

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 334946 / HA ZA 09-1190

Vonnis van 27 juli 2011

in de zaak van

de vennootschap naar vreemd recht
DR. ING. H.C.F. PORSCHE AG,
gevestigd te Stuttgart, Duitsland,
eiseres,
advocaat: mr. M.W. Rijdsijk te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
PORSCHE SPECIALIST VAN DEN BERG APELDOORN B.V.,
gevestigd te Apeldoorn,
gedaagde,
advocaat: mr. R.J. Vriezen te Amersfoort.

Partijen zullen hierna Porsche en Van den Berg genoemd worden.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- het tussenvonnis van 8 juli 2009;
 - het proces-verbaal van comparitie van 1 december 2009 met de daarin genoemde stukken;
 - het verzoek van mw. mr. Wiegerinck van 2 december 2009 om bij akte de producties 11 t/m 19 opnieuw in het geding te brengen (nu in kleur) alsmede tot het overleggen van aanvullende producties;
 - de mededeling door de griffier van gelijke datum dat de rechtbank het opnieuw (in kleur) in het geding brengen van de producties 11 t/m 19 toestaat, doch het overleggen van aanvullende producties niet toestaat;
 - de akte van Porsche met de producties 11 t/m 19 (in kleur);
 - op de rolzitting van 16 december 2009 is een akte uitlating producties aan de zijde van Van den Berg geweigerd omdat die akte niet voldeed aan de op de comparitie van partijen toegestane maximale omvang (6 A4 i.p.v. max. 2 A4);
 - de akte uitlating producties aan de zijde van Van den Berg van 30 december 2009;
 - de antwoord-akte van Porsche van 13 januari 2010; de in weerwil van de eerdere beslissing van de rechtbank ter zake aan die akte gehechte aanvullende producties zijn door de rolrechter geweigerd.

1.2. Ten slotte is vonnis nader bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Porsche is een gerenommeerde producent van onder meer exclusieve sportwagens. Zij exploiteert tevens onderdelen en accessoires behorend bij haar automobielen. Porsche besteedt veel tijd en geld aan de promotie van haar producten. Porsche adverteert veelvuldig, organiseert evenementen en verspreidt toonaangevend reclame-, documentatie-, demo- en tentoonstellingsmateriaal onder (onder meer) haar geautoriseerde wederverkopers.

2.2. Porsche voert sinds 1931 haar handelsnaam 'Porsche'.

2.3. Porsche is houdster van de volgende merkinschrijvingen:

1. Gemeenschapsmerk registratie voor het voor het hieronder weergegeven woord/beeldmerk PORSCHE, ingeschreven op 12 december 2000, onder nummer 000073098, voor onder meer waren en diensten in klasse 12 (vehicles and parts therefor);

PORSCHE

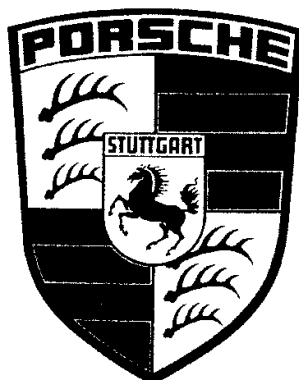
2. Internationale registratie voor het hieronder weergegeven woord/beeldmerk PORSCHE, ingeschreven voor onder meer de Benelux op 8 oktober 1954, onder nummer 179928, voor waren en diensten in klassen 7, 8 en 12 (automobielen en onderdelen daarvoor alsmede accessoires);

PORSCHE

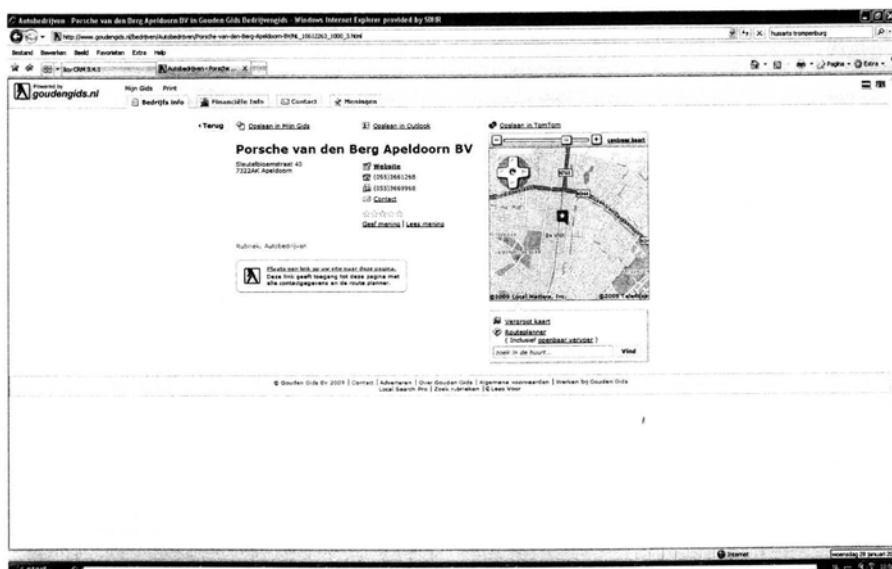
3. Internationale registratie voor het hieronder weergegeven beeldmerk, ingeschreven voor onder meer de Benelux op 7 januari 1955, onder nummer 181932, voor waren en diensten in klassen 7, 8 en 12 (automobielen en onderdelen daarvoor alsmede accessoires);



4. Internationale registratie voor het hieronder weergegeven beeldmerk, ingeschreven voor onder meer de Benelux op 12 november 1999, onder nummer 730310, voor onder meer waren en diensten in klasse 12 (motor vehicles and their parts);



- 2.4. Van den Berg exploiteert sinds 1 september 1995 een handelsonderneming in tweedehands automobielen van in hoofdzaak het merk Porsche en nieuwe en gebruikte onderdelen (detailhandel), alsmede reparatie en renovatie van automobielen van het merk Porsche.
- 2.5. Van den Berg voert de handelsnaam 'Porschespecialist Van den Berg', soms gevolgd door de plaats waar haar bedrijf is gevestigd (Apeldoorn)'.
- 2.6. Van den Berg is sinds 11 maart 1999 houdster van de domeinnaam www.porschespecialist.nl
- 2.7. Op de website www.goudengids.nl staat Van den Berg op de volgende wijze vermeld:



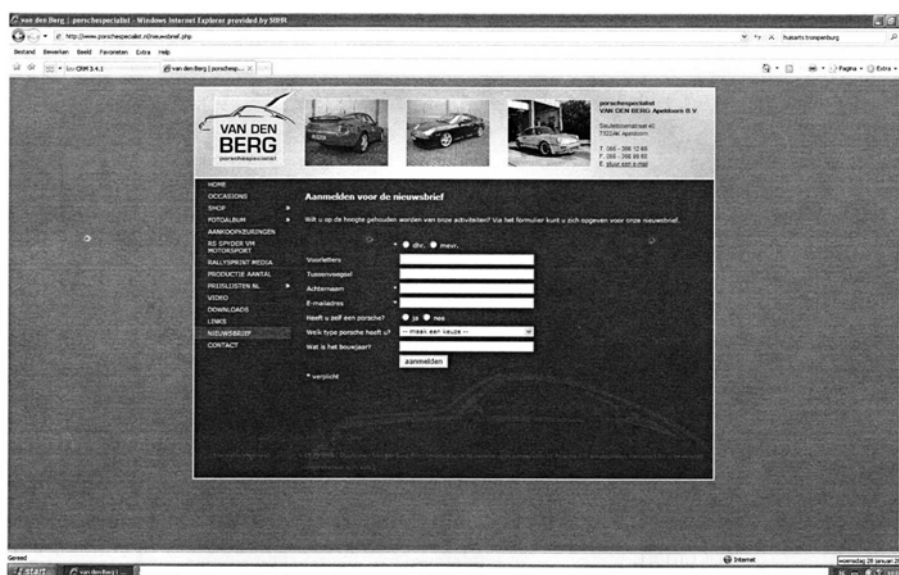
- 2.8. Op de website www.porsche.vindnu.net staat Van den Berg als volgt vermeld:

Van Den Berg Porsche

Geen beschrijving voor van den berg porsche

www.porschespecialist.nl

- 2.9. De website www.porschespecialist.nl van Van den Berg ziet er als volgt uit:



Bovenaan iedere pagina van de website is links onder het logo in klein kapitaal de aanduiding PORSCHESPECIALIST terug te vinden. Op de rechterzijde van iedere pagina staat de aanduiding 'porschespecialist VAN DEN BERG Apeldoorn B.V.' boven de contactgegevens vermeld. Verder maakt Van den Berg in genoemd logo en op iedere pagina van haar website, aan de onderzijde, gebruik van een afbeelding die de contour van het 'Porsche 911'-model aangeeft.

- 2.10. Bij brieven van 19 maart 2008 en 5 november 2008 is Van den Berg gesommeerd ieder gebruik van het teken 'Porschespecialist Van den Berg' te staken en gestaakt te houden, evenals het gebruik van de domeinnaam www.porschespecialist.nl.

3. Het geschil

- 3.1. Porsche vordert – samengevat – dat de rechtbank, bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Van den Berg ieder gebruik van de in r.o. 2.3. weergegeven merken van Porsche, dan wel van daarmee overeenstemmende tekens, onder meer bestaande uit het gebruik van het woord 'Porsche' als onderdeel van haar handelsnaam en domeinnaam of anderszins ter onderscheiding van haar eigen waren en/of diensten en/of onderneming, zal verbieden. Daarnaast vordert Porsche een verbod inbreuk te maken op de auteursrechten van Porsche op de vormgeving van het 'Porsche-911'-model. Bovendien vordert Porsche opgave en schadevergoeding, nader op te

maken bij staat, met veroordeling van Van den Berg in de kosten van de procedure op de voet van artikel 1019h Rv¹, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van dagvaarding tot die van de voldoening.

- 3.2. Aan haar vorderingen legt Porsche ten grondslag dat Van den Berg door het gebruik van de tekens Porsche Van den Berg, Porschespecialist Van den Berg (Apeldoorn) en porschespecialist.nl merkinbreuk maakt in de zin van artikel 9 lid 1 sub b, c en d (sic) GMVo² en op artikel 2.20 lid 1 sub b, c en d BVIE³ op de in r.o. 2.3. weergegeven merkenschrijvingen⁴, althans dat Van den Berg inbreuk maakt op de handelsnaam van Porsche in de zin van artikel 5 en 5a Handelsnaamwet (hierna: Hnw) en/of onrechtmatig jegens haar handelt. Bovendien vormt de afbeelding van de 911-contour op de website van Van den Berg een ongeautoriseerde nabootsing in gewijzigde vorm van de vormgeving van het Porsche 911-model, waarmee Van den Berg inbreuk maakt op het aan Porsche toekomende auteursrecht ter zake.
- 3.3. Van den Berg voert gemotiveerd verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

bevoegdheid

- 4.1. Voor zover aan de vorderingen het Beneluxdeel van de internationale merkenschrijvingen van Porsche ten grondslag is gelegd, komt de rechtbank bevoegdheid toe op grond van artikel 4.6 BVIE. Ten aanzien van de andere grondslagen is de rechtbank reeds bevoegd, omdat die bevoegdheid niet is bestreden.

inleiding

- 4.2. Deze zaak betreft de vraag of het Van den Berg als niet-geautoriseerd dealer is toegestaan voor haar onderneming, die in hoofdzaak bestaat uit de wederverkoop en reparatie/renovatie van tweedehands automobielen van het merk 'Porsche' alsmede de handel in onderdelen daarvan, een handelsnaam te voeren die bestaat uit het teken 'Porschespecialist Van den Berg (Apeldoorn)' alsmede of zij een website mag exploiteren met de domeinnaam porschespecialist.nl. en de daarop gehanteerde tekens, waaronder haar logo.

merkinbreuk?

- 4.3. De overeenstemmingsvraag kan in dit geding in het midden blijven nu, in het geval die vraag bevestigend wordt beantwoord, Van den Berg een beroep doet op artikel 2.23 lid 1 BVIE, hetwelk, zoals hierna zal worden gemotiveerd, slaagt.

¹ Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

² Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk

³ Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)

⁴ Porsche heeft in deze procedure niet de bescherming van een woordmerk ingeroepen.

-
- 4.4. In het BMW/Deenik-arrest⁵ heeft het Hof van Justitie (hierna: het hof), toetsend aan artikel 6 van de Merkenrichtlijn⁶, onder meer geoordeeld dat gebruik van het merk om de reparatie en het onderhoud van waren voorzien van dit merk bij het publiek aan te kondigen (lees: reclame-uitingen te doen), onder dezelfde voorwaarden geoorloofd is als het gebruik van het merk om de wederverkoop van waren voorzien van dit merk bij het publiek aan te kondigen.
- 4.5. Die voorwaarden bestaan met name hierin dat het merk in de reclame van de wederverkoper niet zo mag worden gebruikt, dat de indruk kan ontstaan dat er een commerciële band tussen de wederverkoper en de merkhouder bestaat, en met name dat de onderneming van de wederverkoper tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat een bijzondere band tussen de twee ondernemingen bestaat.
- 4.6. Bestaat er echter geen gevaar dat bij het publiek de indruk wordt gewekt dat er een commerciële band tussen de wederverkoper en de merkhouder bestaat, dan vormt het enkele feit dat het gebruik van het merk de wederverkoper een voordeel oplevert omdat de, overigens correcte en loyale, reclame voor de verkoop van de waren van het merk zijn eigen activiteit een kwaliteitsuitstraling geeft, geen gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2, van de Merkenrichtlijn. Een wederverkoper die tweedehands automobielen van een bepaald merk verkoopt en zich daadwerkelijk in de verkoop van die automobielen heeft gespecialiseerd dan wel daar specialist in is, kan immers in de praktijk zijn klanten hierover niet informeren zonder gebruik te maken van het betreffende merk. Een dergelijk, voor informatiedoeleinden bestemd gebruik van het betreffende merk, is volgens het hof dus noodzakelijk om het uit artikel 7 van de richtlijn voortvloeiende recht van wederverkoop te verzekeren, en hierdoor wordt geen ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.
- 4.7. In genoemd arrest ging het om reclame-uitingen die door een niet-geautoriseerde wederverkoper werden gedaan om de reparatie en het onderhoud van waren voorzien van dit merk bij het publiek aan te kondigen. De rechtbank is de mening toegedaan dat de overwegingen van het hof ook van toepassing zijn in een situatie als de onderhavige waar het merk (ook) als een beschrijvend onderdeel van de handelsnaam wordt gebruikt, welke met het doen van reclame-uitingen op een lijn is te stellen. Immers, ook hier valt niet in te zien hoe een wederverkoper die tweedehands automobielen van een bepaald merk verkoopt en zich daadwerkelijk in de verkoop van die automobielen heeft gespecialiseerd dan wel daar specialist in is, in de praktijk zijn klanten hierover in de aanduiding van zijn onderneming kan informeren zonder gebruik te maken van het betreffende merk.
- 4.8. Gelet hierop is de in deze zaak te hanteren toets of het merk door Van den Berg zo wordt gebruikt, dat de indruk kan ontstaan dat er een commerciële band tussen haar en Porsche bestaat, en met name dat de onderneming van Van den Berg tot het

⁵ HvJ EG 23 februari 1999, zaak C-63/97 (BMW / Ronald Deenik), LJN AD 3020

⁶ Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten.

distributienet van Porsche behoort of dat een bijzondere band tussen de twee ondernemingen bestaat.

- 4.9. De rechtbank is van oordeel dat de kans dat een dergelijke indruk kan ontstaan, niet reëel aanwezig is. Daartoe geldt in de eerste plaats dat Van den Berg het merk 'Porsche' in al haar tekens consequent, op een uitzondering na die in r.o. 4.12. zal worden besproken, gebruikt met de toevoeging 'specialist'. Deze toevoeging geeft aan dat Van den Berg specialist is of gespecialiseerd is in automobielen van het merk Porsche, welke specialisatie door Porsche overigens niet is bestreden, en zal bij het publiek niet zonder meer de indruk wekken dat zij tot het dealernetwerk van Porsche behoort. Integendeel, zij afficheert zich als '*specialist*' en derhalve juist niet als *officiële dealer*. In de tweede plaats is de inhoud van de onder de domeinnaam geëxploiteerde website van Van den Berg niet zodanig dat gezegd moet worden dat Van den Berg niet loyaal handelt jegens Porsche. Het gebruik van het teken 'porschspecialist' blijft beperkt tot een kleine vermelding onder een logo van Van den Berg op de linkerbovenzijde van de site, welke ondergeschikt is aan de wijze waarop de naam "Van den Berg" is weergegeven, en een vermelding bij de contactgegevens op de rechterbovenzijde van de pagina. Het feit dat onder aan iedere pagina van de website in een onopvallende grijstint de contour van het 911-model wordt weergegeven, maakt dit niet anders. In de derde plaats heeft Van den Berg op haar website een disclaimer opgenomen waarin wordt aangegeven: "*Porschspecialist Van den Berg is op generlei wijze verbonden aan Porsche AG automobielen of Pon. Porsche verwijst louter naar het type auto.*" Iedere eventueel ontstane indruk van een dealerschap of een bijzondere band met de merkhouder, wordt hierdoor weggenomen.
- 4.10. Porsche heeft nog gesteld dat Van den Berg ook occasions van andere merken zou verkopen, doch zulks is door Van den Berg gemotiveerd betwist (de volkswagen die op een print screen van de website van Van den Berg te zien is, is volgens haar een voormalige leenauto die niet meer in gebruik is en te koop werd aangeboden) en door Porsche vervolgens niet nader onderbouwd, zodat die stelling wordt verworpen. Dat geldt ook voor het gestelde gebruik van beeldmerken door Van den Berg. Uit de door Porsche ter zake overgelegde producties⁷ blijkt daar ook niet van. Ten aanzien van de stelling dat Van den Berg ook automobielen van het merk Lamborghini en BMW zou repareren, heeft zij aangevoerd dat dit auto's van klanten betreft en dat het hier gaat om incidenten. Van den Van den Berg heeft ten slotte ook de stelling betwist dat zij een webshop voor auto-onderdelen van niet alleen Porsche actief zou hebben (zij ontkent überhaupt een webshop te hebben), welke stelling door Porsche ook niet nader is onderbouwd. Dit een en ander is onvoldoende om te concluderen dat Van den Berg deloyaal tegenover de gerechtvaardigde belangen van Porsche zou handelen of dat het gebruik van het merk door Van den Berg niet in overeenstemming zou zijn met de eerlijke gebruiken. Ook overigens heeft Porsche geen bijzondere omstandigheden gesteld waaruit zou kunnen volgen dat bij het publiek de indruk kan ontstaan dat er tussen Van den Berg en Porsche een bijzondere band zou bestaan.

⁷ Producties 16, 17 en 18 Porsche

-
- 4.11. Kort en goed betekent dit een en ander dat het gebruik van de tekens door Van den Berg is geoorloofd en dat zij hierdoor geen ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Van handelsnaaminbreuk is ook geen sprake nu het ontbreken van de in r.o. 4.9. bedoelde indruk tevens betekent dat er geen gevaar voor verwarring tussen de beide ondernemingen is te duchten in de zin van de artikelen 5 en 5a Hnw. Van onrechtmatig handelen is om dezelfde redenen evenmin sprake. Dat Van den Berg met de contour van het 911-model auteursrechtinbreuk zou plegen kan ten slotte ook niet worden ingezien, reeds omdat Porsche niet gemotiveerd heeft gesteld waaruit de auteursrechtelijk beschermde trekken van dat model zouden bestaan en waarom de door Van den Berg gebruikte afbeelding in zodanige mate bedoelde trekken van het 911-model vertoont dat de totaalindrukken die de beide werken maken te weinig verschillen voor het oordeel dat de door Van den Berg gebruikte afbeelding als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt.
- 4.12. Porsche heeft voorts nog gesteld dat Van den Berg ook het teken ‘Porsche Van den Berg Apeldoorn’ gebruikt. In dit teken mist de toevoeging ‘*specialist*’. Juist als gevolg hiervan kan naar het oordeel van de rechtbank bij het publiek de indruk ontstaan dat Van den Berg tot het dealernetwerk van Porsche behoort of dat er tussen de twee ondernemingen een bijzondere band bestaat. De vermelding van een naam met daarvoor of -achter de naam van de merkhouders (bijv. VOLVO Buitenweg of Jan de Jong BMW) is immers een tamelijk gebruikelijke wijze waarop tot het dealernetwerk van een merkhouders behorende garagebedrijven plegen te worden aangeduid althans kan de indruk doen ontstaan van een bijzondere band met de merkhouders. Gebruik van dit teken door Van den Berg is dan ook niet toegestaan. Een verbod zal evenwel achterwege blijven nu Van den Berg uitdrukkelijk heeft betwist dat zij dit teken hanteert of heeft gehanteerd, terwijl Porsche daartegenover slechts print screens van de online Gouden Gids en de website www.porsche.vindnu.net heeft overgelegd (vgl. r.o. 2.7. en 2.8.), waarvan, gelet op het hiertegen Van den Berg hiertegen heeft aangevoerd – zij betwist daarvoor toestemming te hebben gegeven, niet zonder meer is komen vast te staan dat de daarin opgenomen vermeldingen met haar medewerking of instemming tot stand zijn gekomen. Porsche heeft weliswaar in het algemeen bewijs aangeboden van haar stellingen, maar de rechtbank gaat daaraan voorbij nu deze stelling in het licht van het voorgaande onvoldoende is onderbouwd.
- 4.13. Nu het beroep op artikel 2.23 lid 1 BVIE slaagt, kan hetgeen Van den Berg overigens nog als verweer heeft aangevoerd, waaronder het beroep op rechtsverwerking, onbesproken blijven.
- 4.14. De slotsom is dat de vorderingen van Porsche worden afgewezen. Van den Berg zal als de volledig in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Van den Berg zijn niet weersproken en worden conform haar opgave begroot op €5.029,31. De proceskostenveroordeling wordt, zoals gevorderd, uitvoerbaar bij voorraad verklaard.

5. De beslissing

De rechtbank

- 5.1. wijst de vorderingen af;
- 5.2. veroordeelt Porsche in de kosten van de procedure, tot zover aan de zijde van Van den Berg begroot op €5.029,31;
- 5.3. verklaart dit vonnis ten aanzien van de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen en in het openbaar uitgesproken op 27 juli 2011.