

arrest

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEWARDEN

zittingsplaats Arnhem

afdeling civiel recht

zaaknummer gerechtshof 200.098.888
(zaaknummer rechtbank 190835)

arrest van de zesde kamer van 5 februari 2013

in de zaak van

de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid

1. **Hei Bike Holding B.V.**,
2. **Hei Bike B.V.**,
3. **Hei Bike Products B.V.**,

alle gevestigd te Utrecht,

appellanten,

advocaat: mr. F.A.M. Knüppe,

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Accell Duitsland B.V.,

gevestigd te Heerenveen,

geïntimeerde,

advocaat: mr. M.A. de Kemp.

Appellanten zullen gezamenlijk worden aangeduid als Hei Bike. Geïntimeerde zal Accell worden genoemd.

1. **Het geding in eerste aanleg**

Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar de inhoud van de vonnissen van 6 januari 2010 en 19 januari 2011 die de rechtbank Arnhem tussen Hei Bike als eiseres en Accell als gedaagde heeft gewezen. Het vonnis van 19 januari 2011 is gepubliceerd onder LJN: BP1907.

2. **Het geding in hoger beroep**

2.1 Hei Bike heeft bij exploit van 18 april 2011 aangezegd van dat vonnis van 19 januari 2011 in hoger beroep te komen, met dagvaarding van Accell voor dit hof.

2.2 Bij memorie van grieven heeft Hei Bike twee grieven tegen het bestreden vonnis aangevoerd en nieuwe producties in het geding gebracht. Hei Bike heeft gevorderd dat het hof het bestreden vonnis zal vernietigen en, opnieuw recht doende, de vordering van Hei

Bike in eerste aanleg alsnog zal toewijzen, met veroordeling van Accell in de kosten van beide instanties.

2.3 Bij memorie van antwoord heeft Accell verweer gevoerd, bewijs aangeboden en producties in het geding gebracht. Accell heeft geconcludeerd dat het hof het bestreden vonnis, al dan niet onder wijziging en/of verbetering van gronden, zal bekrachtigen en Hei Bike hoofdelijk, des dat een betalend de ander zal zijn bevrijd, zal veroordelen in de volledige proceskosten als bedoeld in artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).

2.4 Ter zitting van 30 oktober 2012 hebben partijen de zaak doen bepleiten, Hei Bike door mr. S.A. Klos en Accell door mr. M.A. de Kemp, beiden advocaat te Amsterdam. Beiden hebben daarbij pleitnotities in het geding gebracht. Aan mr. De Kemp is akte verleend van het in het geding brengen van de producties 7 tot en met 13.

2.5 Vervolgens heeft het hof arrest op één dossier bepaald.

2.6 Gelet op artikel CIII van de Wet herziening gerechtelijke kaart (*Staatsblad* 2012, 313) wordt in deze voor 1 januari 2013 aanhangig gemaakte zaak uitspraak gedaan door het hof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem.

3. De vaststaande feiten

3.1 Het hof gaat in hoger beroep uit van de volgende feiten (zie 2.1 tot en met 2.7 van het bestreden vonnis).

3.2 Hei Bike verkoopt fietsen en fietsonderdelen van diverse merken, waaronder stadsfietsen, omafietsen en kinderfietsen van het merk BSP. Hei Bike Holding B.V., opgericht in 1992, is de houdstermaatschappij, met H.A. van der Heiden als directeur. Hei-Bike B.V., ook opgericht in 1992, houdt zich bezig met de handel in en de reparatie van tweewielers alsmede onderdelen daarvan. Zij exploiteert een fietsenwinkel in Utrecht. Hei Bike Products B.V. is een in 1997 opgerichte groothandel, die zich bezig houdt met de import, export, montage en assemblage van tweewielers(onderdelen).

3.3 Hei Bike hanteert de handelsnaam Hei Bike. Deze naam wordt ook met hoofdletters, dus als HEI BIKE, weergegeven. Daarnaast heeft Hei Bike de domeinnamen heibike.nl en hei-bike.nl geregistreerd, op 16 november 2000 respectievelijk op 26 april 2004. Onder de laatstgenoemde domeinnaam of domeinnamen exploiteert Hei Bike Products B.V. een webwinkel.

3.4 Op 23 oktober 2007 heeft Hei Bike Holding B.V. de woordmerken HEIBIKE en HEI BIKE gedeponereerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: BBIE) voor de volgende waren:

Kl. 12 Vervoermiddelen, te weten fietsen, alsmede onderdelen voor voornoemde waren voor zover niet begrepen in andere klassen.

3.5. Accell Group N.V. is een internationale groep van ondernemingen actief in het ontwerpen, ontwikkelen, produceren en de marketing en verkoop van onder meer fietsen,

fietsonderdelen en – accessoires, onder meer van de merken Batavus, Loeki, Sparta en Koga Miyata. Zij heeft in 2002 de Duitse onderneming Winora Group (hierna: Winora) overgenomen, die onder verschillende merken fietsen produceert en verhandelt. Om bedrijfseconomische redenen zijn diverse Winora-merken, waaronder het Duitse merk HAI BIKE dat wordt gebruikt voor mountainbikes, racefietsen en BMX fietsen, overgedragen aan Accell. Accell Group N.V. is enig bestuurder en aandeelhouder van Accell.

3.6 Accell heeft op 7 juni 2004 het beeldmerk HAI BIKE bij het BBIE gedeponerd, welk depot heeft geleid tot een inschrijving van dit beeldmerk op 10 november 2004 onder nummer 0756961.

Dit beeldmerk is ingeschreven voor de volgende waren:

Kl 12 Rijwielen, tandems, rijwielen met hulpmotor, motorrijwielen, aanhangwagens voor rijwielen, drie- en vierwielige automobielen, transportdriewielers met en zonder mechanische voortbeweging, bakken voor transportdriewielers, zijspanwagens, en onderdelen en toebehoren (voor zover niet begrepen in andere klassen), waaronder frames, buizen, fittings, assen, naven, velgen, wielen, conussen, kettingen, kettingwielen, kettingkasten, jasbeschermers, vrijwielen, remmen, terugtrapremmen, spaken, sturen, pedalen, kinderzitjes, bellen, pompen, zadels, tassen, richtingaanwijzers, handvatten, reparatiedoosjes, bandenpleisters, bagagedragers, binnenbanden, buitenbanden, hoorns, spiegels, kniegrips, voetrubbers, en duozittingen, valbeugels, windschermen, verende voor- en achtervorken. Kl 25 kleding schoeisel en hoofddeksels.

Kl 28 Sporttoestellen, fitnessapparatuur en -toestellen, turntoestellen, artikelen voor lichaamsoefening voor zover niet begrepen in andere klassen waaronder elastieken, steps, handgewichten en halters; spellen, speelgoederen; gymnastiek- en sportartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen; skates; speelgoed en speelwaren.

Daarnaast heeft Accell op 30 november 2007 het woordmerk HAIBIKE en op 14 januari 2008 het beeldmerk HAIBIKE als gemeenschapsmerk gedeponerd bij het Harmonisatiebureau voor de interne markt (OHIM) te Alicante voor waren in de klassen 12, 25 en 28 (voor dezelfde waren als de Benelux inschrijving).

3.7. Accell is in 2005 in België en in 2007 in Nederland fietsen onder het merk HAI BIKE gaan verkopen.

3.8 Op basis van haar oudere registratie bij het BBIE van het beeldmerk HAI BIKE heeft Accell bij het BBIE oppositie ingesteld tegen de voornoemde woordmerkdepots uit 2007 van Hei Bike Holding. Hei Bike Holding heeft op haar beurt oppositie ingesteld tegen depots van het woordmerk en het beeldmerk HAIBIKE van Accell in het Gemeenschapsmerkenregister. Deze oppositieprocedures zijn aangehouden.

4. De beoordeling in hoger beroep

4.1 Het gaat in deze zaak, naar de kern genomen, om twee vragen: 1) is het onder 3.6 genoemde merkdepot van 7 juni 2004 nietig als door Accell te kwader trouw verricht in de zin van artikel 2.4 aanhef en sub f van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) en 2) handelt Accell jegens Hei Bike onrechtmatig door het gebruik van haar jongere merknaam omdat verwarring is te duchten met de oudere handelsnaam van Hei Bike? In het

bestreden vonnis heeft de rechtbank beide vragen ontkennend beantwoord. Tegen die beide oordelen is steeds een grief gericht.

4.2 Bij de beoordeling van het merkdepot (grief I) neemt het hof het volgende als uitgangspunt. Niet ter discussie staat dat het teken Hei Bike al geruime tijd wordt gebruikt als handelsnaam voor de door Hei Bike B.V. geëxploiteerde fietsenwinkel te Utrecht alsmede voor de handel (ook op internet) in fietsen en onderdelen via de vennootschap Hei Bike Products B.V.. Zo de bekendheid van de winkel slechts een strikt regionale mocht zijn, heeft Hei Bike genoegzaam aangetoond dat Hei Bike Products B.V., onder gebruik van het teken Hei Bike, handelde in fietsen en onderdelen op landelijke schaal, met leveranties aan detaillisten door het hele land en met advertenties in landelijke vakbladen en de aanwezigheid op beurzen onder de vlag van Hei Bike. Daartegenover staat echter vast dat door Hei Bike geen fietsen of onderdelen onder de naam Hei Bike op de markt worden gebracht - het eigen merk van Hei Bike heeft de naam JSB - en heeft Accell voldoende beargumenteerd dat het verband dat binnen de relevante economische kring wordt gelegd tussen het teken, de handelsnaam Hei Bike en de verhandelde fietsen en onderdelen slechts een zeer los verband is, dat niet als merkgebruik ter onderscheiding van waren of diensten in de zin van het het Céline-arrest (HvJ EG/EU 11 september 2007, C17-06, LJN: BC0674) kan worden beschouwd (al aangenomen dat dit arrest ook in de context van het artikel 2.4 sub f BVIE betekenis heeft).

4.3 Ook als het hof er met Hei Bike van uitgaat dat Accell ten tijde van het depot op de hoogte was van het zojuist omschreven gebruik van het teken Hei Bike, hetgeen bij de omvang van dit gebruik ook wel voor de hand ligt, is dat onvoldoende om te kunnen spreken van een depot te kwader trouw in de zin van voornoemde bepaling, uitgelegd in het licht van het Lindt-arrest (HvJ EG/EU 11 juni 2009, C-529/07, LJN: BI8974). Onvoldoende weersproken is dat Accell het depot heeft verricht met het oog op de introductie onder de naam Hai Bike van de door haar geproduceerde fietsen in de Benelux en dat zij het merk daarvoor daadwerkelijk heeft gebruikt, in Nederland vanaf 2007, in België reeds in 2005. Het gaat daarbij om een merknaam die Accell vóór haar depot van 7 juni 2004 buiten de Benelux al op grote schaal voor haar fietsen en onderdelen gebruikte, maar die binnen de Benelux nog geen of nauwelijks rechtsbescherming toekwam. Zodanige rechtsbescherming had Hei Bike wel, in Nederland, maar dan als handelsnaam en niet als merknaam. Gelet op de wezenlijk andere aard van het door Hei Bike gemaakte voorgebruik, levert het deponeren van het sterk overeenstemmende teken Hai Bike geen kwade trouw op, waar dat is geschied met als oogmerk het veiligstellen van haar merknaam voor het verhandelen van fietsen onder dat teken. Voor zover Accell daarbij Hei Bike op het oog heeft gehad en zich met het depot een middel wenste te verschaffen om te kunnen optreden wanneer Hei Bike anders dan op dat moment het geval was, fietsen onder die merknaam op de markt zou gaan brengen, streefde Accell in beginsel een legitiem economisch belang na, in overeenstemming met het depotstelsel. Dat Accell zich het reeds bekende teken, vanwege de solide positie die Hei Bike op de Nederlandse markt al had verworven, heeft willen toe-eigenen, is niet gesteld. Het is overigens ook onaannemelijk, omdat Accell het teken Hai Bike buiten de Benelux al op grote schaal gebruikte voor, naar als onweersproken vaststaat, kwalitatief hoogwaardiger fietsen in een hoger prijssegment dan de fietsen die Hei Bike zelf produceerde en onder de naam BSP op de markt bracht. Van een bij het depot voorzittend oogmerk om Hei Bike c.s. oneerlijke concurrentie aan te doen of hen verder gebruik van het teken te beletten, door Hei Bike te stellen en zo nodig te bewijzen, is ook in hoger beroep niet gebleken. Zoals Accell steeds heeft gesteld, zouden het door Accell beoogde gebruik van haar merknaam en het gebruik van de handelsnaam van Hei Bike naast elkaar kunnen bestaan en zij heeft in dit geding

uitdrukkelijk verklaard dat zij van het huidige gebruik dat Hei Bike van haar teken maakt, geen probleem maakt. Concrete aanwijzingen dat deze verklaring onjuist zou zijn, heeft Hei Bike niet aangevoerd. Dat Accell, in weerwil van haar verklaringen in deze procedure, tegen ander gebruik van het teken Hei Bike zou kunnen optreden en dat zij Hei Bike met dit depot "onder schot" heeft, leidt niet tot een ander oordeel. Dit betekent dat grief I niet slaagt.

4.4 Grief II is daarentegen gegrond. In zijn arrest van 20 november 2009 (LJN: BJ9431) inzake Eurotyre heeft de Hoge Raad overwogen dat artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek (BW) aan de gebruiker van een oudere handelsnaam aanvullende bescherming biedt tegen het gebruik van een jonger overeenstemmend merk dat verwarring wekt. Met die aanvullende bescherming wordt een lacune gevuld in de wettelijke regelingen die niet voorzien in bescherming van een oudere handelsnaam tegen het verwarringwekkend gebruik van een jonger overeenstemmend merk; artikel 2.20 BVIE veronderstelt een ouder merkrecht, terwijl artikel 5 van de Handelsnaamwet is beperkt tot het verbieden van een verwarringwekkende jongere handelsnaam. Dat voor deze aanvullende onrechtmatigheid, anders dan in de zojuist genoemde bepalingen, het gevaar van verwarring ("te duchten verwarring") niet voldoende is doch daadwerkelijk opgetreden verwarring is vereist en/of er andere bijkomende beperkende voorwaarden dienen te worden gehanteerd kan in het arrest noch in de daaraan voorafgaande conclusie van de advocaat-generaal worden gelezen. Dat verwarring valt te duchten bij het gebruik van twee zozeer overeenstemmende tekens in dezelfde branche, zij het voor deels andere producten en activiteiten, heeft Hei Bike voldoende aangetoond, onder meer met enkele (onvoldoende weersproken) voorbeelden van gevallen waarin bij het relevante publiek daadwerkelijk verwarring is opgetreden. Met name het voorbeeld van naamsverwisseling uit de vakpers (productie 8 van Hei Bike in eerste aanleg) moet sprekend worden genoemd. Dit betekent dat Hei Bike zich tegen het gebruik van het teken Hai Bike door Accell binnen Nederland kan verzetten. De daarop gerichte vorderingen zullen dienovereenkomstig worden toegewezen, met enkele aanpassingen naar aanleiding van de onder 5.3, 5.6 en 5.7 van de conclusie van antwoord van Accell vermelde bezwaren, en voorzien van een dwangsom van € 2.500,00 per dag dat Accell met de nakoming in gebreke blijft, tot een maximum van € 250.000,00. Anders dan Accell onder 5.5 van voormelde conclusie aanvoert, acht het hof een paginagrote rectificatie in de genoemde vakbladen niet buitensporig en het onder 5.3 bestreden verbod niet te verstrekkend en/of ongeschikt voor een uitvoerbaar verklaring bij voorraad (in hoger beroep).

4.5 Het gevorderde voorschot zal worden afgewezen omdat Hei Bike onvoldoende gegevens heeft aangedragen waaruit kan worden afgeleid dat Hei Bike schade heeft geleden, laat staan dat deze het gevorderde voorschot evenaart.

4.6 Partijen hebben geen feiten en omstandigheden gesteld die, indien bewezen tot een ander oordeel zouden kunnen leiden. Hun bewijsaanbiedingen worden daarom gepasseerd.

4.7 Partijen hebben zowel in eerste aanleg als in hoger beroep over en weer een volledige proceskostenveroordeling ex artikel 1019h Rv gevorderd, waarbij zij vervolgens de afspraak hebben gemaakt dat te vergoeden kosten in eerste aanleg € 12.500,00 en in hoger beroep € 13.000,00 zullen bedragen. Zij hebben daarbij echter geen onderscheid aangebracht naar aanleiding van de onderscheidenlijke vorderingen op grondslag van artikel 2.4 BVIE en artikel 6:162 BW. Waar Hei Bike enerzijds in beide instanties in het gelijk wordt gesteld met betrekking tot haar op artikel 6:162 BW gebaseerde vordering doch haar andere, op het merkenrecht gebaseerde, vordering wordt afgewezen, zal het hof (vanwege het afwijzen van eerstgenoemde merkenrechtelijke vordering) de helft van de genoemde werkelijke kosten

(€ 12.750,00) toewijzen aan Accell, alsmede (vanwege het alsnog toewijzen van de onrechtmatige daad vordering) de helft van het liquidatietarief plus verschotten aan Hei Bike.

4.8 Nu van het door Accell (mede onder 9.1 van de conclusie van antwoord) gememoreerde restitutierisico onvoldoende is gebleken, ziet het hof geen reden om de door Hei Bike gevorderde uitvoerbaar verklaring bij voorraad af te wijzen of daaraan de voorwaarde van zekerheidstelling te verbinden.

5. Slotsom

Grief I faalt. Grief II slaagt, zodat het bestreden vonnis in zoverre moet worden vernietigd. De desbetreffende vorderingen van Hei Bike zullen alsnog worden toegewezen, met beslissing over de proceskosten zoals na te melden. Omwille van de leesbaarheid zal het hof een geheel nieuw dictum formuleren.

6. De beslissing

Het hof, recht doende in hoger beroep:

vernietigt het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank Arnhem van 19 januari 2011 en doet opnieuw recht;

6.1 gebiedt Accell om binnen dertig werkdagen na betekening van dit arrest ieder gebruik in Nederland van het teken HAI BIKE te staken en gestaakt te houden;

6.2 gebiedt Accell om binnen dertig werkdagen na betekening van dit arrest op eigen kosten een rectificatie aan te bieden en te doen plaatsen in de vervolgens eerst te verschijnen edities van de vakbladen De Tweewieler en Vakblad de Fietsmarkt, op de achterbladzijde of een oneven bladzijde te doen opnemen over de gehele breedte en hoogte, zonder commentaar of toevoeging in welke vorm dan ook, opgemaakt conform goed drukkersgebruik, met de volgende tekst en onder de volgende kop:

“RECHTER VERBIEDT GEBRUIK NAAM HAI BIKE VOOR FIETSEN BINNEN NEDERLAND”

Het gerechtshof Arnhem heeft bij arrest van 29 januari 2013 geoordeeld dat Accell Duitsland B.V. de door haar aangeboden fietsen niet binnen Nederland mag verhandelen onder de naam HAI BIKE. De reden daarvoor is dat deze naam teveel lijkt op de naam HEI BIKE die al jaren wordt gebruikt in de fietsenbranche.

Hoogachtend,

Accell Duitsland B.V.”;

6.3 bepaalt dat Accell een dwangsom verbeurt van € 2.500,00 voor iedere dag dat zij een of meer van de onder 6.1 en 6.2 genoemde veroordelingen niet naleeft tot een maximum van € 250.000,00;

6.4 veroordeelt Hei Bike op de voet van artikel 1019h Rv in de helft van de werkelijke

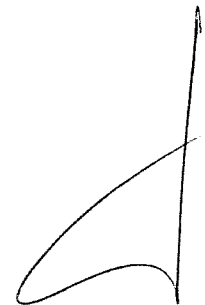
proceskosten van beide instanties, welke helft aan de zijde van Accell wordt vastgesteld op € 12.750,00;

6.5 veroordeelt Accell op de voet van artikel 237 Rv in de helft van de (overige) proceskosten van beide instanties, aan de zijde van Hei Bike wat betreft de eerste aanleg tot aan deze uitspraak begroot op € 678,00 (de helft van 3 punten x tarief II) voor salaris overeenkomstig het liquidatietarief en op € 172,63 voor verschotten (de helft van € 83,25 exploitkosten en € 262,00 vastrecht) en wat betreft het hoger beroep tot aan deze uitspraak begroot op € 678,00 voor salaris overeenkomstig het liquidatietarief (de helft van 3 punten x tarief II) en op € 362,66 voor verschotten (de helft van € 76,31 exploitkosten en € 649,00 vastrecht);

6.6 verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad;

6.7 wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit arrest is gewezen door mrs. F.W.J. Meijer, A.W. Steeg en B.J. Lenselink en is in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 5 februari 2013



Uitgegeven voor eerste grosse
aan mr. Knüppe
advocaat voor appellanten
De griffier van het Gerechtshof
Arnhem-Leeuwarden