

Vzgr Rb Den Haag, 10 december, Hyundai v Van der Vliet



## MERKENRECHT

### Merkinbreuk door voormalig distributeur

- alle HYUNDAI tekens dienen te worden verwijderd voor zover daardoor de indruk wordt gewekt dat Van der Vliet nog steeds deel uitmaakt van het Hyundai-distributienetwerk of een speciale commerciële band onderhoudt met Hyundai Motor Company en/of Greenib Car

Met haar vordering beoogt Hyundai niet Van der Vliet te beletten de bestaande voorraad nieuwe Hyundai auto's te verkopen. Ook zien de vorderingen niet op de bestaande of komende voorraad gebruikte Hyundai's. Andere geschillen rondom de beëindiging van de overeenkomsten dan het merkenrechtelijke geschil en de contractuele boete voor inbreuk op IE rechten zijn in dit kort geding niet aan de orde.

Van der Vliet heeft tegen de vordering sub 1 ge-grond op merkenrecht geen verweer gevoerd. Bij die stand van zaken zal deze worden toegewezen op de wijze zoals hieronder verwoord.

4.6. Ter verduidelijking en ter voorkoming van executiegeschillen wijst de voorzieningenrechter erop dat toewijzing van deze vordering betekent dat Van der Vliet er zorg voor dient te dragen dat van het internet, met name onder de domeinnaam [autovdvllet.nl](http://autovdvllet.nl) en onder de domeinnaam [autozeeland.nl](http://autozeeland.nl), de pagina die de onderneming van Van der Vliet betreft, alle HYUNDAI tekens dienen te worden verwijderd voor zover daardoor de indruk wordt gewekt dat Van der Vliet nog steeds deel uitmaakt van het Hyundai-distributienetwerk of een speciale commerciële band onderhoudt met Hyundai Motor Company en/of Greenib Car. Voorts dient Van der Vliet alle HYUNDAI tekens op en rond haar bedrijf te verwijderen.

4.7. Met betrekking tot de domeinnaam [hyundaivdvllet.nl](http://hyundaivdvllet.nl) heeft Hyundai niet meer gesteld dan dat Van der Vliet daarvan houdster is. De domeinnaam wordt niet gebruikt, althans verwijst niet naar Auto van der Vliet.

### Geen verbod tot opheffing domeinnaam

- Het houdster zijn van een domeinnaam waarvan een merk van een derde deel uitmaakt, is niet zonder meer onrechtmatig. Omtrent het gebruik van de

### do-meinnaam door Van der Vliet, eventueel een dreigend gebruik, heeft Hyundai niets gesteld.

Hoewel een rechtmatig gebruik van de domeinnaam onder de huidige omstandigheden niet goed voorstelbaar is, heeft Van der Vliet wel belang bij het enkele houderschap, bijvoorbeeld om te voorkomen dat een ander er mee aan de haal gaat of voor het geval zij opnieuw tot een samenwerking met Hyundai zou komen. Het gevorderde sub 2 zal daarom worden afgewezen.

Vindplaatsen:

### Vzgr Rb Den Haag, 30 november 2009

(Chr.A.J.F.M. Hensen)

vonnis

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 351643 / KG ZA 09-1525

Vonnis in kort geding van 10 december 2009

in de zaak van

1. rechtspersoon naar het recht van Korea HYUNDAI MOTOR COMPANY, gevestigd te Seoul, Korea,
2. de besloten vennootschap GREENIB CAR B.V., gevestigd te Sassenheim,

eiseressen,

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

de besloten vennootschap AUTOMOBIELBEDRIJF VAN DER VLIET GOES B.V., gevestigd te Goes, gedaagde,

vertegenwoordigd door A.P. van der Vliet, directeur.

Partijen zullen hierna ook Hyundai, in enkelvoud voor eiseressen tezamen, en Van der Vliet genoemd worden. Ter zitting is de zaak van de zijde van Hyundai behandeld door mr A. Bekema, advocaat te Amsterdam. Aan de zijde van Van der Vliet is de zaak toegelicht door haar directeur.

### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding
- de mondelinge behandeling
- de pleitnota van Hyundai.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

### 2. De feiten

2.1. Hyundai Motor Company houdt zich bezig met het vervaardigen van motorvoertuigen die onder het merk HYUNDAI op de markt worden gebracht. Greenib Car is importeur van Hyundai motorvoertuigen in Nederland.

2.2. Hyundai Motor Company is houdster van onder meer het internationale beeldmerk, met gelding in de Benelux, met registratienummer 864525. Dit beeldmerk ziet eruit als volgt:



2.3. Greenib Car is houdster van onder meer het Beneluxbeeldmerk H Hyundai met registratienummer 0999749. Dit beeldmerk ziet eruit als volgt:

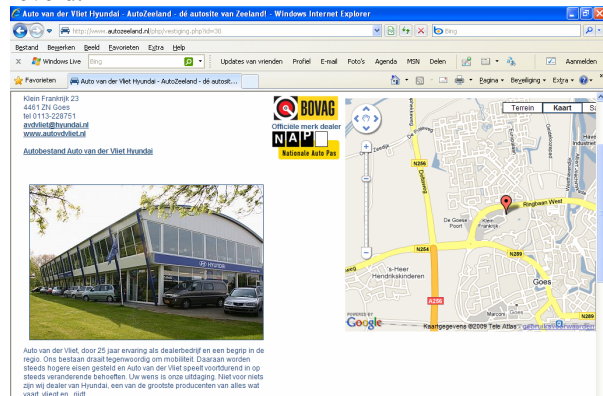


Greenib Car is voorts houdster van het Benelux woordmerk HELEMAAL HYUNDAI met registratienummer 0991239.

2.4. Van der Vliet voert een onderneming welke onder de handelsnaam Auto van der Vliet nieuwe en gebruikte auto's verkoopt en reparaties verricht. Van 1 januari 1992 tot 1 maart 2009 was Van der Vliet dealer van Hyundai motorvoertuigen te Goes. De samenwerking was belichaamd in een dealerovereenkomst en een reparateurovereenkomst. In de overeenkomsten is een bepaling, artikel L.3.5, respectievelijk artikel L.4.5, opgenomen welke ziet op de beëindiging daarvan. Kort gezegd is bepaald dat de dealer die na beëindiging de IE rechten van Hyundai niet in acht neemt een contractuele boete van € 6.000 verbeurt.

2.5. Van der Vliet presenteert zich op het internet via de websites [www.autozeeland.nl](http://www.autozeeland.nl) en [www.autovdvliet.nl](http://www.autovdvliet.nl) De domeinnaam welke bij laatstgenoemde site behoort staat op naam van Van der Vliet. Daarnaast is Van der Vliet houder van de domeinnaam [hyundaivdvliet.nl](http://hyundaivdvliet.nl). Deze domeinnaam is thans "gereserveerd" en linkt niet (meer) door naar Auto van der Vliet.

2.6. De website [www.autozeeland.nl](http://www.autozeeland.nl) is een algemene site geëxploiteerd door derden met verwijzingen naar automobielbedrijven in Zeeland. Via deze site kan Van der Vliet worden gevonden onder de knop autobedrijven. Hieronder is een screenshot opgenomen van de webpagina van Van der Vliet op die site. De informatie over van der Vliet op deze site is door haarzelf aangeleverd.



2.7. Op zijn eigen site presenteert Van der Vliet zich als volgt:



2.8. Van het bedrijfspand van Van der Vliet is een deel van de reclame-uitingen verwijderd.

Een der gevels ziet er nu uit als volgt:



2.9. Met een brief van 11 september 2009 is Van der Vliet gesommeerd elk verder ongeoorloofd merkgebruik te staken. Deze brief is aangetekend verzonden, maar door Van der Vliet geweigerd/niet afgehaald. Vervolgens is deze brief door de deurwaarder 21 september 2009 betekend aan Van der Vliet, waarbij afschrift is achtergelaten aan de directeur in persoon. Van der Vliet heeft niet op de sommaties gereageerd.

**3. Het geschil**

3.1. Hyundai vordert, uitvoerbaar bij voorraad, Van der Vliet te veroordelen:

1. binnen 24 uur na betekening van dit vonnis elk gebruik in de Benelux van de Hyundai merken, of een daarmee overeenstemmend teken, te staken en gestaakt te houden, indien en voorzover daardoor de indruk wordt gewekt dat Van der Vliet nog steeds deel uitmaakt van het Hyundai-distributienetwerk of een speciale commerciële band onderhoudt met HMC en/of Greenib Car;
2. binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis bij de stichting Internet Domeinnaamregistratie Nederland (SIDN) opheffing van de registratie van de domeinnaam [hyundaivdvliet.nl](http://hyundaivdvliet.nl) te verzoeken;
3. tot betaling aan Greenib Car binnen vijf werkdagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis van de verbeurde contractuele rente (de rechtbank leest: boete) van € 6.000 wegens schending van artt. L.3.5 Hyundai-dealerovereenkomst resp. L.4.5 Hyundai-reparateurovereenkomst;
4. tot betaling van een dwangsom van € 5.000 althans een door de voorzieningenrechter te bepalen dwangsom, voor elke dag of deel daarvan dat zij niet voldoet

aan het hiervoor onder 1 en 2 gestelde, zulks met een maximum van € 100.000;

5. tot betaling van de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten van dit geding overeenkomstig artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, welke kosten tot en met het uitbrengen van de dagvaarding € 6.061 bedragen en HMC en Greenib uiterlijk op 25 november 2009 nog nader zullen specificeren, te vermeerderen met de nakosten ten belope van € 131 zonder betekening, dan wel € 199 in het geval van betekening, een en ander te voldoen binnen veertien dagen na dagtekening van dit vonnis, en - voor het geval voldoening van de (na)kosten niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt - te vermeerderen met de wettelijke rente over de (na)kosten te rekenen vanaf bedoelde termijn voor voldoening.

3.2. Hyundai legt aan haar vordering sub 3 ten grondslag de overeenkomsten en de daarin opgenomen boetebedingen. Voor het overige beroept Hyundai zich op haar merkrechten. Het gebruik van de Hyundai-merken op verwijzingsborden en op de blauwe banden haar gevel, alsmede het gebruik van de merken op het internet, levert merkinbreuk nu Van der Vliet hiervoor geen toestemming heeft gekregen.

3.3. Van der Vliet voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

#### 4. De beoordeling

4.1. Ter zitting heeft Van der Vliet erkend dat zij zich nog steeds op het internet presenteert of laat presenteren op de wijze zoals afgebeeld onder 2.6 en 2.7 en dat haar bedrijf de uitmonstering heeft zoals getoond op de als productie 11 overgelegde foto's waarvan een is afgebeeld onder 2.8.

4.2. Van der Vliet erkent ook dat de dealer- en de reparateurovereenkomst zijn beëindigd. Van der Vliet heeft nog wel voorgesteld de reparateurovereenkomst voort te zetten maar daar heeft Hyundai niet op gereageerd. Van der Vliet heeft ten verweere aangevoerd dat nog in maart 2009 Hyundai het bedrijf geheel heeft volgestopt met nieuwe auto's welke tot op heden niet zijn verkocht. Ook na beëindiging van de overeenkomst heeft Hyundai in augustus 2009 op bestelling nog nieuwe auto's geleverd. In verband met alle leveringen heeft het bedrijf schulden aan Greenib Car. Het deel van de gevelbelettering dat verlicht is, is weggehaald zoals op de foto is te zien. De problemen worden nog verergerd doordat Greenib niet wil meewerken aan het op kentekenstellen van nieuwe auto's. De domeinnaam [hyundaivdvllet.nl](http://hyundaivdvllet.nl) wordt door haar niet meer gebruikt om te verwijzen naar haar onderneming.

4.3. Haar verweer kan Van der Vliet niet baten. Met haar vordering beoogt Hyundai niet Van der Vliet te beletten de bestaande voorraad nieuwe Hyundai auto's te verkopen. Ook zien de vorderingen niet op de bestaande of komende voorraad gebruikte Hyundai's. Andere geschillen rondom de beëindiging van de overeenkomsten dan het merkenrechtelijke geschil en de contractuele boete voor inbreuk op IE rechten zijn in dit kort geding niet aan de orde.

4.4. Van der Vliet heeft tegen de vordering sub 1 gegrond op merkenrecht geen verweer gevoerd. Bij die stand van zaken zal deze worden toegewezen op de wijze zoals hieronder verwoord.

4.6. Ter verduidelijking en ter voorkoming van executiegeschillen wijst de voorzieningenrechter erop dat toewijzing van deze vordering betekent dat Van der Vliet er zorg voor dient te dragen dat van het internet, met name onder de domeinnaam [autovdvllet.nl](http://autovdvllet.nl) en onder de domeinnaam [autozeeland.nl](http://autozeeland.nl), de pagina die de onderneming van Van der Vliet betreft, alle HYUNDAI tekens dienen te worden verwijderd voor zover daardoor de indruk wordt gewekt dat Van der Vliet nog steeds deel uitmaakt van het Hyundai-distributienetwerk of een speciale commerciële band onderhoudt met Hyundai Motor Company en/of Greenib Car. Voorts dient Van der Vliet alle HYUNDAI tekens op en rond haar bedrijf te verwijderen.

4.7. Met betrekking tot de domeinnaam [hyundaivdvllet.nl](http://hyundaivdvllet.nl) heeft Hyundai niet meer gesteld dan dat Van der Vliet daarvan houdster is. De domeinnaam wordt niet gebruikt, althans verwijst niet naar Auto van der Vliet.

4.8. Het houdster zijn van een domeinnaam waarvan een merk van een derde deel uitmaakt, is niet zonder meer onrechtmatig. Omtrent het gebruik van de domeinnaam door Van der Vliet, eventueel een dreigend gebruik, heeft Hyundai niets gesteld. Hoewel een rechtmatig gebruik van de domeinnaam onder de huidige omstandigheden niet goed voorstelbaar is, heeft Van der Vliet wel belang bij het enkele houderschap, bijvoorbeeld om te voorkomen dat een ander er mee aan de haal gaat of voor het geval zij opnieuw tot een samenwerking met Hyundai zou komen. Het gevorderde sub 2 zal daarom worden afgewezen.

4.9. Het gevorderde sub 3 ziet op de incasso van een contractuele boete. Dit gaat het bestek van dit kort geding te buiten en zal worden afgewezen.

4.10. Een gematigde dwangsom zal worden bepaald.

4.11. Ambtshalve zal een termijn ex artikel 1019i Rv worden bepaald.

4.12. Hyundai heeft een kostenopgave overgelegd ten bedrage van € 8.556,78. Onder verwijzing naar het indicatietarief heeft Hyundai haar vordering gemodereerd tot € 6.000.

4.13. Hyundai is slechts voor een deel in het gelijk gesteld. Van der Vliet zal daarom slechts in een deel van de kosten worden veroordeeld, welke deel de voorzieningenrechter schattenderwijs begroot op € 4.000. Van der Vliet zal worden veroordeeld tot betaling van dat bedrag.

#### 5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

1. gebiedt Van der Vliet binnen 5 werkdagen na betekening van dit vonnis elk gebruik van de Hyundai merken, of een daarmee overeenstemmend teken, te staken en gestaakt te houden, indien en voorzover daardoor de indruk wordt gewekt dat Van der Vliet nog steeds deel uitmaakt van het Hyundai-distributienetwerk of een speciale commerciële band

onderhoudt met Hyundai Motor Company en/of Greenib Car;

2. veroordeelt Van der Vliet tot betaling aan Hyundai van een dwangsom van € 1.000, voor elke dag of deel daarvan dat zij niet voldoet aan het hiervoor onder 1 gestelde, zulks met een maximum van € 50.000;

3. veroordeelt Van der Vliet tot betaling van de kosten van de procedure aan Hyundai, tot heden begroot op € 4.000;

4. verklaart dit vonnis tot hertoe uitvoerbaar bij voorraad;

5. bepaalt de termijn ex artikel 1019i Rv op zes maanden na dagtekening van dit vonnis;

6. wijst af wat meer of anders gevorderd is.

Dit vonnis is gewezen door mr. Chr.A.J.F.M. Hensen en in het openbaar uitgesproken op 10 december 2009, in het bijzijn van de griffier.

---