

Vzrg Rb Zwolle, 14 april 2009, Kwik-Fit v Auto-Kwik-Service Kampen



MERKENRECHT

Gevaar voor verwarring

• Van dit merk en de naam “Kwik-Fit” is het woord “Kwik”, op deze kenmerkende wijze geschreven, het sterk onderscheidende en dominerende bestanddeel. Het gebruik door [gedaagde] van dit bestanddeel - met identieke schrijfwijze - in zijn handelsnaam, terwijl partijen dezelfde goederen en diensten aanbieden, maakt reeds dat er sprake is van verwarringsgevaar met het merk en de naam “Kwik-Fit”.

Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is er in deze sprake van verwarringsgevaar. Kwik-Fit geniet als merk en handelsnaam immers ruime bekendheid op het gebied van, kort gezegd, auto-onderhoud. Van dit merk en de naam “Kwik-Fit” is het woord “Kwik”, op deze kenmerkende wijze geschreven, het sterk onderscheidende en dominerende bestanddeel. Het gebruik door [gedaagde] van dit bestanddeel - met identieke schrijfwijze - in zijn handelsnaam, terwijl partijen dezelfde goederen en diensten aanbieden, maakt reeds dat er sprake is van verwarringsgevaar met het merk en de naam “Kwik-Fit”. De wijze waarop [gedaagde] dit woord gebruikt in zijn handelsnaam doet daaraan onvoldoende af.

Het door Kwik-Fit gevraagde gebod tot het wijzigen van de handelsnaam van [gedaagde] en het gevraagde verbod tot het gebruik van de term “Kwik” liggen daarmee voor toewijzing gereed.

PROCESRECHT

Spoedeisend belang

• Pas sinds kort bekend met reeds 18 jaar gevoerde handelsnaam

Kwik-Fit heeft immers recht en belang om een geconstateerde inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten op korte termijn te (doen) beëindigen. Dat [gedaagde], althans zijn rechtsvoorganger, reeds 18 jaar handelt onder de naam “Auto-Kwik-Service Kampen” doet hier niet aan af, te meer niet nu Kwik-Fit onweersproken heeft aangegeven pas sinds korte tijd op de hoogte te zijn van de door [gedaagde] gebruikte handelsnaam.

Vindplaatsen: LJN: [BI8494](#)

Vzgr Rb Zwolle, 14 april 2009

(M.H.S. Lebens-de Mug)

vonnis

RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 155706 / KG ZA 09-134

Vonnis in kort geding van 14 april 2009

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KWIK-FIT NEDERLAND B.V.,

gevestigd te Harderwijk,

eiseres,

advocaat mr. V. van Dijken,

tegen

[gedaagde], wonende te [plaats],

gedaagde,

verschenen in persoon.

Partijen zullen hierna Kwik-Fit en [gedaagde] genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de mondelinge behandeling

- de pleitnota van Kwik-Fit

- de brieven van Kwik-Fit van 30 maart 2009 houdende nadere producties

- de brief van [gedaagde] van 31 maart 2009 houdende verweer.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Kwik-Fit drijft in Nederland sinds 1976 een onderneming op het gebied van autoreparaties, onderhoudswerkzaamheden en de handel in en montage van autoaccessoires.

2.2. Sinds 1976 maakt zij daarbij gebruik van de handelsnaam “Kwik-Fit”. Vanaf 1987 heeft zij het merk “Kwik-Fit” geregistreerd. Op 15 november 1999 heeft zij de domeinnaam www.kwikfit.nl geregistreerd.

2.3. [gedaagde] drijft als eenmanszaak een garagebedrijf. Dit garagebedrijf is sinds 1991 genaamd “Auto-Kwik-Service Kampen”. [gedaagde] is onder de naam “Auto-Kwik-Service Kampen” onder meer actief op internet, meer in het bijzonder op de website www.marktplaats.nl.

2.4. Op 2 maart 2009 heeft de raadsman van Kwik-Fit [gedaagde] bij brief gesommeerd ieder gebruik van de term “Auto-Kwik-Service” te staken en gestaakt te houden binnen 7 dagen na dagtekening van die brief. Op 10 maart 2009 heeft de raadsman van Kwik-Fit zijn sommatie herhaald en de termijn waarbinnen [gedaagde] het gebruik van de term “Auto-Kwik-Service” diende te staken verlengd tot 13 maart 2009, 12.00 uur.

2.5. Bij brief van 13 maart 2009 heeft [gedaagde] gereageerd op de sommaties van Kwik-Fit. Hij heeft daarbij aangegeven, voor zover thans van belang:

“Voor de goede orde deel ik u mee dat indien uw cliënte meent schade te lijden door het handelen van een derde, in dit geval Auto-Kwik-Service Kampen, het uw cliënte zou sieren als deze persoonlijk contact zou opnemen met ondergetekende. Het rauwelijks manen had dan in elk geval achterwege gelaten kunnen worden. Ondergetekende gaat er namelijk vanuit dat indien uw cliënte met gemotiveerde redenen het probleem zou neerleggen bij ondergetekende en zich bij voorbaat garant stelt voor de kosten die een dergelijke operatie met

zich mee brengt ondergetekende niet bij voorbaat zijn medewerking zou hebben geweigerd”

2.6. Kwik-Fit heeft daarop, wederom bij monde van haar raadsman, op 17 maart 2009 gereageerd door aan te geven dat zij op vrijdag 13 maart 2009 de voorzieningenrechter heeft verzocht een datum voor kort geding te bepalen en dat de brief van [gedaagde] voor haar geen aanleiding is om van het kort geding af te zien. Op 25 maart 2009 heeft Kwik-Fit [gedaagde] doen dagvaarden.

3. Het geschil

3.1. Kwik-Fit vordert samengevat – om [gedaagde] te bevelen binnen 48 uur na betekening van dit vonnis ieder gebruik van de term “Auto-Kwik-Service Kampen” en de term “Kwik”, al dan niet in combinatie met andere termen, te staken, op straffe van verbeurte van een dwangsom. Tevens vordert Kwik-Fit [gedaagde] in de werkelijk gemaakte proceskosten te veroordelen.

3.2. [gedaagde] voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

Spoeeisend belang en misbruik van recht?

4.1. [gedaagde] heeft betoogd dat Kwik-Fit geen spoedeisend belang heeft bij haar vordering en voorts dat zij misbruik maakt van haar recht, nu [gedaagde] – althans zijn rechtsvoorganger – reeds 18 jaar handelt onder de naam “Auto-Kwik-Service Kampen”. Voorts maakt Kwik-Fit misbruik van haar recht nu zij [gedaagde] heeft betrokken in deze procedure, terwijl zij een bedrijf in Nuenen dat ook “Kwik” in de naam voert, toestaat die naam te blijven gebruiken.

4.2. Dit betoog wordt verworpen. Kwik-Fit heeft immers recht en belang om een geconstateerde inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten op korte termijn te (doen) beëindigen. Dat [gedaagde], althans zijn rechtsvoorganger, reeds 18 jaar handelt onder de naam “Auto-Kwik-Service Kampen” doet hier niet aan af, te meer niet nu Kwik-Fit onweersproken heeft aangegeven pas sinds korte tijd op de hoogte te zijn van de door [gedaagde] gebruikte handelsnaam.

Het betoog van [gedaagde] dat Kwik-Fit in het vergelijkbare geval in Nuenen niet optreedt en derhalve misbruik van recht maakt door jegens [gedaagde] wel op te treden – wat er verder ook van dit betoog zij – wordt verworpen nu Kwik-Fit onweersproken heeft aangegeven inmiddels ook tegen het betreffende bedrijf een kort geding-procedure aanhangig te hebben gemaakt.

Schending merkenrecht?

4.3. Tussen partijen is niet in geschil dat Kwik-Fit het merkenrecht heeft op het merk “Kwik-Fit” en dat Kwik-Fit haar handelsnaam in Nederland voert sinds 1976. Tussen partijen is evenmin in geschil dat [gedaagde], althans zijn rechtsvoorganger, de handelsnaam “Auto-Kwik-Service Kampen” gebruikt sinds 1991. Het recht van Kwik-Fit is aldus het oudere recht.

4.4. [gedaagde] heeft aangegeven dat er geen sprake is van een schending van het merkenrecht van Kwik-Fit en evenmin van een handelen in strijd met de handelsnaamwet. [gedaagde] voert daartoe aan dat, nu het

woord “Kwik” tussen “Auto” en “Service” is geplaatst, er geen gevaar voor verwarring bestaat. Dat er geen gevaar voor verwarring bestaat, blijkt volgens [gedaagde] tevens uit het feit dat zijn klanten nooit hebben aangegeven zijn garagebedrijf te verwarren met Kwik-Fit. Daarbij heeft [gedaagde] aangevoerd dat hij, ondanks het feit dat Kwik-Fit stelt een afname te hebben gezien in het aantal klanten afkomstig uit Kampen, hij geen toename in aantal klanten heeft gezien. Er is aldus geen verwarringsgevaar en er is evenmin sprake van door Kwik-Fit geleden schade.

4.5. Van een inbreuk door [gedaagde] op de intellectuele eigendomsrechten van Kwik-Fit is sprake bij verwarringsgevaar tussen de handelsnaam van [gedaagde] en de handelsnaam en het merk “Kwik-Fit”. Anders dan [gedaagde] betoogt, is voor de beoordeling van deze vraag aldus niet van belang of Kwik-Fit schade lijdt of heeft geleden, dan wel of verwarring daadwerkelijk is opgetreden.

Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is er in deze sprake van verwarringsgevaar. Kwik-Fit geniet als merk en handelsnaam immers ruime bekendheid op het gebied van, kort gezegd, auto-onderhoud. Van dit merk en de naam “Kwik-Fit” is het woord “Kwik”, op deze kenmerkende wijze geschreven, het sterk onderscheidende en dominerende bestanddeel. Het gebruik door [gedaagde] van dit bestanddeel - met identieke schrijfwijze - in zijn handelsnaam, terwijl partijen dezelfde goederen en diensten aanbieden, maakt reeds dat er sprake is van verwarringsgevaar met het merk en de naam “Kwik-Fit”. De wijze waarop [gedaagde] dit woord gebruikt in zijn handelsnaam doet daaraan onvoldoende af.

Het door Kwik-Fit gevraagde gebod tot het wijzigen van de handelsnaam van [gedaagde] en het gevraagde verbod tot het gebruik van de term “Kwik” liggen daarmee voor toewijzing gereed.

Proceskosten

4.6. [gedaagde] heeft zich op het standpunt gesteld dat de proceskosten die door Kwik-Fit zijn gevorderd, nodeloos zijn gemaakt en derhalve niet kunnen worden toegewezen. Kwik-Fit heeft daarop aangegeven dat zij het van belang acht direct en met hantering van korte termijnen op te treden tegen geconstateerde schendingen van haar merk- en handelsnaamrecht. De onderhavige proceskosten zijn volgens haar dan ook toewijsbaar.

4.7. Het kan Kwik-Fit worden toegegeven dat zij er belang bij heeft om geconstateerde inbreuken op haar recht op korte termijn te doen beëindigen. Dit betekent echter niet dat zij daartoe onder alle omstandigheden noodzakelijkerwijs op korte termijn een procedure, met alle kosten van dien, aanhangig dient te maken. In het onderhavige geval is de voorzieningenrechter van oordeel dat Kwik-Fit onvoldoende heeft getracht in der minne een beëindiging van de inbreuk op haar recht te verkrijgen.

[gedaagde] heeft immers op de tiende dag na de eerste sommatie van Kwik-Fit - en aldus binnen een redelijke termijn – op de sommatie gereageerd en in zijn reactie een welwillende houding ingenomen ten opzichte van

die sommatie. [gedaagde] heeft ter zitting onweersproken aangegeven dat de beperkte vertraging in zijn reactie was gelegen in trieste persoonlijke omstandigheden. Ter zitting heeft [gedaagde] voorts benadrukt dat hij steeds bereid was en is aan de sommatie van Kwik-Fit te voldoen en heeft hij zijn vermelding in het telefoonboek en de Gouden gids al laten beëindigen. Tot slot heeft [gedaagde] aangegeven dat het probleem met de gestelde termijn voor hem met name is gelegen in het feit dat hij als uitvoerder van APK-keuringen een naamswijziging moet doorvoeren met goedkeuring van de RDW, op straffe van verlies van zijn keuringsbevoegdheid. Een dergelijke goedkeuring kan niet binnen de door Kwik-Fit gestelde termijnen worden verkregen. Dit laatste is door Kwik-Fit niet betwist.

Gelet op deze omstandigheden is de voorzieningenrechter van oordeel dat Kwik-Fit, door desondanks vast te houden aan de door haar in haar sommatiebrieven gestelde – zeer korte – termijnen en, buiten de mededeling dat de procedure zal worden voortgezet, in het geheel niet in te gaan op de brief van [gedaagde], noodloos proceskosten heeft gemaakt.

De proceskosten tussen partijen zullen dan ook worden gecompenseerd in die zin, dat iedere partij de eigen kosten zal dragen.

Ingangstermijn van het gebod

4.8. Gelet op het hiervoor overwogene acht de voorzieningenrechter de door Kwik-Fit gevorderde termijn van 48 uur na betekening van dit vonnis in beginsel te kort. Partijen zijn echter ter zitting overeengekomen dat Kwik-Fit dit vonnis niet eerder zal betekenen dan vier weken na wijzen van het vonnis. Dit om [gedaagde] tijd te geven de inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Kwik-Fit te beëindigen. Gelet op deze afspraak, zal de voorzieningenrechter het gevorderde onder I en II toewijzen.

Termijn tot het instellen van een bodemprocedure

4.9. De voorzieningenrechter dient op basis van artikel 1019i Rv (zodanig) ambtshalve een termijn te bepalen, waarbinnen een bodemprocedure aanhangig dient te worden gemaakt door Kwik-Fit. De voorzieningenrechter zal deze termijn op zes maanden bepalen, te rekenen vanaf de datum dat dit vonnis in kracht van gewijsde is gegaan.

4.10. De gevorderde dwangsom zal worden beperkt als volgt.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. gebiedt [gedaagde] om binnen 48 uur na betekening van dit vonnis ieder gebruik van de term “Auto-Kwik-Service Kampen” en de term “Kwik” al dan niet in combinatie met andere termen te staken en gestaakt te houden,

5.2. bepaalt dat [gedaagde] voor iedere dag of gedeelte daarvan dat hij in strijd handelt met het onder 5.1 bepaalde, aan Kwik-Fit een dwangsom verbeurt van EUR 500,00, tot een maximum van EUR 50.000,00,

5.3. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.4. stelt de termijn waarbinnen door Kwik-Fit een bodemprocedure aanhangig dient te worden gemaakt op

zes maanden nadat dit vonnis in kracht van gewijsde is gegaan.

5.5. compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt,

5.6. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.H.S. Lebens-de Mug en in het openbaar uitgesproken op 14 april 2009.
