

Vzgr Rb Arnhem, 23 juli 2009, Beekenoord



MERKENRECHT

Gebruik woordmerk als straatnaam geen inbreuk artikel 2.20(d) BVIE

- [De naamgeving aan de wijk Beekenoord en de straten in die wijk heeft dus plaatsgevonden buiten het economische verkeer.](#)

De gemeente heeft bij het geven van de naam aan de wijk en de straat gehandeld ter uitvoering van haar publiekrechtelijke taak, zoals neergelegd in de artikelen 108 en 160 van de Gemeentewet en in de 'Verordening naamgeving en nummering (adressen) Westervoort 2007'. Zij heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat zij bij de keuze voor de geografische aanduiding Beekenoord heeft gehandeld conform haar beleid, dat inhoudt dat gezocht wordt naar de naam van een historisch gebouw in het plangebied. In dit geval is dat de in 1865 gebouwde boerderij Beekenoord. De gemeente heeft bij haar keuze voor deze naam evident niet willen refereren aan het merk of de onderneming van [X] en heeft zich niet laten leiden door commerciële overwegingen. De naamgeving aan de wijk Beekenoord en de straten in die wijk heeft dus plaatsgevonden buiten het economische verkeer.

- [woorden 'in het economisch verkeer' vanaf 1 januari 2004 geschrapt uit dit artikellid van de BMW. Een inhoudelijke wijziging, in die zin dat bijvoorbeeld het gebruik van een benaming als straatnaam nu wél onder de reikwijdte van 'gebruik' in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub d valt, kan daarmee naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet zijn beoogd.](#)

4.7. Artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE noemt echter niet de eis dat het teken gebruikt moet worden 'in het economisch verkeer'. Deze woorden kwamen oorspronkelijk wel voor in artikel 13A lid 1 sub d van de Benelux Merkenwet (BMW), zoals die gold tot 1 januari 2004, en in artikel 13A 2 BMW (oud). Met de aanpassing van de tekst van de BMW aan de tekst van artikel 5 lid 5 van de Merkenrichtlijn (richtlijn 89/104/EG van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten) zijn deze woorden 'in het economisch verkeer' vanaf 1 januari 2004 geschrapt uit dit artikellid van de BMW. Later zijn deze woorden ook niet opgenomen in artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE. Een inhoudelijke wijziging, in die zin dat bijvoorbeeld het gebruik van een benaming als straatnaam nu wél onder de reikwijdte van 'gebruik' in de zin van artikel

2.20 lid 1 sub d valt, kan daarmee naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet zijn beoogd.

Vindplaatsen: [Boek9](#); IER 2009, nr. 84, p. 341, m.nt. Kamperman Sanders

Vzgr Rb Arnhem, 23 juli 2009

(F.J. de Vries)

RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 185554/ KG ZA 09-357

Vonnis in kort geding van 23 juli 2009

in de zaak van [...] [X], wonende te [...],

eiser,

advocaat mr. B.P.J.M.L. Vliexs te Nijmegen,

tegen

de publiekrechtelijke rechtspersoon GEMEENTE

WESTERVOORT, zetelend te Westervoort,

gedaagde,

advocaat mr. H.W. de Weijs te Arnhem.

Partijen zullen hierna [X] en de gemeente genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de mondelinge behandeling

- de pleitnota van [X]

- de pleitnota van de gemeente.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. [X] dreef vanaf 1980 een eenmanszaak onder verschillende namen, waaronder B.P. (Bureau Pensioenvoorziening), [X] Financiële diensten en [X] Assurantiën. Sinds 1997 handelt hij samen met zijn echtgenote in een vennootschap, met ingang van 1 oktober 1998 onder de statutaire naam '[X] Financiële Diensten v.o.f. In 1999 heeft [X] een monumentale hoeve uit 1865 gekocht, gelegen aan de [...] te Westervoort. Deze hoeve droeg de naam 'Beekenoord'. [X] en zijn echtgenote wonen sindsdien in (een deel van) die hoeve en drijven vanuit daar hun onderneming.

2.2. Op 25 augustus 2000 heeft [X] de naam Beekenoord als woordmerk op zijn naam laten registreren bij het Benelux-Merkenbureau in de klassen 35 en 36 voor de zakelijke diensten die hij verleende en nog verleent.

2.3. Sinds 1 november 2004 handelt de vennootschap van [X] en zijn vrouw onder de namen 'Beekenoord Hypotheekcentrum', 'Beekenoord Makelaardij' en 'Beekenoord Assurantiekantoor' en biedt zij haar diensten aan via (onder meer) de website www.beekenoord.nl.

2.4. Op de website www.beekenoord.nl staat over de naam Beekenoord het volgende vermeld:

"De naam en het huis Beekenoord dateren uit 1865. De fundering is zelfs enkele eeuwen ouder. Op de fundamenten, waaronder de in tact gebleven gewelven in de kelder (...) stond naar men vermoedt eerst de boerderij 'Costverlooren', welke rond 1863 grotendeels uitbrandde. De ruïne kwam in eigendom van de familie Jansen van Beek en werd herbouwd. Het werd het oord

van de familie lanssen van Beek. En zo ontstond de naam Beekenoord."

2.5. De gemeente is sinds 2001 betrokken bij de ontwikkeling van een stuk grond van ongeveer 10 hectare, gelegen achter de hoeve Beekenoord en omsloten door de Hamersestraat, de Liemersallee, de Noordelijke Parallelweg en de St. Dominicuslaan te Westervoort. De grond is grotendeels in handen van Maatschap Westervoort, bestaande uit projectontwikkelaars Van Berlo Ontwikkeling B.V. en Van Campen Bouwgroep B.V. Deze maatschap heeft Steengoed Makelaardij en Van Heeteren & Actief Makelaars als makelaars bij dit nieuwbouwplan betrokken. In dit nieuwbouwplan worden tot 2010 ongeveer 240 woningen in de huur- en koopsector gerealiseerd.

2.6. In het begin was de werktitel van de gemeente voor de te realiseren nieuwe wijk 'Hamerden-II'. De gemeente en de projectontwikkelaars zijn vanaf 2005 de naam 'Plan Beekenoord' gaan gebruiken voor het nieuwbouwplan. Vanaf 2006 is de gemeente met de naam Beekenoord voor de nieuwe wijk naar buiten getreden, onder meer in nieuwsbrieven naar omwonenden, waaronder [X]. Met ingang van 27 april 2006 is het voorontwerp van het 'bestemmingsplan Beekenoord' ter inzage gelegd.

2.7. Op 27 juni 2007 heeft [X] het volgende aan het college van B&W gemaaild:

"Als exclusief eigenaar van de naam Beekenoord heb ik toestemming verleend om de te realiseren wijk tussen de Hamersestraat (...) 'Beekenoord' te noemen. Dit impliceert echter niet dat de naam Beekenoord ook gebruikt mag worden voor het benoemen van een straat."

2.8. Het voorgaande heeft [X] bij brief van 13 juli 2007 nogmaals aan het college van B&W bevestigd:

"Als exclusief eigenaar van het woordmerk Beekenoord heb ik u schriftelijk toestemming verleend om de naam Beekenoord te gebruiken als geografische benaming voor de te realiseren woonwijk tussen Hamersestraat (...) Er is bij het verlenen van de toestemming expliciet vermeld dat de naam alleen mag worden gebruikt voor het benoemen van de wijk en impliceert geen automatische toestemming om één van de straten Beekenoord te noemen. (...)"

2.9. Bij besluit van 19 juni 2007 heeft (het college van B&W van) de gemeente aan deze nieuwe wijk officieel de wijknaam Beekenoord toegekend. Ook heeft de gemeente in dat besluit, in aansluiting op het advies van het Historisch Centrum Westervoort van 10 november 2006, aan de straten in deze wijk de volgende straatnamen toegekend: Beekenoord (voor de hoofdonthutingsweg), Wannersgaard, Warveld en Hageland.

2.10. [X] is een bestuursrechtelijke procedure gestart tegen dit besluit van de gemeente. De gemeente heeft [X] bij besluit van 16 oktober 2007 niet-ontvankelijk verklaard in het bezwaar dat [X] had gemaakt tegen de straatnaamtoekenning. Daartegen is [X] in beroep gegaan bij deze rechtbank. De rechtbank heeft bij beslissing van 3 juli 2008 het besluit van 19 juni 2007 vernietigd en zelf in de zaak voorzien. Daarbij heeft de rechtbank het bezwaar van [X] tegen de beslissing van

19 juni 2007, voor zover het de gedoogplicht van naamborden betreft, ongegrond verklaard. Voor het overige heeft de rechtbank bepaald dat de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit in stand blijven voor zover daarbij het bezwaar van [X] tegen de beslissing van 19 juni 2007 betreffende de benoeming van wijk straatnamen niet-ontvankelijk is verklaard. Bij uitspraak van 8 oktober 2008 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State [X] niet-ontvankelijk verklaard in het door hem ingestelde hoger beroep omdat hij de gronden van het hoger beroep niet binnen de gestelde termijn had ingediend.

2.11. Bij brief van 8 februari 2008 heeft de raadsman van [X], zich beroepende op het op naam van [X] ingeschreven woordmerk Beekenoord, de gemeente gesommeerd om binnen 14 dagen schriftelijk te bevestigen dat de gemeente ieder gebruik van het woord Beekenoord zal staken en gestaakt zal houden. In maart 2008 heeft vervolgens een bespreking plaatsgevonden tussen partijen. Deze bespreking heeft niet tot een oplossing geleid.

3. Het geschil

3.1. [X] vordert de gemeente, op straffe van een dwangsom, te verbieden om inbreuk te maken op zijn merkrechten, in ieder geval omvattend een verbod op het gebruik van de aanduiding Beekenoord of een daarmee overeenstemmend teken, met veroordeling van de gemeente in de kosten van deze procedure.

3.2. Hij legt aan zijn vordering merkinbreuk ten grondslag, zoals omschreven in artikel 2.20 lid 1 sub d van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE). Hij stelt dat de gemeente géén geldige reden heeft voor het gebruik van de benaming Beekenoord. Volgens hem is er geen sprake van een bekende historische aanduiding. De gemeente had ook kunnen kiezen voor bijvoorbeeld de naam 'Costverlooren' of 'Waneslag', namen die volgens hem binnen het plangebied gebruikt zijn voor historische gebouwen. Door toekenning van de straatnaam Beekenoord zou daarnaast afbreuk worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk van [X]. Toekomstig mogelijk negatieve - berichtgevingen over de straat / wijk Beekenoord zullen direct worden gelinkt aan zijn bedrijf. Ook zou er sprake zijn van commercieel gewin bij de gemeente, omdat het Plan Beekenoord commercieel verhandelbare registergoederen bevat, waarvoor de gemeente wellicht ook verkoopopbrengsten of subsidies zal ontvangen. [X] stelt een spoedeisend belang te hebben bij zijn vordering omdat de ontwikkeling van Plan Beekenoord nu in volle gang is en hij zich geconfronteerd ziet met verarring en onduidelijkheid en mogelijk schade.

3.3. De gemeente betwist allereerst dat [X] een (spoedeisend) belang heeft bij zijn vordering. Daarnaast betwist de gemeente dat er sprake is van merkinbreuk. Zij voert daartoe - samengevat en voor zover hier van belang - het volgende aan. Onder verwijzing naar het 'Chiemsee'- arrest (HvJ EG, 4 mei 1999, NJ 2000, 269) stelt zij dat een dergelijke geografische benaming in het algemeen belang vrijgehouden moet worden en dat het merk van [X] in dat licht slechts een geringe bescher-

mingsomvang heeft. Ook stelt zij dat het merkenrecht niet goed toepasbaar is op de onderhavige situatie. Mocht artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE al toepasbaar zijn, dan heeft de gemeente een geldige reden voor het gebruik van de benaming Beekenoord. Al sinds jaar en dag geeft de gemeente, net als veel andere gemeenten, aan nieuwe straten, wijken, gebieden, industrieparken, bruggen en andere locaties een naam die refereert aan de geschiedenis van die locatie of aan de geografische aanduiding van die locatie. Daarvoor worden, waar mogelijk, namen gebruikt van oude boerderijen of percelen die zich vroeger bevonden of die zich nog steeds bevinden op de plaats van de nieuwe wijk of de nieuwe straat. Ook is het de gewoonte van de gemeente om de hoofdontsluitingsweg in een bestemmingsplan de naam van dat bestemmingsplan te geven. Voor de (straat)naamgeving voor de nieuwe wijk Beekenoord en de hoofdontsluitingsweg Beekenoord heeft zij zich bovendien laten adviseren door de Historische Kring en het Historisch Centrum Westervoort. Er is in deze sprake van een consistent beleid van de gemeente. Ten slotte betwist de gemeente dat er afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk van [X]. Het prestigieuze Plan Beekenoord zal eerder positief afstralen op dat merk.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

Spoedeisend belang

4.1. Hoewel de gemeente moet worden toegegeven dat [X] sinds zijn sommatiebrief in februari 2008 lang heeft gewacht met het instellen van zijn verbodsvordering in kort geding, heeft [X] naar het oordeel van de voorzieningenrechter toch een spoedeisend belang bij zijn vordering. Deze verbodsvordering strekt er immers toe een einde te maken aan als stelselmatige inbreuk op een subjectief recht aan te merken handelingen, waarvan [X] stelt doorlopend schade te ondervinden. Onweersproken is dat de ontwikkeling van Plan Beekenoord nu in volle gang is. De enkele omstandigheid dat [X] geruime tijd heeft gewacht met het instellen van zijn vordering doet daaraan niet af (zie ook HR 29 juni 2001, NJ 2001, 602).

Merkrecht versus straatnaam

4.2. Kern van het geschil is of [X] zich op grond van zijn voor financiële diensten en makelaarsdiensten ingeschreven woordmerk Beekenoord kan verzetten tegen het gebruik door de gemeente van de identieke naam Beekenoord als straatnaam.

4.3. Artikel 2.20 lid 1 BVIE geeft een houder van een ingeschreven merk het uitsluitende recht om het gebruik door een derde, zonder zijn toestemming, van een identiek of overeenstemmend teken te verbieden. Daarbij moet dan wel zijn voldaan aan de in dat artikel omschreven voorwaarden onder a, b, c of d.

4.4. Partijen zijn het erover eens dat de gemeente de naam Beekenoord niet in het economisch verkeer gebruikt voor waren of diensten. Dit brengt met zich mee dat [X] zich in elk geval niet op grond van de in artikel 2.20 lid 1 sub a tot en met c BVIE genoemde inbreukcriteria kan verzetten tegen het gebruik door de

gemeente van die naam als straatnaam. In al die onderdelen van artikel 2.20 lid 1 BVIE is - onder meer - 'gebruik van het teken in het economisch verkeer voor waren of diensten' een voorwaarde voor toepasbaarheid.

4.5. De vraag die in dit kort geding beantwoord moet worden is of artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE van toepassing is op de onderhavige situatie, omdat het daar - onder meer - gaat om 'gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten', waarvan volgens [X] bij het gebruik van een teken als straatnaam sprake is. Dit is naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet het geval. Daartoe wordt het volgende overwogen.

4.6. De gemeente heeft bij het geven van de naam aan de wijk en de straat gehandeld ter uitvoering van haar publiekrechtelijke taak, zoals neergelegd in de artikelen 108 en 160 van de Gemeentewet en in de 'Verordening naamgeving en nummering (adressen) Westervoort 2007'. Zij heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat zij bij de keuze voor de geografische aanduiding Beekenoord heeft gehandeld conform haar beleid, dat inhoudt dat gezocht wordt naar de naam van een historisch gebouw in het plangebied. In dit geval is dat de in 1865 gebouwde boerderij Beekenoord. De gemeente heeft bij haar keuze voor deze naam evident niet willen refereren aan het merk of de onderneming van [X] en heeft zich niet laten leiden door commerciële overwegingen. De naamgeving aan de wijk Beekenoord en de straten in die wijk heeft dus plaatsgevonden buiten het economische verkeer.

4.7. Artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE noemt echter niet de eis dat het teken gebruikt moet worden 'in het economisch verkeer'. Deze woorden kwamen oorspronkelijk wel voor in artikel 13A lid 1 sub d van de Benelux Merkenwet (BMW), zoals die gold tot 1 januari 2004, en in artikel 13A 2 BMW (oud). Met de aanpassing van de tekst van de BMW aan de tekst van artikel 5 lid 5 van de Merkenrichtlijn (richtlijn 89/104/EG van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten) zijn deze woorden 'in het economisch verkeer' vanaf 1 januari 2004 geschrapt uit dit artikellid van de BMW. Later zijn deze woorden ook niet opgenomen in artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE. Een inhoudelijke wijziging, in die zin dat bijvoorbeeld het gebruik van een benaming als straatnaam nu wél onder de reikwijdte van 'gebruik' in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub d valt, kan daarmee naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet zijn beoogd.

Conclusie

4.8. De in geding zijnde straatnaamgeving door de gemeente vindt plaats buiten het economische verkeer en wordt, voorlopig geoordeeld, niet bestreken door artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE, waarin de materie van 'gebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten' thans is geregeld. Bovendien heeft de gemeente, zo dit artikel al van toepassing zou zijn, voldoende aannemelijk gemaakt een geldige reden te hebben voor het gebruik van de in geding zijnde straatnaam. Dat de gemeente wellicht ook voor een andere naam had kunnen kiezen, van een ander zich in het plangebied bevindend

historisch gebouw, doet aan het voorgaande oordeel niet af. De op merkenrecht gegronde vordering van [X] zal dus worden afgewezen.

Proceskosten

4.9. Als de in het ongelijk gestelde partij zal [X] worden veroordeeld in de proceskosten van de gemeente. De gemeente heeft op grond van artikel 1019h Rv. aanspraak gemaakt op de volledige proceskosten van E 19.218,06. Dit bedrag is inclusief 6% kantoorkosten en 19% BTW. Zij heeft daartoe een kostenspecificatie overgelegd. De voorzieningenrechter ziet ten aanzien van het salaris van de advocaat van de gemeente aanleiding om, in aansluiting bij de per 1 augustus 2008 in werking getreden indicatietarieven in IE-zaken, de gevorderde kosten te matigen tot € 6.000,00, het maximale tarief bij eenvoudige kort gedingen. De kosten aan de zijde van de gemeente worden, gezien het voorgaande, begroot op:

- vast recht €262,00

- salaris advocaat €6.000,00

Totaal €6.262,00

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. wijst de gevorderde voorzieningen af,

5.2. veroordeelt [X] in de kosten van deze procedure, aan de zijde van de gemeente begroot op €6.262,00.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.J. de Vries en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. E.A. Satijn op 23 juli 2009.
