancy in the field of project guarantees and debt financing; project planning and share financing of infrastructure projects; asset-secured financing; classic reinsurance; financial insurance, financial reinsurance and insurance brokerage;

sponsorship services. Dit Gemeenschapsbeeldmerk ziet er als volgt uit.



2.3. SAI is houdster van de website www.sosazienda.biz. Op die website biedt SAI, tevens handelend onder de naam Angel Company, financiële diensten aan die voornamelijk bestaan uit kredietverstrekking aan financieel noodlijdende bedrijven. Camporiondo is bij SAI de contactpersoon voor de administratie, techniek en facturering. Hieronder zijn twee afdrucken opgenomen van (delen van) de website van SAI.



2.6. Op 3 april 2008 heeft de advocaat van ABB Camporiondo een sommatiebrief gestuurd, waarin Camporiondo wordt gesommeerd ieder gebruik van het teken ABB te staken en gestaakt te houden en aansprakelijk wordt gehouden voor de door ABB gemaakte kosten.

3. Het geschil

3.1. ABB vordert kort gezegd SAI en Camporiondo te gebieden elk gebruik van het teken ABB (als merk en als handelsnaam) te staken en gestaakt te houden, alsmede SAI en Camporiondo te verbieden mededelingen te doen die enig verband suggereren met ABB, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom en

met veroordeling van SAI en Camporiondo in de kosten conform artikel 1019h Rv.

3.2. Zij stelt daartoe onder andere dat het door SAI en Camporiondo gebruikte teken ABB wordt gebruikt ter aanduiding van de door SAI aangeboden diensten en identiek is aan de door haar geregistreerde woord- en beeldmerken. ABB stelt tevens dat inbreuk wordt gemaakt op haar handelsnaam en beroept zich in dit verband op artikel 5 van de Handelsnaamwet. Zij stelt tot slot dat in strijd met artikel 6:194 sub i BW onrechtmatige mededelingen zijn gedaan door te suggereren dat sprake is van een partnerschap met ABB.

4. De beoordeling bevoegdheid

4.1. De bevoegdheid van de voorzieningenrechter van de vorderingen jegens Camporiondo kennis te nemen berust, zover deze zijn gebaseerd op de Gemeenschapsmerken van ABB, op de artikelen 91 lid 1, 92 en 93 lid 1 GMVo¹ en artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk. De voorzieningenrechter is op grond van de artikelen 94 en 93 lid 1 GMVo bevoegd kennis te nemen van inbreukvorderingen op het grondgebied van alle lidstaten. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op de internationale merkdepots met gelding in de Benelux en de Beneluxmerken van ABB, is de voorzieningenrechter bevoegd op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE,² welke bevoegdheid is beperkt tot de Benelux. Voor het overige kan die bevoegdheid worden gebaseerd op artikel 2 EEX-Verordening,³ welke bevoegdheid internationaal is.

4.2. SAI is niet in Nederland gevestigd. Voor zover de vorderingen jegens haar zijn gebaseerd op de Gemeenschapsmerken van ABB, is de voorzieningenrechter op grond van artikel 99 lid 1 GMVo bevoegd van de vorderingen kennis te nemen. Deze bevoegdheid is nationaal en strekt zich gelet op het BVIE uit tot de Benelux. Een internationale bevoegdheid kan wel worden aangenomen op basis van artikel 6 EEX-Verordening. De voorzieningenrechter overweegt in dit verband als volgt. In artikel 90 lid 1 GMVo is bepaald dat het EEX-Verdrag - lees: EEX-Verordening - van toepassing is op procedures betreffende Gemeenschapsmerken, tenzij de GMVo anders bepaalt. In artikel 90 lid 2 GMVo is bepaald dat op inbreukvorderingen de artikelen 2, 4, 5, leden 1, 3, 4 en 5 en artikel 24 EEX-Verdrag niet van toepassing zijn en de artikelen 17 en 18 van toepassing zijn binnen de grenzen van artikel 93 lid 4 GMVo. Artikel 93 lid 1 GMVo verwijst naar de onverminderde toepasselijkheid van de krachtens artikel 90 GMVo toepasselijke bepalingen van het EEX-Verdrag. Nu artikel 6 EEX-Verdrag niet wordt uitgesloten, is de voorzieningenrechter voorshands van

oordeel dat voor zijn bevoegdheid aansluiting kan worden gezocht bij artikel 6 lid 1 EEX-Verordening. Op grond van die bepaling kan een persoon, indien er meer dan één verweerder is, ook worden opgeroepen voor het gerecht van de woonplaats van een hunner. Voorwaarde is wel dat er tussen de vorderingen een zo nauwe band bestaat dat een goede rechtsbedeling vraagt om gelijktijdige behandeling en berechting teneinde te vermijden dat bij afzonderlijke berechting van de zaken onverenigbare beslissingen worden gegeven. Dit risico op onverenigbare beslissingen is voorshands oordelend bij afzonderlijke berechting aanwezig. Er is bovendien sprake van een nauwe band, nu ten aanzien van beide partijen feitelijk en rechtens sprake is van eenzelfde situatie. SAI en Camporiondo gebruiken (op de sites van Camporiondo) hetzelfde teken ter aanduiding van de diensten van SAI, terwijl in beide gevallen de GMVo moet worden toegepast.

4.3. Met betrekking tot de op de internationale depots met gelding in de Benelux en de op de Beneluxmerken gebaseerde vorderingen jegens SAI is de voorzieningenrechter bevoegd op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE. Deze bevoegdheid is beperkt tot de Benelux. De bevoegdheid van de op artikel 5 Handelsnaamwet en artikel 6:194 sub i BW gebaseerde vorderingen jegens SAI kennis te nemen, berust op artikel 6 lid 1 EEX-Verordening. De voorzieningenrechter wijst er daarbij op dat ook met betrekking tot deze vorderingen sprake is van eenzelfde situatie rechtens. Zoals uit het navolgende zal blijken, heeft ABB haar vorderingen inzake het handelsnaamgebruik en de gestelde onrechtmatige mededelingen beperkt tot het Nederlandse recht.

merkinbreuk

4.4. Voorshands oordelend komen de op het merkenrecht gebaseerde vorderingen de voorzieningenrechter noch onrechtmatig noch ongegrond voor. Het op de websites van Camporiondo en SAI gebruikte teken ABB is gelijk aan het door ABB op 21 november 2003 gedeponeerde en onder 2.2 van dit vonnis afgebeelde Gemeenschapsbeeldmerk. Bovendien wordt dit teken voorshands oordelend gebruikt voor dezelfde diensten (financiële dienstverlening) als waarvoor het bedoelde Gemeenschapsbeeldmerk is ingeschreven. Het gebruik van het bedoelde teken is daarmee in strijd met artikel 9 lid 1 sub a GMVo. Het gevorderde inbreukverbod zal daarom, te versterken met een dwangsom, als nader in het dictum bepaald worden toegewezen. De overige merkenrechtelijke grondslagen kunnen gelet hierop onbesproken blijven.

4.5. ABB legt aan het door haar gevorderde verbod onrechtmatige uitlatingen te doen artikel 6:194 sub i BW ten grondslag. Zij stelt dat, omdat op de diverse websites de mededelingen "SOS AZIENDA grazie alla partnership con ABB" en "Partners im internationalen Geschäft S.A." vermeld staan, ten onrechte wordt gesuggereerd dat Sos Azienda een partner is van ABB. Ook na de vraag van de voorzieningenrechter of Nederlands recht in het onderhavige geval wel van toepassing is, gelet op het feit dat de genoemde sites geheel in het Italiaans zijn opgesteld, heeft ABB de grondslag van haar vordering gehandhaafd. Zij heeft betoogd dat arti-

¹ Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk van 20 december 1993.

² Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen).

³ Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken.

kel 6:194 sub i BW wel degelijk van toepassing is, omdat de genoemde websites ook in Nederland zijn te raadplegen. De op 6:194 sub i BW gebaseerde vordering komt de voorzieningenrechter ongegrond voor. Nederland zijn te raadplegen, maar deze zijn niet op Nederland gericht. De sites zijn immers geheel in het Italiaans opgesteld. Het verbod kan gelet hierop naar voorlopig oordeel niet op artikel 6:194 sub i BW worden gebaseerd. De voorzieningenrechter zal gelet op het verhandelde ter zitting de vraag of een en ander naar Italiaans recht onrechtmatig is in het midden laten. De vordering onrechtmatige mededelingen te doen zal gelet op het voorgaande worden afgewezen.

4.6. Ook de op de Handelsnaamwet gebaseerde vorderingen komen de voorzieningenrechter voorshands oordelend ongegrond voor. Ter zitting is eveneens aan de orde geweest of de Handelsnaamwet in het onderhavige geval van toepassing is. ABB heeft ook nu haar grondslag gehandhaafd. Zij stelt dat zij vestigingen in Nederland, Italië en de meeste andere Europese landen heeft. Volgens ABB kan dan op grond van artikel 5 Handelsnaamwet het voeren van een handelsnaam die in geringe mate afwijkt en waardoor verwarring kan ontstaan, worden verboden. Omdat de voorzieningenrechter niet is gebleken dat Camporiondo en/of SAI in Nederland een handelsnaam voeren, zal het gevorderde ook in zoverre worden afgewezen.

4.7. Nu ABB deels in het gelijk wordt gesteld, ziet de voorzieningenrechter aanleiding Camporiondo en SAI te veroordelen een deel van de door ABB gemaakte kosten te vergoeden. De door ABB gevorderde (en vanzelfsprekend niet betwiste) kosten, bedragen in totaal € 15.343,53. Omdat de op artikel 5 van de Handelsnaamwet en op artikel 6:194 sub i BW gebaseerde vorderingen worden afgewezen en geen splitsing is aangebracht in de kosten, zal de voorzieningenrechter de op het merkenrecht betrekking hebbende kosten begroten op € 8.000,00.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter gebiedt Camporiondo en SAI elk gebruik ter aanduiding van waren of diensten van het teken ABB binnen de Gemeenschap binnen een week na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden; bepaalt dat Camporiondo en SAI een dwangsom verbouwen van € 5.000,00 voor iedere dag, een gedeelte van een dag als hele dag gerekend, dat zij in gebreke blijven met de naleving van dit verbod; 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; veroordeelt Camporiondo en SAI aan ABB € 8.000,00 te betalen in verband met door ABB gemaakte kosten; verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; wijst af het meer of anders gevorderde;

bepaalt de termijn ex artikel 1019i Rv op zes maanden. Dit vonnis is gewezen door mr. P.W. van Straalen en in het openbaar uitgesproken op 6 augustus 2008.
