

in naam der Koningin

# vonnis

---

## **RECHTBANK 's-HERTOGENBOSCH**

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 226989 / KG ZA 11-145

### **Vonnis in kort geding van 21 april 2011**

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**VDS AUTOMOTIVE GROUP B.V.**,  
gevestigd te Benthuizen,  
eiseres,  
advocaat mr. drs. M.G. Jansen te Haarlem,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**AUTOHANDEL VAN DER STEEN B.V.**,  
gevestigd te Den Dungen,  
gedaagde,  
advocaat mr. A.W. van Dooren - Korenstra te 's-Hertogenbosch.

Partijen worden VDS en Van der Steen genoemd.

#### **1. De procedure**

1.1. VDS heeft Van der Steen gedagvaard bij exploit van 21 maart 2011. De behandeling ter zitting heeft plaatsgevonden op 7 april 2011. Voorafgaand aan de zitting hebben beide partijen diverse producties toegezonden. Ter zitting hebben beide partijen hun standpunt toegelicht, onder meer aan de hand van door hen overgelegde pleitnotities.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

#### **2. De feiten**

2.1. VDS is een houdstervennootschap die in 1981 in het handelsregister ingeschreven.

2.2. VDS is enig aandeelhouder van de besloten vennootschap VDS Automotive Services B.V., een B.V. die als handelsnamen onder meer voert "VDS" en "VDS Car Logistics".

---

2.3. VDS is in ieder geval sinds 1999 actief onder de handelsnaam "VDS" in de autobranche. Dochtervennootschap VDS Automotive Services B.V. richt zich op de import van Amerikaanse en Europese auto's in Nederland en verzorgt onder meer kentekenregistraties en transport van auto's over de zee en over het land. Onder de handelsnaam "VDS Auto Direct" verkoopt (een dochter van) VDS auto's aan consumenten.

2.4. Op 24 april 2008 heeft VDS de domeinnaam [www.vdsautomotive.nl](http://www.vdsautomotive.nl) geregistreerd.

2.5. Sinds 11 december 2008 is VDS houdster van het woordmerk "VDS". Dit woordmerk is onder depotnummer 1172502 (inschrijvingsnummer: 0855224) ingeschreven bij het Benelux-bureau voor de Intellectuele Eigendom, voor waren en diensten in verschillende klassen, onder meer voor diensten met betrekking tot de 'in- en verkoop van nieuwe en gebruikte auto's'. VDS staat het gebruik van het woordmerk VDS toe aan de vennootschappen die tot haar groep behoren.

2.6. Van der Steen verleent, net als VDS, diensten in de autobranche. Zij is sinds 29 maart 1996 ingeschreven in het handelsregister onder de naam "Autohandel Van der Steen B.V.". Van der Steen richt zich op de in- en verkoop van (tweedehands) auto's vanuit haar bedrijf in Den Dungen.

2.7. Op 2 november 2009 heeft Van der Steen [www.vdsauto.nl](http://www.vdsauto.nl) laten registreren als domeinnaam.

2.8. In landelijke autobladen, zoals het blad Autoweek, en op internet adverteert Van der Steen met te koop aangeboden auto's onder de naam "VDS auto's B.V.".

### 3. Het geschil

3.1. VDS vordert - samengevat - primair:

- Van der Steen te bevelen om binnen een termijn van vier weken na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de in de dagvaarding beschreven merkrechten van VDS te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden, en in het bijzonder om binnen een termijn van vier weken na betekening van dit vonnis ieder gebruik van het teken "VDS", c.q. "VDS Auto" (online en offline) te doen staken en gestaakt te (doen) houden;
- Van der Steen te bevelen om binnen een termijn van vier weken na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de in de dagvaarding beschreven handelsnaamrechten van VDS te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden en in het bijzonder om binnen een termijn van vier weken na betekening van dit vonnis ieder gebruik van de handelsnaam "VDS" c.q. "VDS Auto" (online en offline) te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden;
- Van der Steen te veroordelen tot betaling van een dwangsom in het geval hij aan de twee bovenstaande veroordelingen niet voldoet;
- Van der Steen te bevelen de registratie van de domeinnaam [www.vdsauto.nl](http://www.vdsauto.nl) binnen vier weken na betekening van het vonnis over te dragen aan VDS, op straffe van een dwangsom.

Subsidiair vordert VDS om Van der Steen te bevelen haar onrechtmatig handelen te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden, en in het bijzonder om binnen een termijn van vier weken na betekening van dit vonnis ieder gebruik van de benaming "VDS" c.q. "VDS Auto" te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden, op straffe van de in de dagvaarding genoemde dwangsom;

---

Dit alles met veroordeling van Van der Steen in de kosten van de procedure die door VDS begroot worden op € 7.500,-.

3.2. Aan haar vordering legt VDS - zakelijk weergegeven - onder meer ten grondslag dat zij binnen de autobranche de oudste gebruiker is van de handelsnaam met de lettercombinatie "VDS". Van der Steen opereert pas sinds kort onder de naam "VDS" of "VDS Auto B.V.". Hiermee maakt Van der Steen inbreuk op het woordmerk van VDS. Op grond van artikel 2.20 lid 1 aanhef en sub b van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: BVIE) is VDS gerechtigd Van der Steen het gebruik van dit teken te verbieden. Verder handelt Van der Steen door het gebruik van de lettercombinatie "VDS" in haar handelsnaam en in haar domeinnaam in strijd met artikel 5 en 5a van de Handelsnaamwet doordat bij het publiek de onjuiste indruk ontstaat dat partijen tot hetzelfde concern behoren dan wel dat zij dezelfde onderneming zijn.

3.3. Van der Steen voert daartegen - zakelijk weergegeven - het volgende verweer. Van der Steen erkent dat er sprake is van enige visuele en fonetische overeenstemming tussen het merk "VDS" en de domeinnaam "vdsauto", maar dat geldt slechts voor een deel van de naam, en dat is onvoldoende om te kunnen spreken van inbreuk. Beide bedrijven zijn weliswaar actief in de autobranche, maar zij houden zich niet bezig met dezelfde activiteiten en zij spreken verschillende doelgroepen aan. Van verwarring bij het publiek kan dus geen sprake zijn. Het merk "VDS" bezit onvoldoende onderscheidend vermogen, nu onder de term "VDS" de meest uiteenlopende waren en diensten worden aangeboden. De naam "VDS Auto B.V." wordt door Van der Steen niet als handelsnaam gebruikt. Van der Steen gebruikt de afkorting "VDS" slechts op zijn website als onderdeel van zijn domeinnaam [www.vdsauto.nl](http://www.vdsauto.nl) en als afkorting van de naam 'Van der Steen'. Potentiële klanten komen via deze domeinnaam rechtstreeks op de site van Van der Steen, waar meteen duidelijk is dat het gaat om Autobedrijf Van der Steen B.V. in den Dungen. Het is niet duidelijk op welke handelsnaam VDS doelt wanneer zij stelt dat Van der Steen door het gebruik van de domeinnaam [www.vdsauto.nl](http://www.vdsauto.nl) inbreuk maakt op haar handelsnaam. Het feit dat een ondernemer zich op internet met een bepaalde domeinnaam presenteert houdt nog geen inbreuk in op de handelsnaam.

#### **4. De beoordeling**

4.1. Ingevolge artikel 2.20, lid 1 aanhef en sub b, BVIE kan een merkhouders iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken verbieden wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.

4.2. De inbreuken genoemd in artikel 2.20, lid 1 sub b BVIE zijn, wanneer zij zich voordoen, het gevolg van een zekere mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, op grond waarvan het betrokken publiek een samenhang ziet tussen het teken en het merk, dat wil zeggen een verband hiertussen legt, ook al verwacht het deze niet. Het bestaan van een dergelijk verband dient globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Deze globale beoordeling dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis betreft te berusten op de totaalindruk die door

---

de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Daarbij speelt de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol.

Bij de beoordeling van de gelijkennis tussen merken dient bovendien meer gewicht te worden toegekend aan de punten van overeenstemming dan aan die van verschil.

4.3. Vast staat dat VDS houder is van het (woord)merk "VDS". Van der Steen heeft niet ontkend gebruik te maken van het teken "VDS" in het economisch verkeer. Van der Steen doet dit in dezelfde bedrijfstak als die waarin VDS haar merk gebruikt, namelijk in de autobranche. Voorts blijkt uit hetgeen beide partijen naar voren hebben gebracht dat de bedrijfsactiviteiten van beide partijen (mede) gericht zijn op de in- en verkoop van auto's. Het moge niet de hoofdmoot van haar activiteiten zijn, maar onweersproken is gebleven dat ook (dochters van) VDS in het kader van hun bedrijfsvoering gebruikte auto's inkopen om deze vervolgens weer te verkopen. Dat is ook erg aannemelijk want wie, zoals VDS, zijn klanten een mooie "Amerikaan" wil verkopen, zal vaak het verzoek krijgen om de oude auto in te ruilen. Het moge ongetwijfeld zo zijn dat de activiteiten van VDS breder zijn dan die van Van der Steen, maar om de bescherming van het teken VDS te kunnen inroepen behoeven de activiteiten van merkhouder VDS geen kopie te zijn van die van inbreukmaker Van der Steen. Voorts opereren beide partijen (mede via het internet) landelijk, richten zij zich (mede) op de consumentenmarkt en maken zij mede van soortelijke media gebruik om hun goederen en diensten onder de aandacht van het publiek te brengen. Gelet op deze omstandigheden is het zeer aannemelijk dat het publiek samenhang tussen het door Van der Steen gevoerde teken "VDS" en het merk "VDS" ziet.

4.4. Tevens maakt Van der Steen gebruik van het teken "VDS Auto's B.V.". In dat verband rijst de vraag of het teken "VDS Auto's B.V." voldoende overeenstemt met het merk "VDS". Daarbij dient beoordeeld te worden of merk en teken, globaal beoordeeld naar de totaalindruk die zij, auditief, visueel of begripsmatig maken, zodanige gelijkennis vertonen, dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek verwarring wordt gewekt tussen merk en teken. In het teken "VDS Auto's B.V." zit het merk "VDS" als bestanddeel verwerkt. Naast het woord "auto" dat beschrijvend is, is "VDS" duidelijk het onderscheidende en dominerende bestanddeel van het teken. Gelet hierop acht de voorzieningenrechter in dit geval aannemelijk dat het publiek een samenhang zal zien tussen het teken en het merk, temeer aangezien beide bedrijven in dezelfde branche opereren en zij zich beide bezig houden met de in- en verkoop van auto's. Bij het publiek kan verwarring ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk. Ditzelfde geldt voor de domeinnaam [www.vdsauto.nl](http://www.vdsauto.nl) in relatie tot het merk.

4.5. Conclusie is dat Van der Steen met het gebruik van het teken "VDS" dan wel "VDS Auto's B.V." en de domeinnaam [www.vdsauto.nl](http://www.vdsauto.nl), reeds op grond van het bepaalde in artikel 2.20, lid 1 aanhef en sub b, BVIE inbreuk maakt op de merkrechten van VDS. Het gevorderde gebod de inbreuk op de merkrechten van VDS te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden wordt derhalve toegewezen. Hetgeen partijen specifiek met betrekking tot het bepaalde in artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE naar voren hebben gebracht behoeft geen bespreking meer.

4.6. Ingevolge artikel 5 Handelsnaamwet (Hnw) is het verboden een handelsnaam te voeren, die, voordat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander

---

rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard van beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is. Van gevaar voor verwarring in de zin van artikel 5 Hnw is niet alleen sprake indien men bij de ene onderneming bestelt, terwijl men bij de andere onderneming had willen bestellen (directe verwarring), maar ook indien men de verschillen tussen beide ondernemingen onderkent, maar een band van economische of juridische aard veronderstelt (indirecte verwarring).

4.7. Tussen partijen is niet in geschil dat VDS haar handelsnaam reeds geruime tijd rechtmatig voerde, vóórdat Van der Steen de naam “VDS” dan wel “VDS Auto’s B.V.” voerde. Gelet op artikel 5 Hnw dienen de volgende vragen te worden beantwoord: voert Van der Steen dezelfde handelsnaam, althans een handelsnaam die slechts in geringe mate afwijkt van die van VDS en, zo ja, is gevaar van verwarring bij het publiek te duchten, gelet op de aard en de vestigingsplaats van de beide ondernemingen?

4.8. Voor beantwoording van de vraag of een bepaalde aanduiding moet worden gezien als “het voeren van een handelsnaam” is bepalend onder welke naam de onderneming feitelijk wordt gedreven, niet de handelsregisterinschrijving. Daarbij geldt dat aan de mate van intensiteit van het feitelijk gebruik waardoor sprake is van inbreukmakend gebruik lage eisen worden gesteld. Als regel is daadwerkelijk voor derden kenbaar gebruik voldoende. Ook het gebruik van een domeinnaam kan worden beschouwd als gebruik als handelsnaam.

4.9. Gelet op het feit dat Van der Steen de domeinnaam [www.vdsauto.nl](http://www.vdsauto.nl) gebruikt, en adverteert onder de naam “VDS Auto’s B.V.”, moet het gebruik door Van der Steen van de aanduiding “VDS Auto’s B.V.” worden beschouwd als het voeren van een (mede)handelsnaam. Immers, met de domeinnaam [www.vdsauto.nl](http://www.vdsauto.nl) richt Van der Steen zich tot het publiek en tracht zij potentiële klanten voor de producten van haar onderneming te genereren. Ditzelfde geldt voor het adverteren onder de naam “VDS Auto’s B.V.”.

4.10. Niet in geschil is dat VDS sedert langere tijd dan Van der Steen gebruik maakt van de handelsnaam “VDS” dan wel van een handelsnaam waarin de afkorting “VDS” voorkomt. Degene die zich op bescherming van zijn handelsnaam beroept, hoeft niet te bewijzen dat zich daadwerkelijk verwarring heeft voorgedaan.

De omstandigheden in aanmerking genomen dat in onderhavige zaak het bestanddeel “VDS” in beide handelsnamen identiek is en partijen deels dezelfde waren leveren en dat zij door middel van autobladen en internet een landelijke markt bedienen - het publiek is voor de aankoop van een auto waarvoor men door landelijke werving geïnteresseerd is veelal bereid aanmerkelijke afstanden te overbruggen - is de voorzieningenrechter van oordeel dat er een reëel gevaar voor verwarring bestaat, in die zin dat door het publiek ten onrechte een economische of juridische band tussen VDS en Van der Steen kan worden verondersteld, zodat VDS terecht de bescherming van haar handelsnaam en medehandelsnamen inroept.

4.11. Het gebod elke inbreuk op de handelsnaamrechten van VDS te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden en om ieder gebruik van de handelsnaam “VDS” c.q. “VDS Auto” te (doen) staken of gestaakt te (doen) houden, zal dan ook worden toegewezen. De dwangsom wordt gematigd zoals hierna bepaald.

4.12. VDS kan voorts uit hoofde van zijn exclusieve recht op de handelsnaam aanspraak maken op een kostenloze overdracht van de (als handelsnaam gebruikte) domeinnaam "www.vdsauto.nl" door Van der Steen, die deze domeinnaam heeft laten registreren. Ook dat onderdeel van de vordering wordt dan ook als na te melden toegewezen.

4.13. Van der Steen wordt als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 1019h Rv. komt de voorzieningenrechter een begroting van de proceskosten op een bedrag van in totaal € 7.500,-- niet onredelijk voor.

## **5. De beslissing**

De voorzieningenrechter,

5.1. gebiedt Van der Steen om binnen een termijn van vier weken na betekening van dit vonnis ieder gebruik van het teken "VDS" c.q. "VDS Auto" (online en offline) te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden, alsmede iedere andere inbreuk op de merkrechten van VDS te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden;

5.2. gebiedt Van der Steen om binnen een termijn van vier weken na betekening van dit vonnis ieder gebruik van de handelsnaam "VDS" c.q. "VDS Auto" (online en offline) te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden, alsmede iedere andere inbreuk op de handelsnaamrechten van VDS te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden;

5.3. beveelt Van der Steen om binnen vier weken na betekening van dit vonnis de registratie van de domeinnaam [www.vdsauto.nl](http://www.vdsauto.nl) op eigen kosten aan VDS over te dragen en alles gedaan te hebben om die overdracht te bewerkstelligen;

5.4. veroordeelt Van der Steen om ter zake van verbeurde dwangsommen aan VDS te betalen een bedrag van EUR 250,-- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat hij in strijd handelt met het onder 5.1, 5.2 en 5.3 bepaalde;

5.5. bepaalt dat de onder 5.4 genoemde 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;

5.6. veroordeelt Van der Steen in de kosten van het geding, aan de zijde van VDS tot op heden begroot op € 7.500,--;

5.7. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad en wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H.L. Roosmale Nepveu en in het openbaar uitgesproken op 21 april 2011.

w.g. de griffier

w.g. de rechter