

vonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 190835 / HA ZA 09-1812

Vonnis van 19 januari 2011

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **HEI BIKE HOLDING B.V.**,
gevestigd te Utrecht,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **HEI BIKE B.V.**,
gevestigd te Utrecht,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **HEI BIKE PRODUCTS B.V.**,
gevestigd te Utrecht,
eiseressen,
advocaat mr. F.A.M. Knüppe te Arnhem,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **ACCELL DUTSLAND B.V.**,
gevestigd te Heerenveen,
gedaagde,
advocaat mr. M.A. de Kemp te Amsterdam.

Eisers zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als Hei-Bike c.s. Afzonderlijk zullen zij Hei Bike Holding, Hei Bike B.V. en Hei Bike Products worden genoemd. Gedaagde zal Accell genoemd worden.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - het tussenvonnis van 6 januari 2010
 - het proces-verbaal van comparitie van 22 juni 2010
 - de conclusie van repliek van 15 september 2010
 - de conclusie van dupliek van 10 november 2010.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Hei-Bike c.s. verkopen fietsen en fietsonderdelen van diverse merken, waaronder stadsfietsen, omafietsen en kinderfietsen van het merk BSP. Hei-Bike Holding, opgericht in

190835 / HA ZA 09-1812
19 januari 2011

2

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 almede onderdelen daarvan. Zij exploiteert een fietsenwinkel in Utrecht. Hei-Bike Products is een in 1997 opgerichte groothandel, die zich bezig houdt met de import, export, montage en assemblage van tweewielers(onderdelen).

2.2. Hei-Bike c.s. hanteren de handelsnaam Hei-Bike. Deze naam wordt ook met hoofdletters, dus als HEI-BIKE, weergegeven. Daarnaast hebben zij 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 een webwinkel.

2.3. Op 23 oktober 2007 heeft Hei-Bike Holding 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.

2.4. 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.

2.5. Accell heeft op 7 juni 2004 het beeldmerk HAI BIKE, zoals hieronder afgebeeld, bij het BBIE gedeponereerd, 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, voetrustubbers, en duozittingen, valbeugels, windschermen, verende voor- en achtervorken.

Kl 25 kleding schoeisel en hoofddeckels.

Kl 28 Sporttoestellen, fitnessapparatuur en -toestellen, turntoestellen, artikelen voor lichaamsvoefening voor zover niet begrepen in andere klassen waaronder elastieken, steps, handgewichten en halters; spellen,

190835 / HA ZA 09-1812
19 januari 2011

3

spiegelgoederen; 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 (zoals hieronder afgebeeld) als gemeenschapsmerk gedeponereerd 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).

HAIBIKE

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

2.7. 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.

3. Het geschil

3.1. Hei-Bike c.s. vorderen:

- a) nietigverklaring van de inschrijving van het Benelux woord-/beeldmerk HAI BIKE, geregistreerd op naam van Accell op 10 november 2004 onder nummer 0756961 in de klassen 12, 25 en 28,
- b) Accell te gebieden, op straffe van de verbeurte van een dwangsom, om onmiddellijk na betekening van dit vonnis ieder gebruik in Nederland en ieder gebruik dat op Nederland is gericht van het teken HAI BIKE, alsmede van andere op HAI BIKE gelijkende onderscheidingstekens, te staken en gestaakt te houden,
- c) Accell te gebieden, op straffe van de verbeurte van een dwangsom, om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis op eigen kosten een rectificatie te plaatsen in de dan te verschijnen vakbladen De Tweewieler en Vakblad de Fietsmarkt, op de achterpagina of een oneven pagina te doen opnemen over de gehele breedte, 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

De rechtbank Arnhem heeft bij vonnis van [...] geoordeeld dat Accell Duitsland B.V., onderdeel van de Winora Group, ten onrechte het merk HAI BIKE heeft geregistreerd en dat zij de door haar aangeboden fietsen niet 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."

althans een door de rechtbank in goede justitie vast te stellen tekst,

190835 / HA ZA 09-1812
19 januari 2011

4

- d) Accell te gebieden om binnen zeven dagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis aan Hei-Bike c.s. te betalen een voorschot van € 10.000,-- op de totale aan Hei-Bike c.s. te betalen schadevergoeding.
- e) Accell te veroordelen inde kosten van deze procedure, bestaande uit de volledige kosten.

3.2. Aan hun vordering tot nietigverklaring leggen Hei-Bike c.s. artikel 2.28, lid 3 (b) juncto 2.4 (f) van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: BVIE) ten grondslag. Volgens hen heeft Accell het depot van het merk HAI BIKE in 2004 te kwader trouw verricht. Accell wist of behoorde, als professionele ondernemer in de tweewielersbranche, te weten van het bestaan van Hei-Bike c.s. op de Nederlandse tweewielersmarkt, dus van het voorgebruik van de naam Hei-Bike of HEI-BIKE voor soortgelijke waren. Onder voorgebruik in de zin van artikel 2.4 (f) BVIE wordt volgens Hei-Bike c.s. ook het voorgebruik van (onder andere) een handelsnaam begrepen, terwijl zij onder verwijzing naar het Céline-arrest (HvJEG 11 september 2007, IER 2007, 102) ook stellen dat hun gebruik van de naam Hei-Bike als merkgebruik kan worden beschouwd. Aan het daarnaast onder 3.1. b) gevorderde gebod leggen Hei-Bike c.s. onrechtmatig handelen van Accell ten grondslag. Accell veroorzaakt volgens hen door het gebruik van de jongere merknaam HAI BIKE in Nederland verwarring met de oudere handelsnaam Hei-Bike. Zij verwijzen daarbij naar het Euro-Tyre-arrest (HR 20 november 2009, NJ 2009, 583) en naar het door hen overgelegde bewijs van verwarring. Ten slotte stellen Hei-Bike c.s. schade te lijden als gevolg van dit onrechtmatig handelen van Accell.

3.3. Accell voert gemotiveerd verweer.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

Bevoegdheid en ontvankelijkheid

4.1. De rechtbank stelt ambtshalve vast dat zij bevoegd is inzake de op het merkenrecht gebaseerde vordering nu de gevolgen van het beweerdelijk te kwader trouw gedeponeerde Benelux-merk zich mede uitstrekken over dit arrondissement. De bevoegdheid van deze rechtbank is overigens ook niet in geschil. Inzake het beweerde onrechtmatig handelen ontleent de rechtbank haar bevoegdheid aan artikel 102 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv.), omdat dit handelen zich mede zou hebben voorgedaan in dit arrondissement.

4.2. Vastgesteld wordt dat Hei-Bike c.s. de vordering op grond van artikel 2.28 lid 3 (b) juncto 2.4 (f) BVIE tot nietigverklaring van het oudere merk HAI BIKE tijdig hebben ingesteld. De datum van inschrijving van het merk van Accell is 10 november 2004. Hei-Bike c.s. hebben hun dagvaarding uitgebracht op 4 september 2009, dus binnen de in artikel 2.28 lid 3 (b) BVIE genoemde termijn van vijf jaren, te rekenen vanaf de datum van inschrijving. Voor zover het gaat om deze termijn, kunnen Hei-Bike c.s. dus worden ontvangen in hun vorderingen.

4.3. Accell voert aan dat Hei-Bike B.V. en Hei-Bike Products niet-ontvankelijk dienen te worden verklaard in hun op het merkenrecht gebaseerde vorderingen omdat niet zij houder van de merken HEI-BIKE en HEIBIKE zijn, maar Hei-Bike Holding dat is, en niet

190835 / HA ZA 09-1812
19 januari 2011

5

is gebleken van een licentie van Hei-Bike Holding aan Hei-Bike B.V. en/of Hei-Bike Products. Dit verweer van Accell snijdt geen hout, omdat Hei-Bike c.s. hun vorderingen in deze zaak niet baseren op de depots door Hei-Bike Holding van de merken HEIBIKE en HEI-BIKE in 2007, maar op het gebruik dat zij vóór 7 juni 2004, de datum van het merkdepot door Accell, hebben gemaakt van de handelsnaam Hei-Bike.

Depot te kwader trouw

4.4. Volgens Accell hebben Hei-Bike c.s. het teken HEI-BIKE in de drie jaren voorafgaand aan het depot van Accell niet als merk op hun producten gebruikt maar alleen als handelsnaam, zodat hen reeds daarom geen beroep op artikel 2.28 lid 3 (b) juncto artikel 2.4 (f) BVIE toekomt.

4.5. Dit verweer van Accell wordt niet gevolgd omdat ook een rechthebbende op een oudere handelsnaam zich op artikel 2.4 (f) BVIE kan beroepen. Hoewel in dit artikel wordt gesproken over voorgebruik door een derde van een overeenstemmend *merk*, behelst dit artikel geen limitatieve opsomming. Ook op grond van andere dan de daar benoemde situaties kan van kwade trouw sprake zijn, zoals bijvoorbeeld in geval van het depot van een voorgebruikte handelsnaam. Accell heeft niet betwist dat Hei-Bike c.s. vanaf 1992 in Nederland de handelsnaam Hei-Bike zijn gaan voeren, dus eerder dan het depot in 2004 van het Benelux merk HAI BIKE door Accell. De vraag of het gebruik van de naam HEI-BIKE door Hei-Bike c.s. ook kan gelden als merkgebruik behoeft voor het beroep van Hei-Bike c.s. op artikel 2.28 lid 3 (b) juncto artikel 2.4 (f) BVIE in dit verband dan ook niet noodzakelijkerwijs beantwoording.

4.6. Hei-Bike c.s. betogen dat het niet anders kan dan dat Accell, als professionele ondernemer in de tweewielersbranche, ten tijde van haar merkdepot op de hoogte was of behoorde te zijn van het bestaan van Hei-Bike c.s. op de Nederlandse tweewielersmarkt, dus van het voorgebruik van de handelsnaam Hei-Bike voor soortgelijke waren in Nederland. Zij beroept zich dus op artikel 2.4. (f) BVIE, waarin is bepaald dat géén recht op een merk wordt verkregen door de inschrijving van een merk, waarvan het depot te kwader trouw is verricht, met name: (1) het depot dat wordt verricht terwijl de deposant weet of behoort te weten dat een derde binnen de laatste drie jaren in het Benelux-gebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, en die derde zijn toestemming niet heeft verleend. Hei-Bike c.s. zullen gelet hierop moeten kunnen aantonen dat Accell de handelsnaam Hei-Bike kende toen zij haar merk deponeerde óf dat Accell die handelsnaam vanwege de bekendheid van die handelsnaam in belanghebbende kringen in het Benelux-gebied toen had moeten kennen.

4.7. Hei-Bike c.s. stellen daartoe dat zij hun naam al sinds 1992 voeren, dat zij jaarlijks ruim 40.000 fietsen produceren en assembleren, welke landelijk onder haar naam worden aangeboden aan tweewielerdetailisten en tweewielervakhandelaren en dat er in 2004 sprake was van een brede spreiding van het gebruik van de naam Hei-Bike (of HEI-BIKE). Als gevolg daarvan is de naam Hei-Bike volgens Hei-Bike c.s. zeer bekend bij het relevante publiek van detailhandelaren en vakhandelaren in de Nederlandse fietsenbranche. De Nederlandse tweewielersmarkt is volgens hen niet dusdanig groot dat een speler als Hei-Bike door Accell over het hoofd gezien had kunnen worden. Hei-Bike c.s. stellen ten slotte dat zij al jaren in de enige twee landelijke vakbladen die er zijn, de Fietsmarkt en de Tweewieler (Wegwijzer voor de tweewielersbranche in de Benelux), adverteren. Als bewijs

190835 / HA ZA 09-1812

19 januari 2011

6

van haar stellingen heeft zij diverse kopieën overgelegd, waaronder kopieën van facturen van Hei-Bike vanaf 1993 tot en met 1995, een bevestiging van 12 januari 1995 van een aanvraag voor naamsvermelding in de 'Tweewieler Datagids 1995' van 'Hei-Bike Tweewielerbedrijven' onder de rubrieken groothandels en fietsenleveranciers, een kopie van een advertentie van 'HEI-BIKE Betaalbaar Fietsen' in 't Groentje van 23 april 1997, een kopie van een bevestiging van plaatsing van een advertentie voor 'Hei-Bike, dé leverancier voor al Uw Oma-fietsen' in de Fietsmarkt 6 in 2002, een kopie van een bericht over het ontvangen van een NEN-EN-ISO 9001:2000 certificaat door Hei-Bike Products in de Tweewieler van december 2005 en kopieën van visitekaartjes met de tekst 'HEI-BIKE BICYCLES AND PARTS'.

4.8. Accell betwist dat er sprake is van kwade trouw. Zij voert aan dat Winora het Duitse merk HAI BIKE al in 1996 in Duitsland heeft geregistreerd en sinds de jaren negentig op de Duitse markt fietsen onder het merk HAI BIKE verkoopt. Accell voert aan dat noch zij, noch Winora op de depotdatum in 2004 op de hoogte was of behoorde te zijn van het gebruik van de Nederlandse handelsnaam Hei-Bike en dat van haar niet kon worden verwacht om voorafgaand aan haar merkdepot een handelsnaamonderzoek voor de hele Benelux te verrichten. Zij stelt in een ander segment van de fietsenbranche te opereren. Accell betwist verder dat er in 2004 sprake was van een normaal (voor) gebruik van de naam of het merk Hei-Bike en zij betwist dat de door Hei-Bike c.s. overgelegde producties een normaal (voor)gebruik aantonen. De handelsnaam Hei-Bike genoot volgens haar slechts regionale bekendheid. Accell verwijst verder naar de uitleg van het begrip kwade trouw in het arrest Lindt/ Hauswirth ('Goldhase') van 11 juni 2009 van het Europese Hof van Justitie. Van een intentie om Hei-Bike c.s. het verdere gebruik van de handelsnaam Hei-Bike te verbieden is geen sprake, aldus Accell. Zij heeft slechts oppositie ingesteld tegen de merkdepots van Hei-Bike c.s. in klasse 12 voor fietsen omdat zij vreest dat Hei-Bike c.s. fietsen met daarop het merk HEI-BIKE op de markt wil gaan brengen, in welk geval zij wel verwarring vreest.

4.9. Het Europese Hof van Justitie heeft het begrip 'kwade trouw' in de zin van artikel 52 lid 1 sub b van de Gemeenschapsmerkenverordening in 2009 nader uitgelegd in het arrest Lindt / Hauswirth (HvJEG 11 juni 2009, zaak C-529/07 BIE 2009, 59 en IER 2010, 11). De rechtbank acht deze begripsuitleg ook van belang voor de uitleg van het begrip kwade trouw in de Merkenrichtlijn en dus ook voor de interpretatie van artikel 2.4 (f) BVIE, nu in die richtlijn dezelfde bewoordingen zijn gebruikt, in het BVIE net als in de Merkenrichtlijn geen nadere invulling is gegeven aan het begrip kwade trouw en het overigens niet wenselijk is dat in de Benelux een andere uitleg aan het begrip kwade trouw wordt gegeven dan elders in Europa. Het gaat om één uniform gemeenschappelijk begrip dat in het BVIE hetzelfde moet betekenen als in de Merkenrichtlijn. Volgens het HvJEG moet de nationale rechter bij de beoordeling of er sprake is van kwade trouw rekening houden met alle relevante factoren die het concrete geval kenmerken en die bestonden op het tijdstip van de indiening van de aanvraag tot inschrijving van het gemeenschapsmerk, en met name met - het feit dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde in tenminste één lidstaat een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvan inschrijving is aangevraagd, - het oogmerk van de aanvrager om die derde het verdere gebruik van dit teken te beletten, en - de omvang van de rechtsbescherming die het teken van de derde en het teken waarvan de inschrijving is aangevraagd genieten.

190835 / HA ZA 09-1812
19 januari 2011

7

4.10. Hei-Bike c.s. hebben geen concrete feiten en omstandigheden aangevoerd die aantonen dat Accell of Winona in 2004 daadwerkelijk op de hoogte waren van hun bestaan. Wel hebben zij aangetoond dat zij de handelsnaam Hei-Bike sinds 1992 gebruiken in de kring van detailhandelaren en vakhandelaren in de Nederlandse fietsenbranche en voor hun te Utrecht gevestigde fietswinkel en dat zij met die handelsnaam in de enige twee landelijke fietsvakbladen hebben geadverteerd. Dat dat gebruik op zodanig grote schaal plaatsvond en dat zij zodanig bekend waren dat Accell, opgericht op 1 oktober 1998, wel op de hoogte had moeten zijn van hun voorgebruik van deze naam, is op grond van de overgelegde stukken onvoldoende vast komen te staan. Die stukken zien immers vooral op de periode vóór 1998, het jaar van de oprichting van Accell, ofwel op de periode na 2004, het jaar van de merkdepot van Accell. Het lijkt erop dat Hei-Bike c.s. enerzijds en Accell / Winona anderzijds in de jaren negentig in Nederland respectievelijk in Duitsland een overeenstemmende handelsnaam respectievelijk overeenstemmend merk zijn gaan gebruiken in dezelfde branche, zonder op de hoogte te zijn van het bestaan van de door de andere partij gevoerde naam. Zij zijn kennelijk pas later (wanneer is niet duidelijk) van elkaars bestaan op de hoogte geraakt. Nu daarnaast niet is gesteld of gebleken van een oogmerk van Accell om Hei-Bike c.s. het gebruik van de naam Hei-Bike, zoals dat op dit moment in Nederland plaatsvindt, te beletten, of van een oogmerk om Hei-Bike c.s. oneerlijk te gaan beconcurreren, moet – rekening houdend met de hiervoor onder 4.9 weergegeven uitleg van het Hof van Justitie - worden geconcludeerd dat kwade trouw aan de zijde van Accell niet vast is komen te staan. Dat de handelsnaam Hei-Bike in Nederland kan worden geacht een zekere mate van rechtsbescherming te hebben verworven, doet aan het voorgaande niet af. De vordering van Hei-Bike c.s. tot nietigverklaring van het Benelux merk HAI BIKE van Accell zal dan ook worden afgewezen.

Onrechtmatig handelen

4.11. Artikel 6:162 BW biedt aan de gebruiker van een oudere handelsnaam aanvullende bescherming tegen het gebruik van een jonger, overeenstemmend merk dat verwarring wekt (vgl. Gerechtshof Amsterdam, 27 oktober 2005, BIE 2006, 38, TV 10 / TIEN en HR 20 november 2009, NJ 2009, 583, Euro-Tyre).

4.12. Hei-Bike c.s. beroepen zich onder verwijzing naar het voornoemde arrest Euro-Tyre op deze aanvullende bescherming en stellen dat het jongere merk HAI BIKE verwarringwekkend overeenstemt met haar gedurende lange tijd in de Nederlandse fietsenbranche gebruikte, oudere handelsnaam Hei-Bike. Zij hebben als voorbeeld van de reeds voorgevallen verwarring twee producties overgelegd, op basis waarvan volgens hen vaststaat dat onder vakhandelaren en detaillisten in de fietsenbranche verwarring kan ontstaan:

- productie 8: een kopie uit het vakblad de Tweewieler van januari 2008, met de volgende rectificatie:

In de vorige uitgave van Tweewieler hebben wij aandacht besteed aan het in remsystemen en crankstellen gespecialiseerde componentenmerk Miranda. Daarin stonden twee fouten. Niet het Duitse Haibike (Accell) is één van de vaste klanten, maar de Utrechtse onderneming HEI-BIKE

- productie 11: een kopie van een aan Hei-Bike gerichte factuur van Biretco, een in de fietsenwereld bekende retailorganisatie, met betrekking tot beursdeelname op 28 september

190835 / HA ZA 09-1812
19 januari 2011

8

2009 en een kopie van een mail van 19 oktober 2009 over deze factuur waarin door een medewerker van de afdeling kredietbeheer namens Biretco het volgende wordt geschreven:

Er is door ons foutief gefactureerd, het had Hai Bike moeten zijn, factuur wordt gecrediteerd.

- 4.13. Accell betwist dat er sprake is van overeenstemmende tekens en dat er sprake is van verwarringsgevaar. Alleen indien het zou gaan om een op een fiets aangebracht merk HEI-BIKE zou daarvan volgens Accell sprake zijn, niet nu het gaat om de handelsnaam Hei-Bike. Zij voert aan dat juist de vakhandelaren en detaillisten het onderscheid tussen de groothandel Hei-Bike en het merk HAI BIKE voor van Accell / Winora afkomstige sportfietsen in het duurdere segment wel kunnen maken. Ook consumenten weten volgens Accell het onderscheid te maken enerzijds de winkel Hei-Bike in Utrecht, waar zij terecht kunnen voor tweedehands fietsen, BSP fietsen en reparaties en anderzijds de veel duurdere mountainbikes en racefietsen van het merk HAI BIKE van Accell/ Winora. De handelsnaam Hei-Bike en het merk HAI BIKE kunnen volgens Accell in de praktijk prima naast elkaar bestaan. De twee voorbeelden van verwarring in 2008 en 2009 zijn volgens Accell onvoldoende om gevaar voor verwarring bij het relevante publiek aan te nemen. Noch een medewerker van de financiële administratie van Biretco, noch Biretco kunnen worden beschouwd als relevant publiek. Bij Winora en Accell zijn geen gevallen van verwarring tussen de door hen verkochte fietsen en de door Hei-Bike verhandelde fietsen bekend.
- 4.14. Voorop wordt gesteld dat de mate van overeenstemming tussen het teken Hei-Bike en het merk HAI BIKE visueel en auditief groot wordt geacht en dat de beide namen worden gebruikt in de fietsenbranche. Bij de vraag of er sprake is van verwarring, speelt echter, naast de mate van overeenstemming tussen merk en teken, een belangrijke rol wie mogelijk in verwarring raakt of is geraakt, met andere woorden wat het relevante publiek is. In het algemeen wordt aangenomen dat personen met specialistische kennis van de relevante branche, zoals in dit geval een fietsenvak- of detailhandelaar, minder snel in verwarring zullen raken dan een gemiddelde consument. Voor zover Hei-Bike c.s. betogen, zoals zij bij repliek hebben gedaan, dat de vakhandelaren en -detaillisten tot wie zij zich richten in verwarring raken, wordt het volgende overwogen. Uit door Hei-Bike c.s. genoemde twee gevallen van verwarring sinds 2007 – het jaar waarin de HAI BIKE fietsen op de Nederlandse markt kwamen – te weten eenmaal in een publicatie in een vakblad en eenmaal bij (een financiële afdeling van) een organisator van een vakbeurs, blijkt niet dat het hier ging om een vak- of detailhandelaar of om verwarring bij het relevante publiek. Dat zich overigens concreet verwarring heeft voorgedaan onder vak- of detailhandelaren of dat er in die groep een reëel gevaar is voor verwarring is, is onvoldoende onderbouwd en niet vast komen te staan. Voor zover Hei-Bike c.s met de aanduiding 'het publiek' in de dagvaarding hebben willen betogen dat verwarring zich ook onder consumenten heeft voorgedaan of zich zou kunnen voordoen hebben zij dit niet onderbouwd, zodat mede gelet op het gemotiveerde verweer van Accell, niet kan worden geoordeeld dat het jongere merk HAI BIKE bij de gemiddelde consument verwarring wekt ten opzichte van de oudere handelsnaam Hei-Bike.
- 4.15. De conclusie is daarom dat niet is gebleken van onrechtmatig handelen van Accell, zodat het gevorderde gebod tot staking van het gebruik van het merk HAI BIKE door Accell voor rijwielen in Nederland zal worden afgewezen. Daarmee komt ook de grondslag voor een eventuele rectificatie te vervallen, evenals de grondslag voor toewijzing van (een voorschot op) schadevergoeding.

190835 / HA ZA 09-1812
19 januari 2011

9

Proceskosten

4.16. Hei-Bike c.s. zullen als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten van Accell. Accell heeft op grond van artikel 1019h Rv. veroordeling van Hei-Bike c.s. gevorderd in het volledige redelijke en evenredige proceskosten, die partijen voorafgaand aan de comparitie in overleg hebben vastgesteld op € 12.500,00. De kosten aan de zijde van gedaagden worden begroot op:

- vast recht	€ 262,00
- salaris advocaat	€ 12.500,00
Totaal:	€ 12.762,00

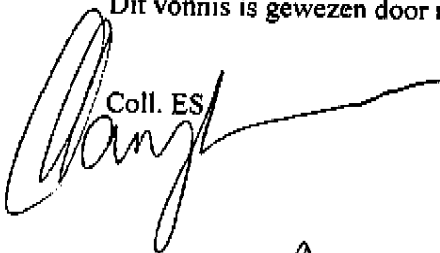
5. De beslissing

De rechtbank

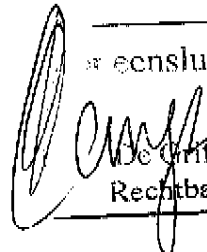
5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt Hei-Bike c.s. in de proceskosten, aan de zijde van gedaagden tot op heden begroot op € 12.762,00.

Dit vonnis is gewezen door mr. D.T. Boks en in het openbaar uitgesproken op 19 januari 2011.

Coll. ES




 eenschluidend afschrift
De Griffier van de
Rechtbank Arnhem