

**Vzgr Rb Den Haag, 4 september 2009, Formula One Licensing**



**MERKENRECHT**

**Inbreuk F1-logo wegens ongerechtvaardigd voordeel**

- Gelet op de hoge mate van bekendheid van het F1-merk, de mate van overeenstemming tussen het F1-merk en het logo en het gebruik van het logo in combinatie met tekens die naar autoraces verwijzen, moet voorshands worden aangenomen dat de gemiddelde consument een verband zal leggen tussen het logo en het F1-merk.
- Gelet op die factoren en het aantrekkelijke imago van het F1-merk is voorshands ook aannemelijk dat een grote kans bestaat dat het gebruik van het logo het economische gedrag van de gemiddelde consument van energiedrank zal beïnvloeden in die zin dat de consument sneller naar de waren van [X c.s.] zal grijpen.

Aldus haalt [X c.s.] zonder financiële vergoeding profijt uit de commerciële inspanning die FOL heeft geleverd om het imago van dit merk te creëren en te onderhouden. Ook is gelet op een en ander naar voorlopig oordeel voldoende aannemelijk dat [X c.s.] dit voordeel bewust heeft gezocht door in het kielzog van het bekende F1-merk te varen. Derhalve is er sprake van ongerechtvaardigd voordeel trekken uit de reputatie van het bekende F1-merk. Aangezien gesteld noch gebleken is dat [X c.s.] hiervoor een geldige reden heeft, is er sprake van een inbreuk in de zin van artikel 9 lid 1 sub c GMVo.

**Geen overeenstemming F1 en Fone1**

- Dat brengt mee dat het teken in visueel opzicht aanzienlijk afwijkt van de Gemeenschapsmerken omdat de specifieke vormgeving van die merken niet is overgenomen. Ook in auditief en begripsmatig opzicht wijkt dit teken af van Gemeenschapsmerken van FOL.

Ten aanzien van dit teken is namelijk, anders dan bij het logo, voorshands wel aannemelijk dat de gemiddelde consument de letters F en ONE zal opvatten als één woord. De weergave van de letters ONE als kleine letters en de vette weergave van de F en de 1 maakt dat niet anders. De klank van dat woord FONE1 verschilt duidelijk van de klank van F1 en FORMULA 1 en, voor zover de consument een betekenis toekent aan het woord FONE1, zal ook die afwijken van de betekenis van F1 en FORMULA 1. Naar voorlopig oordeel stemt het woord FONE1 zoals gebruikt door [X c.s.], dus niet overeen met de Gemeenschapsmerken.

**Geen inbreukmakende handelsnamen**

- Geconcludeerd moet dus worden dat de gewraakte handelsnamen niet of nauwelijks overeenstemmen met de Gemeenschapsmerken waarop FOL zich in deze procedure beroept.

Daar komt bij dat de handelsnamen worden gebruikt voor ondernemingen die zich bezig houden met de handel in producten die niet soortgelijk zijn aan de diensten en waren die FOL op de markt brengt. Gelet op een en ander kan naar voorlopig oordeel niet worden volgehouden dat het gebruik van die handelsnamen onrechtmatig is.

**Geen inbreukmakende domeinnamen**

- De domeinnamen maken geen inbreuk op de Gemeenschapmerken van FOL om vergelijkbare redenen als de redenen waarom de handelsnamen van gedaagden 2-5 geen inbreuk maken op die merken (zie hiervoor r.o. 4.23).

Naar voorlopig oordeel is er ook geen grond voor het staken van het gebruik van de domeinnamen van formula1.lu, formula1.com.tr, fone1.eu en f-one-1.com.

**HANDELSNAAMRECHT**

**Geen inbreukmakende handelsnamen**

- Gelet op verschillende aard ondernemingen en gegeven het feit dat de handelsnamen niet identiek zijn, valt zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet in te zien dat er bij het publiek verwarring tussen de onderneming is te duchten.

In dit verband is met name van belang dat, zoals [X c.s.] terecht heeft aangevoerd, er een aanzienlijk verschil bestaat tussen de aard van de onderneming van FOL, die zich voornamelijk bezighoudt met autoraces, en de aard van de ondernemingen van gedaagden, die zich bezighouden met de handel in energiedrank. Gelet daarop en gegeven het feit dat de handelsnamen niet identiek zijn, valt zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet in te zien dat er bij het publiek verwarring tussen de onderneming is te duchten.

**Geen inbreukmakende domeinnamen**

- Ten aanzien van de domeinnamen fone1.eu en f-one-1.com strandt het beroep op het handelsnaamrecht al op het feit dat de domeinnamen in meer dan

**geringe mate afwijken van de handelsnaam Formula One Licensing B.V.**

Ten aanzien van alle domeinnamen geldt, dat voor zover de domeinnamen in dit geval kunnen worden aangemerkt als naam waaronder een onderneming van [X c.s.] wordt gedreven, er naar voorlopig oordeel geen verwarring is te duchten gelet op de verschillende aard van enerzijds de onderneming van FOL, die zich bezig houdt met autoraces, en anderzijds de ondernemingen van [X c.s.], die zich bezighouden met de handel in energiedrank.

**PROCESRECHT**

**Proceskosten conform liquidatietarief bij niet verschenen gedaagde**

- **Aangezien FOL de werkelijk gemaakte proceskosten niet bij dagvaarding heeft gespecificeerd en gesteld noch gebleken is dat een specificatie bij exploitatie aan [Y] is bekendgemaakt, zullen de kosten overeenkomstig het reguliere liquidatietarief worden vastgesteld.**

Vindplaatsen: IER 2009, nr. 85, p. 343, m.nt. Gielen

**Vzgr Rb Den Haag, 4 september 2009**

(P.H. Blok)

vonnis

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 341559 / KG ZA 09-864

Vonnis in kort geding van 4 september 2009

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FORMULA ONE LICENSING B.V., gevestigd te Rotterdam,

eiseres,

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

tegen

1. de commanditaire vennootschap GOLDZADE C.V., gevestigd te Winschoten,

advocaat mr. M.A. Goedkoop,

2. de commanditaire vennootschap FORMULA 1 C.V., gevestigd te Winschoten,

advocaat mr. M.A. Goedkoop,

3. de commanditaire vennootschap FORMULA 1 INTERNATIONAL C.V., gevestigd te Delfzijl,

advocaat mr. M.A. Goedkoop,

4. de rechtspersoon naar buitenlands recht FONE 1 LIMITED, gevestigd te Londen, Verenigd Koninkrijk,

advocaat mr. M.A. Goedkoop,

5. de rechtspersoon naar buitenlands recht FONE 1 INTERNATIONAL HOLDING LTD., gevestigd te Londen, Verenigd Koninkrijk,

advocaat mr. M.A. Goedkoop,

6. [X], wonende te [woonplaats], Turkse Republiek van Noord-Cyprus,

advocaat mr. M.A. Goedkoop,

7. [Y], wonende te [woonplaats], niet verschenen,

gedaagden.

Eiseres zal hierna FOL worden genoemd. Gedaagden zullen afzonderlijk worden aangeduid als Goldzade, Formula 1, Formula 1 International, Fone 1, Fone 1 International Holding, [X] en [Y]. Gedaagden 1-6 zullen gezamenlijk [X c.s.] worden genoemd. De zaak is voor FOL behandeld door mr. G.S.P. Vos en mr. E. Veldhoen, advocaten te Amsterdam en voor [X c.s.] door zijn voornoemde advocaat.

**1. De procedure**

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 9 juli 2009,

- de door FOL overgelegde producties 1-52,

- de door [X c.s.] overgelegde producties 1-8, alsmede een overzicht van proceskosten,

- de mondelinge behandeling van 21 augustus 2009 en de daarbij door FOL en [X c.s.] overgelegde pleitnota.

1.2. Tegen [Y] is verstek verleend.

1.3. Vonnis is bepaald op heden.

**2. De feiten**

2.1. FOL maakt onderdeel uit van de Formula One groep van vennootschappen die verantwoordelijk is voor de promotie en exploitatie van het Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) wereldkampioenschap autoraces.

2.2. FOL is houdster van onder meer het hierna weergegeven Gemeenschapswoordbeeldmerk, ingeschreven onder nummer 3934387 op 17 november 2005, voor onder meer non-alcoholische dranken in klasse 32 en de organisatie van sport evenementen in klasse 41 (hierna: het F1-merk):



2.3. FOL is tevens houdster van het hierna weergegeven Gemeenschapswoordbeeldmerk, ingeschreven onder nummer 3429396 op 6 oktober 2005, voor onder meer non-alcoholische dranken in klasse 32 (hierna: het Formula 1-merk):

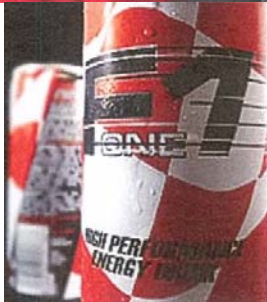


2.4. Gedaagden maken onderdeel uit van een groep van ondernemingen die zich bezig houdt met de verhandeling van energiedrank.

2.5. Op een website onder de domeinnaam fone1.eu (hierna: de website) werd de energiedrank van gedaagden tot recent aangeboden onder het volgende logo (hierna: het logo):



Blijkens de navolgende afbeeldingen, die op de website hebben gestaan, is het logo gepresenteerd tegen verschillende achtergronden:



2.6. Goldzade is houdster geweest van de domeinnamen formula1.lu, formula1.com.tr en f-one-1.com. Deze domeinnamen werden gebruikt om automatisch door te verwijzen naar het domein waaronder de website werd gepubliceerd. Thans staan deze domeinnamen op naam van een derde.

### 3. Het geschil

3.1. FOL vordert – samengevat – een verbod op inbreuk op haar Gemeenschapsmerken en haar handelsnaam, de overdracht van de domeinnaam formula1.lu en de doorhaling van de domeinnaam formula1.com.tr, een opgave van gegevens over de inbreuk en een terugroeping van producten, met veroordeling van gedaagden in de redelijke en evenredige proceskosten in de zin van artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv). Aan haar vorderingen legt FOL ten grondslag dat gedaagden door het aanbod van hun energiedrank met gebruikmaking van het logo en het woord FONE1 inbreuk maken op haar Gemeenschapsmerken. Daarnaast voert FOL aan dat de handelsnamen van gedaagden 2-5 inbreuk maken op haar recht op haar handelsnaam Formula One Licensing B.V. en dat het gebruik van die namen onrechtmatig is. Ten slotte betoogt zij dat het gebruik van de domeinnamen formula1.lu, formula1.com.tr en f-one-1.com om automatisch door te verwijzen naar de website inbreuk maakt op haar Gemeenschapsmerken, inbreuk maakt op haar handelsnaamrecht en onrechtmatig is jegens haar.

3.2. [X c.s.] voert verweer. Op de stellingen van partij en wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

### 4. De beoordeling rechtsmacht en bevoegdheid

4.1. De Nederlandse rechter heeft in deze zaak rechtsmacht. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op Gemeenschapsmerken volgt dat voor [Y] uit het feit dat hij in Nederland woonplaats heeft (artikel 97 lid 1 van Verordening (EG) 207/2009, hierna: GMVo). Voor [X c.s.] vloeit de rechtsmacht van de Nederlandse rechter voort uit het feit dat [X c.s.] vrijwillig voor deze rechtbank is verschenen (art. 97 lid 4 sub b juncto artikel 24 van Verordening (EG) 44/2001).

4.2. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op gestelde inbreuken op Gemeenschapsmerken is de voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Gravenhage exclusief relatief bevoegd krachtens het bepaalde in artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk juncto artikel 96 aanhef en onder a GMVo.

4.3. De voorzieningenrechter is tevens bevoegd kennis te nemen van het geschil voor zover het is gebaseerd op gestelde inbreuken op de handelsnaam van FOL of op ander onrechtmatig handelen, aangezien gesteld wordt dat een en ander via internet en dus mede in het arrondissement 's-Gravenhage plaatsvindt.

### in de zaak tegen [Y]

4.4. Het tegen de niet in het geding verschenen [Y] gevorderde verbod zal worden toegewezen omdat dit de voorzieningenrechter voorshands onrechtmatig noch ongegrond voorkomt.

4.5. De gevorderde opgave en recall zullen worden afgewezen aangezien onvoldoende is gemotiveerd waarom FOL een spoedeisend belang heeft bij die maatregelen.

4.6. [Y] zal in de kosten van het deel van de procedure jegens hem worden veroordeeld. De proceskosten kunnen jegens een niet in het geding verschenen gedaagde slechts overeenkomstig het bepaalde in artikel 1019h Rv worden toegewezen indien die kosten bij dagvaarding reeds zijn gespecificeerd dan wel, indien zij pas na dagvaarding worden gespecificeerd, bij afzonderlijk exploit aan de niet-verschenen gedaagde zijn betekend.

Aangezien FOL de werkelijk gemaakte proceskosten niet bij dagvaarding heeft gespecificeerd en gesteld noch gebleken is dat een specificatie bij exploit aan [Y] is bekendgemaakt, zullen de kosten overeenkomstig het reguliere liquidatietarief worden vastgesteld.

De kosten aan de zijde van FOL zullen dus worden begroot op:

- vast recht €37,43 ( $1/7 \times €262,00$ )

- exploitkosten 75,25

- salaris advocaat 116,57 ( $1/7 \times 1,0 \text{ punt} \times \text{tarief } €816,00$ )

Totaal €229,25

### in de zaak tegen [X c.s.]

#### het logo

4.7. Niet in geschil is dat op de website blikjes energiedrank zijn aangeboden onder het logo. Verder is onweersproken is dat elke gedaagde op enige manier

betrokken is geweest bij dat aanbod. Daarom zal er hieronder van uit worden gegaan dat [X c.s.] het logo heeft gebruikt voor het aanbieden van energiedrank, zonder daarbij een onderscheid te maken tussen de verschillende gedaagden.

4.8. FOL meent dat door het gebruik van het logo zowel gevaar voor verwarring kan ontstaan in de zin van artikel 9 lid 1 sub b GMVo, als ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van haar merken in de zin van artikel 9 lid 1 sub c GMVo. In het midden kan blijven of, zoals [X c.s.] betoogt, FOL geen redelijk spoedeisend belang heeft bij haar beroep op artikel 9 lid 1 sub b GMVo omdat FOL haar Gemeenschapsmerken niet gebruikt voor dranken en zij ook niet voornemens is die merken voor dranken te gaan gebruiken. Naar voorlopig oordeel heeft [X c.s.] door het gebruik van het logo in ieder geval inbreuk gemaakt op het F1-merk van FOL omdat dat merk bekend is en [X c.s.] door gebruik van het met dat merk overeenstemmende logo voor zijn energiedrank ongerechtvaardigd voordeel heeft getrokken uit de reputatie van dat merk in de zin van artikel 9 lid 1 sub c GMVo.

4.9. Om uit te maken of door het gebruik van het logo ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van het F1-merk, moet een globale beoordeling worden gemaakt met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder met name de mate van bekendheid van het F1-merk, de mate van overeenstemming tussen dit merk en het logo, alsmede de aard van en de mate waarin de betrokken waren en diensten gerelateerd zijn ([HvJ EG 18 juni 2009, C-487/07, L'Oréal- Bellure, r.o. 44](#)).

4.10. Voorshands staat voldoende vast dat het F1-merk een hoge mate van bekendheid geniet bij het publiek voor tenminste een deel van de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, te weten de organisatie van races in de hoogste klasse van de autosport. [X c.s.] heeft niet weersproken dat het F1-merk bij dat publiek zeer bekend is. Integendeel, ook [X c.s.] heeft uitdrukkelijk aangegeven dat aangenomen kan worden dat het F1-merk bekend is bij het relevante publiek dat belangstelling heeft voor races in de hoogste klasse van de autosport (par. 4 pleitnota).

4.11. Tevens moet worden aangenomen dat het F1-merk een goede reputatie bij het publiek heeft. FOL heeft namelijk als zodanig onweersproken aangevoerd dat de door FOL georganiseerde races bekend staan als een van de meest exclusieve en duurste sporten ter wereld en dat daarom een luxe, exclusief, jet set imago aan het F1-merk kleeft.

4.12. Daarnaast is de voorzieningenrechter met FOL van oordeel dat het logo en het F1-merk overeenstemmen. In zowel het F1-merk als het logo vormen de letter F en het getal 1 de dominante elementen. De dominante elementen van het merk en het logo zijn in auditief opzicht dus identiek. Het betoog van [X c.s.] dat de toevoeging van het element ONE in zijn logo zou meebrengen dat zijn merk zou klinken als FONE1, wordt verworpen. Gelet op het feit dat het element ONE zowel in grootte als in lettertype sterk afwijkt van

de elementen F en 1 moet worden aangenomen dat de gemiddelde consument dat element niet zal begrijpen als onderdeel van een met de elementen F en 1 te vormen woord, maar als afzonderlijk woord. Ook in visueel opzicht stemmen het F1-merk en het logo overeen. In beide gevallen wordt het beeld overheerst door een hoofdletter F en een naar rechts hellend cijfer 1 en in beide gevallen wordt gebruik gemaakt van strepen die snelheid suggereren. Weliswaar is het cijfer 1 alleen in het F1-merk in wit weergegeven tussen de letter F en de strepen, maar dat leidt niet tot een wezenlijk andere totaalindruk, mede omdat ook het F1-merk door toevoeging van de strepen bestaat uit twee donkere elementen. Ten slotte is er ook begripsmatige overeenstemming. Daarbij is, naast de overeenstemming tussen de in merk en logo voorkomende elementen F en 1, van belang dat, zoals hierboven is overwogen, de gemiddelde consument het element ONE zal opvatten als een zelfstandig element. Hoewel dit element als zodanig niet voorkomt in het F1-merk moet worden aangenomen dat de gemiddelde consument het zal opvatten als het Engelse woord one, dat dezelfde betekenis heeft als het cijfer 1. In begripsmatig opzicht stemt dat element dus overeen met het element 1 van het F1-merk.

4.13. Weliswaar gebruikt [X c.s.] het logo voor een product dat niet soortgelijk is aan de autoraces waarvoor het F1-merk bekend is, te weten energiedrank, maar door het gebruik van het logo in combinatie met de onder 2.5 getoonde beelden zullen die autoraces door dat gebruik wel in gedachten worden geroepen bij de gemiddelde consument. Op de website presenteert [X c.s.] het logo namelijk tegen een achtergrond bestaande uit een afbeelding van een raceauto. Daarnaast gebruikt [X c.s.] het logo zowel op zijn producten als op zijn promotieauto's tegen een achtergrond bestaande uit een rood-wit geblokte vlag, die eveneens associaties oproept met autoraces.

4.14. Gelet op de hoge mate van bekendheid van het F1-merk, de mate van overeenstemming tussen het F1-merk en het logo en het gebruik van het logo in combinatie met tekens die naar autoraces verwijzen, moet voorshands worden aangenomen dat de gemiddelde consument een verband zal leggen tussen het logo en het F1-merk. Gelet op die factoren en het aantrekkelijke imago van het F1-merk is voorshands ook aannemelijk dat een grote kans bestaat dat het gebruik van het logo het economische gedrag van de gemiddelde consument van energiedrank zal beïnvloeden in die zin dat de consument sneller naar de waren van [X c.s.] zal grijpen. Aldus haalt [X c.s.] zonder financiële vergoeding profijt uit de commerciële inspanning die FOL heeft geleverd om het imago van dit merk te creëren en te onderhouden. Ook is gelet op een en ander naar voorlopig oordeel voldoende aannemelijk dat [X c.s.] dit voordeel bewust heeft gezocht door in het kielzog van het bekende F1-merk te varen. Derhalve is er sprake van ongerechtvaardigd voordeel trekken uit de reputatie van het bekende F1-merk. Aangezien gesteld noch gebleken is dat [X c.s.] hiervoor een geldige reden heeft, is er sprake van een inbreuk in de zin van artikel 9 lid 1 sub c GMVo.

4.15. Het betoog van [X c.s.] dat geen ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit de reputatie van het F1-merk omdat het publiek voor energiedrank niet bekend is met het F1-merk, is ongegrond. Als onweersproken staat vast dat de door FOL onder het F1-merk georganiseerde autoraces de belangstelling hebben van een zeer groot publiek, te weten circa 250.000 bezoekers en 335 miljoen televisiekijkers per race. Gelet daarop moet voorshands worden aangenomen dat een aanzienlijk deel van het publiek waar [X c.s.] zich met zijn energiedrank op richt, bekend is met het F1-merk.

4.16. Het betoog van [X c.s.] dat vanwege de ongelijksoortigheid van zijn product met de autoraces van FOL er geen verwarring kan ontstaan bij het relevante publiek, kan evenmin leiden tot een andere conclusie. Het bestaan van verwarringsgevaar is immers geen vereiste voor de vaststelling van een inbreuk in de zin van artikel 9 lid 1 sub c GMVo. Het is slechts een van de factoren waarmee in dat verband rekening gehouden dient te worden. In dit geval wegen de hiervoor behandelde andere relevante factoren echter naar voorlopig oordeel al voldoende zwaar om op die grond een inbreuk aan te nemen.

4.17. Aangezien reeds op grond van het voorgaande een verbod op het gebruik van het logo kan worden toegewezen, kan in het midden blijven of het gebruik van dat logo ook inbreuk maakt op het Formula1-merk.

#### het teken F1

4.18. FOL stelt dat [X c.s.] ook gebruik maakt van het teken F1. Het enige voorbeeld dat FOL in dit verband noemt, betreft gebruik van het logo tegen een witte achtergrond, waardoor de witte letters ONE wegvallen tegen de achtergrond (zie het gebruik van het logo op de promotieauto's, zoals afgebeeld onder 2.5). Dit gebruik is een variant van het gebruik van het logo dat hiervoor al is beoordeeld en behoeft daarom geen afzonderlijke beoordeling.

#### het woord FONE1

4.19. FOL meent dat [X c.s.] ook inbreuk maakt op haar F1-merk en haar Formula1-merk door het gebruik van het woord FONE1, waarbij de letters ONE soms in kleine letters worden weergegeven (dus: Fone1) en de letter F en het teken 1 soms vet wordt gemaakt (dus: Fone1). Dat oordeel deelt de voorzieningenrechter niet. De voorbeelden van het gebruik van dit woord waar FOL op wijst, betreffen namelijk gevallen waarin het woord wordt weergegeven in een standaard lettertype in een lopende tekst. Dat brengt mee dat het teken in visueel opzicht aanzienlijk afwijkt van de Gemeenschapsmerken omdat de specifieke vormgeving van die merken niet is overgenomen. Ook in auditief en begripsmatig opzicht wijkt dit teken af van Gemeenschapsmerken van FOL. Ten aanzien van dit teken is namelijk, anders dan bij het logo, voorshands wel aannemelijk dat de gemiddelde consument de letters F en ONE zal opvatten als één woord. De weergave van de letters ONE als kleine letters en de vette weergave van de F en de 1 maakt dat niet anders. De klank van dat woord FONE1 verschilt duidelijk van de klank van F1 en FORMULA 1 en, voor zover de

consument een betekenis toekent aan het woord FONE1, zal ook die afwijken van de betekenis van F1 en FORMULA 1. Naar voorlopig oordeel stemt het woord FONE1 zoals gebruikt door [X c.s.], dus niet overeen met de Gemeenschapsmerken. In het licht daarvan is voorshands onvoldoende aannemelijk dat door het gebruik van het teken FONE1 bij de consument verwarring kan ontstaan in de zin van artikel 9 lid 1 sub b GMVo of dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de Gemeenschapsmerken van FOL als bedoeld in artikel 9 lid 1 sub c GMVo.

#### de handelsnamen

4.20. Naar voorlopig oordeel maken gedaagden 2-5 met hun handelsnamen Formula 1 C.V., Formula 1 International C.V., Fone 1 Limited, en Fone 1 International Ltd geen inbreuk op het recht van FOL met betrekking tot haar handelsnaam Formula 1 Licensing B.V. in de zin van artikel 5 Handelsnaamwet (hierna: Hnw).

4.21. Om een inbreuk te kunnen aannemen is ten eerste vereist dat deze handelsnamen in niet meer dan geringe mate afwijken van de handelsnaam van FOL. Op dat vereiste strandt het betoog van FOL in ieder geval ten aanzien van de handelsnamen van gedaagde 4 (Fone 1 Limited) en gedaagde 5 (Fone 1 International Ltd). Die handelsnamen wijken naar voorlopig oordeel aanzienlijk af van de naam Formula 1 Licensing B.V.

4.22. Ten tweede eist artikel 5 Hnw dat ten gevolge van de overeenstemming tussen de handelsnamen in verband met de aard van de ondernemingen en de plaats van vestiging bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen is te duchten. Aan dat vereiste voldoet naar voorlopig oordeel het gebruik van geen van de handelsnamen van gedaagden. In dit verband is met name van belang dat, zoals [X c.s.] terecht heeft aangevoerd, er een aanzienlijk verschil bestaat tussen de aard van de onderneming van FOL, die zich voornamelijk bezighoudt met autoraces, en de aard van de ondernemingen van gedaagden, die zich bezighouden met de handel in energiedrank. Gelet daarop en gegeven het feit dat de handelsnamen niet identiek zijn, valt zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet in te zien dat er bij het publiek verwarring tussen de onderneming is te duchten.

4.23. Om vergelijkbare redenen valt ook niet in te zien waarom het gebruik van de handelsnamen van gedaagden 2-5 anderszins onrechtmatig is jegens van FOL. Anders dan FOL meent stemmen die handelsnamen niet in grote mate overeen met haar Gemeenschapsmerken. Daarbij is van belang dat FOL zich niet beroept op het woordmerk FORMULA1 of F1 (waarvan zij volgens [X c.s.] ook houdster is), maar op woordbeeldmerken. Gesteld noch gebleken is dat gedaagden hun handelsnamen gebruiken in een vormgeving die overeenstemt met die merken. Integendeel, de voorbeelden van handelsnaamgebruik waarnaar FOL verwijst, betreft gebruik van de handelsnamen in een standaard lettertype. Daar komt bij dat de woardelementen die in de Gemeenschapsmerken domineren, te weten de letter F en het cijfer 1, bij de

handelsnamen opgaan in het geheel. Dat geheel wijkt bij de handelsnamen van gedaagde 4 (Fone 1 Limited) en gedaagde 5 (Fone 1 International Ltd) sterk af van de woardelementen van de Gemeenschapsmerken. In de handelsnamen van gedaagde 2 (Formula 1 C.V.) en gedaagde 3 (Formula 1 International C.V.) komt wel het element FORMULA 1 van het Formula1-merk terug, maar de overeenkomst van dat ene element, zonder de specifieke vormgeving, leidt hooguit tot een beperkte overeenstemming tussen de domeinnamen en dat merk. [X c.s.] heeft namelijk terecht – en onweersproken – aangevoerd dat dit woardelement als zodanig weinig onderscheidend is. Geconcludeerd moet dus worden dat de gewraakte handelsnamen niet of nauwelijks overeenstemmen met de Gemeenschapsmerken waarop FOL zich in deze procedure beroept. Daar komt bij dat de handelsnamen worden gebruikt voor ondernemingen die zich bezig houden met de handel in producten die niet soortgelijk zijn aan de diensten en waren die FOL op de markt brengt. Gelet op een en ander kan naar voorlopig oordeel niet worden volgehouden dat het gebruik van die handelsnamen onrechtmatig is.

#### **de domeinnamen**

4.24. Naar voorlopig oordeel is er ook geen grond voor het staken van het gebruik van de domeinnamen van formula1.lu, formula1.com.tr, fone1.eu en f-one-1.com.

4.25. De domeinnamen maken geen inbreuk op de Gemeenschapsmerken van FOL om vergelijkbare redenen als de redenen waarom de handelsnamen van gedaagden 2-5 geen inbreuk maken op die merken (zie hiervoor r.o. 4.23). Ook in de domeinnamen komt de vormgeving van die merken niet terug en gaan de dominerende woardelementen F en 1 op in het geheel van de domeinnamen. In de domeinnamen formula1.lu en formula1.com.tr komt wel het element FORMULA 1 van het Formula1-merk terug, maar ook hier geldt dat de overeenkomst van dat ene weinig onderscheidende element, zonder de specifieke vormgeving, hooguit leidt tot een beperkte overeenstemming tussen de betreffende domeinnamen en dat merk.

4.26. De Gemeenschapsmerken zijn weliswaar ingeschreven voor de energiedranken waarvoor [X c.s.] de domeinnamen volgens FOL als merk gebruikt, maar dat is onvoldoende om het hiervoor vastgestelde gebrek aan overeenstemming op te heffen. Vast staat namelijk dat FOL de betreffende merken zelf niet voor energiedranken of daarmee soortgelijke waren gebruikt. De Gemeenschapsmerken hebben dus niet door inburgering onderscheidend vermogen of bekendheid gekregen voor energiedranken en de woardelementen van de merken hebben naar voorlopig oordeel ook van huis uit geen bijzonder onderscheidend vermogen voor die waren. Gelet op een en ander is voorshands onvoldoende aannemelijk dat door het gebruik van de domeinnamen verwarring bij het publiek kan ontstaan in de zin van artikel 9 lid 1 sub b GMV of ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de Gemeenschapsmerken in de zin van artikel 9 lid 1 sub c GMV.

4.27. De domeinnamen maken naar voorlopig oordeel ook geen inbreuk op het handelsnaamrecht van FOL. Ten aanzien van de domeinnamen fone1.eu en f-one-1.com strandt het beroep op het handelsnaamrecht al op het feit dat de domeinnamen in meer dan geringe mate afwijken van de handelsnaam Formula One Licensing B.V. Ten aanzien van alle domeinnamen geldt, dat voor zover de domeinnamen in dit geval kunnen worden aangemerkt als naam waaronder een onderneming van [X c.s.] wordt gedreven, er naar voorlopig oordeel geen verwarring is te duchten gelet op de verschillende aard van enerzijds de onderneming van FOL, die zich bezig houdt met autoraces, en anderzijds de ondernemingen van [X c.s.], die zich bezighouden met de handel in energiedrank.

4.28. In het licht van de voornoemde omstandigheden, valt ook niet in te zien waarom het gebruik van de domeinnamen anderszins onrechtmatig is jegens van FOL.

#### **de vorderingen**

4.29. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat het verbod toewijsbaar is voor inbreuken op het F1-merk en in het bijzonder voor het gebruik van het logo. Het enkele feit dat [X c.s.] ter zitting heeft gesteld dat [X c.s.] het logo op dit moment niet meer gebruikt, is onvoldoende om tot een ander oordeel te komen. Ten eerste heeft FOL geen enkele zekerheid dat [X c.s.] het logo niet meer zal gebruiken aangezien [X c.s.] niet heeft aangeboden het gebruik van het logo te staken op straffe van een boete. Ten tweede stelt [X c.s.] dat zij het logo heeft vervangen door een met het logo vergelijkbaar teken, waarbij het element ONE in zwart wordt weergegeven in plaats van in wit. Naar voorlopig oordeel is die aanpassing onvoldoende om de overeenstemming met het F1-merk en de inbreuk op dat merk weg te nemen. Er dreigt dus een continuering van de inbreuk. Dat is een voldoende spoedeisend belang voor toewijzing van het verbod.

4.30. Het verbod zal krachtens artikel 103 lid 2 GMV worden toegewezen voor de gehele gemeenschap. Er is grond voor een verbod met die reikwijdte omdat [X c.s.] blijkens zijn website wereldwijde distributie van zijn producten beoogt.

4.31. De gevorderde overdracht of doorhaling van de domeinnamen zal worden afgewezen aangezien niet is vast komen te staan dat de registratie of het gebruik daarvan inbreuk maakt op rechten van FOL of onrechtmatig is jegens FOL. Daar komt bij dat vast staat dat op dit moment geen van gedaagden nog houder is van deze domeinnamen, zodat de vordering ook om die reden niet toewijsbaar is.

4.32. De gevorderde opgave en recall zal worden afgewezen. Mede gelet op het feit dat [X c.s.] heeft aangevoerd dat hij nog geen producten heeft verkocht en FOL het tegendeel onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt, valt zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet in te zien welk belang, laat staan welk spoedeisend belang, FOL heeft bij toewijzing van deze vorderingen.

4.33. [X c.s.] zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Onder verwijzing naar artikel 1019h Rv vordert FOL

een bedrag van in totaal €55.021,28 aan advocaatkosten. [X c.s.] heeft bestreden dat dit bedrag redelijk en evenredig is in de zin van artikel 1019h Rv, onder meer door erop te wijzen dat het gevorderde bedrag veel hoger is dan het door de rechtbanken in een niet-eenvoudig IE-kort geding gehanteerde indicatietarief van €15.000,00. [X c.s.] vordert zelf echter ook een bedrag dat aanzienlijk hoger is dan dat tarief, namelijk €28.949,10. Gelet daarop moet worden aangenomen dat het laatstgenoemde bedrag in ieder geval redelijk en evenredig is in deze zaak. FOL heeft op haar beurt onvoldoende inzichtelijk gemaakt waarom zij in dit geval aanspraak maakt op een hoger bedrag. De advocaatkosten aan de zijde van FOL zullen daarom worden begroot op €28.949,10, te vermeerderen met €224,57 aan griffierecht ( $6/7 \times €262,00$ ) en €75,25 aan kosten deurwaarder.

## **5. De beslissing**

De voorzieningenrechter

5.1. beveelt gedaagden binnen 24 uur na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden in alle lidstaten van de Europese Unie iedere inbreuk op het F1-merk, meer in het bijzonder ieder verhandelen, produceren, adverteren, aanbieden ter verkoop, verkopen, importeren, exporteren, anderszins verhandelen en/of hiertoe in voorraad hebben van producten die zijn voorzien van het logo;

5.2. beveelt dat iedere gedaagde die in strijd handelt met het voornoemde bevel een dwangsom verbeurt van €10.000,00 per dag, waarbij ieder gedeelte van een dag als hele dag wordt gerekend, of, ter keuze van FOL, van €50,00 per product waarmee het bevel wordt geschonden;

5.3. bepaalt dat deze dwangsommen vatbaar zullen 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;

5.4. veroordeelt [Y] in de proceskosten van het deel van de procedure jegens hem, aan de zijde van FOL tot op heden begroot op €229,25;

5.5. veroordeelt [X c.s.] in de proceskosten van het deel van de procedure jegens hun, aan de zijde van FOL tot op heden begroot op €28.949,10;

5.6. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.7. wijst het meer of anders gevorderde af;

5.8. bepaalt de termijn ex artikel 1019i Rv op zes maanden vanaf heden. Dit vonnis is gewezen door mr. P.H. Blok en in het openbaar uitgesproken op 4 september 2009.