

IN NAAM DER KONINGIN

arrest

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

zaaknummer : 200.098.670/01
zaak-/rolnummer rechtbank : 334946 / HA ZA 09-1190

Arrest van 15 januari 2013

inzake:

de vennootschap naar vreemd recht
Dr. Ing. H.C.F. Porsche AG,
gevestigd te Stuttgart, Duitsland,
appellante,
hierna te noemen: Porsche,
advocaat: mr. D. Knottenbelt te Rotterdam,



tegen

Porsche Specialist Van Den Berg Apeldoorn B.V.,
gevestigd te Apeldoorn,
geïntimeerde,
hierna te noemen: Van den Berg,
advocaat: mr. R.J. Vriezen te Amersfoort.

Het verloop van het geding

1. Bij exploit van 25 oktober 2011 is Porsche in hoger beroep gekomen van het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage, sector civiel recht, van 27 juli 2011 (welk vonnis is hersteld bij herstelvonnis van 10 augustus 2011). Bij memorie van grieven (met producties) heeft Porsche tien grieven tegen genoemd vonnis aangevoerd, die Van den Berg bij memorie van antwoord (met producties) heeft bestreden. Vervolgens hebben partijen op 6 september 2012 de zaak laten bepleiten, Porsche door mrs. J.A.K. van den Berg en J.A. Schaap, advocaten te Amsterdam, en Van den Berg door mr. Vriezen voornoemd, allen aan de hand van overgelegde pleitnotities. Ten slotte hebben partijen arrest gevraagd.

Beoordeling van het hoger beroep

2. De feiten die de rechtbank in overweging 2 van het bestreden vonnis heeft vastgesteld, zijn met uitzondering van 2.4 en 2.5 onweersproken. Met inachtneming van hetgeen in hoger beroep in aanvulling daarop is aangevoerd en onweersproken is gebleven, gaat het hof van het volgende uit.

-
- (i) Porsche is een gerenommeerde producent van onder meer exclusieve sportwagens, bijbehorende onderdelen en accessoires. Porsche voert sinds 1931 de handelsnaam 'Porsche', en is houdster van een aantal merkinschrijvingen voor onder meer automobielen en onderdelen daarvoor in klasse 12 en diensten als constructie en reparatie in klasse 37. Kort gezegd gaat het om de volgende inschrijvingen (zie nader overweging 2.3 van het bestreden vonnis):
- Gemeenschapsmerkregistratie nr. 73098 ingeschreven op 12 december 2000 (woord- en beeldmerk PORSCHE);
 - internationale merkregistratie, met gelding in onder meer de Benelux, nr. 179928 ingeschreven op 8 oktober 1954 (woord- en beeldmerk PORSCHE);
 - internationale merkregistratie, met gelding in onder meer de Benelux, nr. 181932 ingeschreven op 7 januari 1955 (beeldmerk PORSCHE);
 - internationale merkregistratie, met gelding in onder meer de Benelux, nr. 730310 ingeschreven op 12 november 1999 (beeldmerk PORSCHE).
- (ii) Van den Berg exploiteert sinds 1 september 1995 een handelsonderneming in tweedehands automobielen van in hoofdzaak het merk Porsche, en in nieuwe en gebruikte onderdelen (detailhandel), alsmede in reparatie en renovatie van automobielen van het merk Porsche.
- (iii) Van den Berg voert, in ieder geval sinds 1996, de handelsnaam 'Porschespecialist Van den Berg', soms gevolgd door de plaats waar haar bedrijf is gevestigd (Apeldoorn); zie overweging 3 hierna.
- (iv) Van den Berg is sinds 11 maart 1999 houdster van de domeinnaam 'www.porschespecialist.nl'. Een screenprint van deze website is opgenomen in overweging 2.9 van het bestreden vonnis. 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 contouren van het 'Porsche 911' model aangeeft.
- (v) 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. Met deze feitenvaststelling heeft het hof rekening gehouden met de tegen de feitenvaststelling door de rechtbank gerichte grief 1. Porsche stelt in dat verband dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat Van den Berg sinds 1995 de handelsnaam 'Porschespecialist Van den Berg' (dan wel 'Porschespecialist Van den Berg Apeldoorn') voert en dat Van den Berg pas in 1999 is begonnen deze handelsnaam te voeren. Naar het oordeel van het hof heeft Porsche dit verweer, gelet op de gemotiveerde onderbouwing door Van den Berg van haar desbetreffende stelling (onder verwijzing naar correspondentie uit 1996 waarin zij wordt aangeduid als 'Porschespecialist Van den Berg'), onvoldoende onderbouwd. In rechte moet dus als vaststaand worden beschouwd dat Van den Berg in ieder

geval al sinds 1996 de handelsnaam 'Porschespecialist Van den Berg' voert. Grief 1 kan op zichzelf niet tot vernietiging leiden.

4. In eerste aanleg heeft Porsche gevorderd – kort gezegd – Van den Berg (i) ieder gebruik te verbieden van de hiervoor in overweging 2(i) genoemde merken dan wel 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, (ii) te verbieden inbreuk te maken op de auteursrechten van Porsche op de vormgeving van het 'Porsche 911'-model, (iii) te veroordelen tot opgave van bepaalde gegevens en (iv) te veroordelen tot schadevergoeding, nader op te maken bij staat; een en ander met dwangsom, rente en kosten.

5. De rechtbank heeft de vorderingen afgewezen. Daartoe oordeelde de rechtbank kort gezegd, dat Van den Berg zich kan beroepen op artikel 2.23 lid 1 Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) zodat Porsche zich op grond van haar merkrechten niet kan verzetten tegen het gebruik dat Van den Berg maakt van de gewraakte tekens. Voorts oordeelde de rechtbank dat geen sprake is van handelsnaam- of auteursrechtinbreuk of onrechtmatig handelen. Gebruik van de handelsnaam 'Porsche Van den Berg Apeldoorn' (zonder specialist) is niet toegestaan, maar niet is vast komen te staan dat Van den Berg dit teken gebruikt, aldus de rechtbank.

6. Porsche heeft tien grieven tegen het bestreden vonnis aangevoerd.

De gewraakte tekens en het gebruik daarvan

7. Porsche verzet zich in de onderhavige procedure tegen het gebruik door Van den Berg van de volgende tekens:

- (i) 'Porschespecialist Van den Berg' (dan wel 'Porschespecialist Van den Berg Apeldoorn'), (onder meer) gebruikt als de handelsnaam;
- (ii) de domeinnaam 'www.porschespecialist.nl';
- (iii) 'Porsche Van den Berg', (onder meer) gebruikt als de handelsnaam;
- (iv) het volgende logo (hierna: 'het logo');



- (v) een afbeelding die bestaat uit de contouren van een Porsche 911 in het logo onder (iv).

Kan Van den Berg zich beroepen op artikel 2.23 lid 1 BVIE resp. artikel 12 GMV?

8. De rechtbank heeft geoordeeld dat Porsche zich op grond van haar merkrechten niet kan verzetten tegen het gebruik dat Van den Berg maakt van de gewraakte tekens omdat Van den Berg zich kan beroepen op artikel 2.23 lid 1 BVIE (met betrekking tot teken (iii) zie rechtsoverweging 36). Daartoe oordeelde de rechtbank, onder verwijzing naar HvJ EG 23 februari 1999, zaak C-63/97, Jur. 1999, p. I-905 (BMW/Deenik), dat er geen reële kans is dat het gebruik door Van den Berg van de gewraakte tekens bij het publiek de indruk kan wekken dat er een commerciële band bestaat tussen Van den Berg en Porsche, met name dat de onderneming van Van den Berg tot het distributienet van Porsche behoort of dat een bijzondere band tussen de twee ondernemingen bestaat. Grieven 3 tot en met 6 keren zich tegen de desbetreffende overwegingen.

9. Volgens artikel 2.23 lid 1 BVIE (dat strekt tot implementatie van artikel 6 lid 1 Richtlijn 89/104/EEG, thans Richtlijn 2008/95/EG) en volgens artikel 12 GMV kan de merkhouder zich onder meer niet verzetten tegen gebruik in het economisch verkeer door een derde van diens naam (sub a), en van het merk wanneer dit nodig is om de bestemming van een waar of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven (sub c), een en ander voor zover sprake is van eerlijk gebruik in nijverheid en handel. Laatstgenoemd vereiste brengt in wezen een loyaliteitsverplichting tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder tot uitdrukking. Onder 'naam' in artikel 2.23 lid 1 sub a BVIE valt ook een handelsnaam (HvJ EG 16 november 2004, C-245/02, Jur. 2004, p. I-10989, NJ 2006, 569 (Anheuser-Busch)).

Slotzin: eerlijk gebruik?

10. Volgens Porsche gebruikt Van den Berg de tekens (i) tot en met (iv) niet volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Bij een aanzienlijk deel van het relevante publiek wordt de indruk gewekt dat er een verband (commerciële band) bestaat tussen Van den Berg ('Porschespecialist Van den Berg') en Porsche. Het woord 'specialist' neemt, anders dan de rechtbank meent, die indruk niet weg. Uit marktonderzoek in opdracht van Porsche blijkt kort gezegd dat slechts 14% van de (meer dan 300) respondenten aangaf te denken dat 'Porschespecialist Van den Berg' geen officiële Porschedealer is en ook niet verbonden is met Porsche. Ook uit andere omstandigheden blijkt dat Van den Berg niet loyaal ten opzichte van Porsche heeft gehandeld. Zo heeft zij onder meer een webshop (gehad) waarin zij reserve-onderdelen verkocht die niet waren voorzien van het merk 'Porsche', repareert en verkoopt zij ook auto's van andere merken, en zijn de merken van Porsche veelvuldig zichtbaar op de website van Van den Berg op foto's van Porsche-automobielen, aldus nog steeds Porsche.

11. Van den Berg voert verweer; voor zover nodig wordt daar hieronder nader op in gegaan. Volgens Van den Berg gebruikt zij het merk volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Zij heeft de juistheid van de onderzoeksmethode en -resultaten betwist.

12. Het hof overweegt als volgt. Van eerlijk gebruik als hier bedoeld is geen sprake wanneer het merk door een derde zo wordt gebruikt dat de indruk kan ontstaan dat er een commerciële band tussen die derde en de merkhouder bestaat, en met name dat de onderneming van de derde tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat een bijzondere band tussen de twee ondernemingen bestaat (HvJ EG 23 februari 1999, zaak C-63/97, Jur. 1999, p. I-905, NJ 2001, 134 (BMW/Deenik)). Voor zover het gaat om gebruik

van een handelsnaam moet bij de beoordeling van de vraag of de handelsnaam wordt gebruikt volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel, rekening worden gehouden – aldus HvJ EG 16 november 2004, C-245/02, Jur. 2004, p. I-10989, NJ 2006, 569 (Anheuser-Busch) – met de mate waarin het gebruik van de handelsnaam van de derde door het betrokken publiek of althans een aanzienlijk deel daarvan zou worden begrepen als aanwijzing voor het bestaan van een verband tussen de waren of diensten van de derde en de houder van het merk of een persoon die toestemming heeft voor het gebruik van het merk, alsook met de mate waarin de derde zich daarvan bewust had moeten zijn. Voorts moet bij deze beoordeling rekening worden gehouden met de omstandigheid dat het een merk betreft dat in de lidstaat waar het is ingeschreven en waar bescherming wordt gevraagd, een zekere bekendheid geniet, waaruit de derde voordeel zou kunnen halen om zijn waren in de handel te brengen.

13. Naar het oordeel van het hof is het gebruik door Van den Berg van de tekens (i) tot en met (iv), beoordeeld aan de hand van bovenstaande maatstaven, geen eerlijk gebruik als hier bedoeld.

Gebruik van het woord 'Porsche' of het woord 'porschspecialist' door Van den Berg in haar handelsnaam of in een teken dat zij gebruikt 'als merk' (ter onderscheiding van waren en diensten) kan naar het oordeel van het hof bij het relevante publiek (in dit geval: Porsche-bezitters als het gaat om reparatie/onderhoud van hun Porsche-automobielen en om de aanschaf van reserve-onderdelen, en (potentiële) kopers van gebruikte automobielen) de indruk wekken dat er een bijzondere band bestaat tussen die onderneming en Porsche. Er is een reële kans dat (een aanzienlijk deel van) het betrokken publiek in dergelijk gebruik een aanwijzing ziet voor het bestaan van een verband tussen de waren of diensten van die onderneming en Porsche.

Het hof is van oordeel dat het gebruik van het woord 'specialist' die indruk niet wegneemt. Het kan zich dus niet verenigen met het oordeel van de rechtbank dat Van den Berg zich aldus afficheert als 'specialist' en derhalve juist niet de indruk kan wekken als ware zij officiële dealer. Naar het oordeel van het hof kan er niet van worden uitgegaan dat (een aanzienlijk deel van) het relevante publiek het teken 'porschspecialist' in een handelsnaam of in een als merk gebruikt teken aldus begrijpt dat de desbetreffende onderneming dus géén officiële dealer van Porsche is. Bovendien is voor oneerlijk gebruik reeds voldoende dat, kort gezegd, bij het publiek de indruk kan ontstaan dat er een bijzondere band tussen Van den Berg en Porsche bestaat; dat hoeft niet een officieel dealerschap te zijn. Die indruk kan, zoals hiervoor is overwogen, in dit geval naar het oordeel van het hof worden gewekt. Van den Berg had zich hier bewust van moeten zijn. Bij dit alles komt dat het merk 'Porsche' in de Benelux bekendheid geniet, waaruit Van den Berg voordeel zou kunnen halen om haar waren en/of diensten in de handel te brengen.

14. Ten aanzien van de website met de domeinnaam 'www.porschspecialist.nl' overweegt het hof in dit verband nog als volgt. Op de website is steeds linksboven het logo afgebeeld en rechtsboven de handelsnaam 'porschspecialist VAN DEN BERG Apeldoorn B.V.' met contactgegevens. Mede in het licht van hetgeen hiervoor is overwogen wekt de inhoud van de website daarmee, anders dan de rechtbank oordeelde, de indruk dat er een bijzondere band bestaat tussen Van den Berg en Porsche.

Van den Berg heeft aangevoerd dat zij op haar website een disclaimer heeft opgenomen die haar discolpeert: onderaan de webpagina wordt meegedeeld dat porschspecialist Van den Berg op generlei wijze is verbonden aan Porsche AG automobielen of PON Porsche, en dat het woord Porsche louter verwijst naar het type auto. Deze disclaimer baat Van den Berg echter niet. Daargelaten dat zij alleen ziet op de website

en niet op gebruik van de gewraakte tekens elders, is, zoals Porsche heeft uiteengezet in de memorie van grieven onder 91, de disclaimer dermate onderaan de webpagina's geplaatst dat zij door de gemiddelde websitebezoeker niet zal worden waargenomen.

15. Uit het bovenstaande volgt dat Van den Berg geen eerlijk gebruik maakt van de tekens (i) tot en met (iv) als bedoeld in artikel 2.23 lid 1 BVIE en/of artikel 12 GMV. In het midden kan derhalve blijven of de overige door Porsche genoemde omstandigheden (zie rechtsoverweging 10) verder bijdragen aan de vaststelling dat sprake is van oneerlijk gebruik.

16. Het bovenstaande doet er niet aan af dat het Van den Berg in beginsel vrijstaat om in advertenties bijvoorbeeld te vermelden 'garagebedrijf Van den Berg, gespecialiseerd in reparatie en onderhoud van Porsche', 'specialist in Porsche' en 'gespecialiseerd in Porsche'. Porsche heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen dergelijke aanduidingen.

17. De slotsom is dat Van den Berg zich niet kan beroepen op de in artikel 2.23 lid 1 BVIE en artikel 12 GMV vervatte beperkingen in de uitoefening van de merkrechten van Porsche, en dat deze bepalingen er in deze zaak dus niet aan in de weg staan dat Porsche zich op haar merkrechten beroept. In zoverre slagen de grieven 3 tot en met 6.

Toestemming / rechtsverwerking?

18. Van den Berg heeft betoogd (zie in hoger beroep memorie van antwoord onder 3.29-40) dat zij van Porsche toestemming heeft verkregen om zich te presenteren als onderdeel van de Nederlandse verkoop- en/of onderhoudsorganisatie van Porsche. Van den Berg maakt deel uit van de dealerorganisatie ofwel van de Porsche organisatie, ofwel van de Porsche (Service) Dealerorganisatie in Nederland. Dit blijkt uit correspondentie in producties 8 tot en met 11 van de zijde van Van den Berg in eerste aanleg, aldus steeds Van den Berg. Subsidiar stelt Van den Berg dat tussen haar en Porsche, althans haar importeur in Nederland (hierna: Pon), een bijzondere band bestaat als bedoeld in het eerdergenoemde BMW/Deenik-arrest (memorie van antwoord onder 3.39; pleitnota in hoger beroep, onder 11). Ten slotte stelt Van den Berg meer subsidiar dat sprake is van rechtsverwerking. Porsche heeft een en ander gemotiveerd betwist.

19. Wat betreft het primaire betoog (toestemming) merkt het hof in de eerste plaats op dat Van den Berg ten pleidooie in hoger beroep heeft erkend dat zij nimmer officiële Porsche-dealer is geweest. Ten aanzien van de vraag of Van den Berg de hiervoor bedoelde toestemming had, overweegt het hof dat de stelplicht en bewijslast ter zake bij Van den Berg ligt. Naar het oordeel van het hof heeft Van den Berg haar stelling op dit punt onvoldoende onderbouwd. Uit de correspondentie, (algemene) brieven, facturen, softwarelicentie, e.d. in genoemde producties blijkt niet dat Porsche (of Pon) aan Van den Berg toestemming heeft verleend om het merk Porsche te gebruiken in de gewraakte tekens.

20. Ter onderbouwing van haar subsidiaire betoog (bijzondere band als bedoeld in het BMW/Deenik-arrest) heeft Van den Berg gesteld dat zij reeds jarenlang met Porsche is verbonden als afnemer van producten en opleidingen, als licentienemer van bepaalde software, en als toeleverancier van marketing- en klanteninformatie. Nog daargelaten dat het BMW/Deenik-arrest niet gaat over de vraag of een bijzondere band tussen de gebruiker van een merk en de merkhouders deze laatste beperkt in de uitoefening van zijn merkrechten,

duidt dit een en ander – wat daar verder ook van zij – op een vaste-klant-relatie, en dat is naar het oordeel van het hof onvoldoende om te kunnen spreken van een commerciële of bijzondere band die de rechten van Porsche als merkhouder beperkt of Van den Berg het recht geeft de merken te gebruiken.

21. Wat betreft het meer subsidiaire betoog (rechtsverwerking) dat Porsche het recht heeft verwerkt om jegens Van den Berg een beroep te doen op haar merkrechten, overweegt het hof als volgt. Enkel tijdsverloop of louter stilzitten door Porsche levert geen toereikende grond op voor het aannemen van rechtsverwerking. Vereist is daartoe de aanwezigheid van bijzondere omstandigheden als gevolg waarvan hetzij bij Van den Berg het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat Porsche haar aanspraken niet (meer) geldend zal maken, hetzij de positie van Van den Berg onredelijk zou worden benadeeld of verzaamd in geval Porsche haar aanspraak alsnog geldend zou maken. Het is aan Van den Berg om dergelijke bijzondere omstandigheden te stellen en zo nodig te bewijzen.

22. Van den Berg stelt in dat verband, zo begrijpt het hof, dat uit een geschiedenis van jarenlange samenwerking blijkt dat zij verregaand was opgenomen in de Porsche organisatie. Porsche betwist dit.

23. Naar het oordeel van het hof blijkt uit de door Van den Berg in dit verband overgelegde producties slechts dat Van den Berg een jarenlange, wellicht innige vaste-klant-relatie heeft (gehad) met Pon, maar niet dat zij verregaand was opgenomen in de Porsche organisatie. Van den Berg is altijd buiten deze organisatie gebleven. Reeds daarom kan Van den Berg niet worden gevolgd in haar stelling dat zij, omdat zij verregaand was opgenomen in de Porsche organisatie, er op mocht vertrouwen dat Porsche haar aanspraken niet (meer) geldend zal maken zodat Porsche thans haar rechten heeft verwerkt. De vraag of gedragingen van Pon in dit verband kunnen/moeten worden toegerekend aan Porsche, kan dus in het midden blijven.

24. Van den Berg heeft, onder overlegging van voorbeelden, ook nog gesteld dat zij bij Pon bestellingen plaatste onder de naam 'Porschespecialist Van den Berg' (zodat Pon op de hoogte was van het gebruik van deze naam, terwijl zij niet daartegen protesteerde) en dat Pon en Porsche ook brieven hebben gericht aan 'Porschespecialist Van den Berg'. Volgens Porsche zegt dat niets omdat de verkoopafdeling van Pon de persoon die de onderdelen bestelt op naam van 'Porschespecialist Van den Berg' in het kader van de afwikkeling van die transactie ook op die manier terugschrijft. Wat daar ook van zij, naar het oordeel van het hof bieden deze (en de andere overgelegde) stukken onvoldoende grond voor het oordeel dat Van den Berg het gerechtvaardigd vertrouwen mocht koesteren dat zij impliciete toestemming had om de aanduiding 'porschespecialist' te voeren of dat Porsche haar aanspraken niet (meer) geldend zou maken.

25. Van den Berg heeft dus niet het bewijs bijgebracht van bijzondere omstandigheden als bedoeld in rechtsoverweging 21. Zij heeft voorts geen specifiek bewijsaanbod ter zake gedaan. Haar betoog over rechtsverwerking faalt derhalve.

26. Voor zover Van den Berg (in memorie van antwoord onder 3.29) heeft bedoeld te stellen dat op grond van voormelde omstandigheden sprake is van een geldige reden in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub c en d BVIE en artikel 9 sub c GMV faalt dit betoog op grond van het hiervoor overwogene.

Inbreuk?

27. Porsche heeft gesteld dat Van den Berg door gebruik van tekens (i), (ii), (iii) en (iv) inbreuk maakt op haar merkrechten en/of handelsnaamrechten. Wat betreft teken (v) stelt Porsche dat Van den Berg inbreuk maakt op haar auteursrechten.

Teken (i): 'Porschespecialist Van den Berg'

28. De vraag rijst hoe het gebruik dat Van den Berg van dit teken maakt, moet worden gekwalificeerd. Naar het oordeel van het hof is het gebruik dat Van den Berg maakt van de aanduiding 'Porschespecialist Van den Berg' niet beperkt tot handelsnaamgebruik: het aanduiden van haar onderneming. Met het woord 'porsche' of 'porschespecialist' maakt Van den Berg, zoals zij zelf heeft aangegeven, het publiek kenbaar dat zij in het merk Porsche is gespecialiseerd en dat zij onderhoud, reparatie en verkoop van tweedehands exemplaren van dit merk ter hand neemt. Er is dus een verband tussen deze ook als handelsnaam gebruikte aanduiding en de waren en/of diensten van Van den Berg, zodat sprake is van gebruik 'voor waren of diensten' in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a, b en c BVIE (artikel 5 Merkenrichtlijn) en artikel 9 GMV (vgl. HvJ EG 11 september 2007, zaak C-17/06, Jur. 2007, p. I-7041, IER 2007, 102 (Céline), rechtsoverweging 23).

29. Vervolgens rijst de vraag of Porsche zich ingevolge artikel 2.20 lid 1 BVIE en artikel 9 lid 1 GMV op grond van haar merkrechten kan verzetten tegen gebruik van dit teken. Voor zover het teken wordt gebruikt als merk geldt het volgende. Volgens de bepaling sub b van deze artikelen is dat het geval indien het teken en het merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan. Bij de beoordeling van de vraag of daarvan sprake is, moet in aanmerking worden genomen dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld volgens de indruk die het teken en het merk bij de gemiddelde consument van de betrokken waren en diensten achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, met name de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van het teken en het merk, en de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die door het teken en het merk wordt opgeroepen waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Voorts dient rekening te worden gehouden met het onderscheidend vermogen van het merk. Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Verwarringsgevaar moet eerder worden aangenomen naarmate de waren en/of diensten (soort)gelijker zijn en andersom minder snel wanneer de waren en/of diensten minder overeenstemmen.

30. Naar het oordeel van het hof kan Porsche zich krachtens deze bepaling op grond van haar merkrechten verzetten tegen het gebruik van het teken 'Porschespecialist Van den Berg'. De hiervoor onder 2(i) aangeduide merken van Porsche en het teken 'Porschespecialist Van den Berg' stemmen in visueel en auditief opzicht zodanig overeen dat het relevante publiek (als eerder omschreven) daardoor kan menen dat de betrokken waren en/of diensten afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen. Daarbij neemt het hof in aanmerking (i) dat het woord 'Porsche' geheel is overgenomen in het teken en daarin het eerste bestanddeel vormt waardoor het meer aandacht krijgt dan de daaropvolgende woorden terwijl het merk Porsche door haar bekendheid groot onderscheidend vermogen heeft waardoor het ook het meest onderscheidend onderdeel van

het teken vormt, (ii) dat Van den Berg het teken gebruikt voor (onderdelen van) dezelfde auto's derhalve voor waren en diensten die (soort)gelijk zijn aan de waren en diensten waarvoor de merken zijn ingeschreven, en (iii) dat de merken van Porsche bekend zijn en daardoor een ruimere beschermingsomvang hebben.

31. Daarnaast kan Porsche, voor zover Van den Berg het teken 'Porschespecialist Van den Berg' gebruikt als handelsnaam, het gebruik daarvan verbieden krachtens artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE en artikel 5a Handelsnaamwet op grond van haar oudere Benelux-merkrechten (uit 1954 en 1955) en krachtens artikel 5 Handelsnaamwet op grond van haar (onbetwiste) oudere handelsnaam 'Porsche'. De handelsnaam 'Porschespecialist Van den Berg' wijkt – gelet op het bovenstaande – in geringe mate af van de handelsnaam 'Porsche' ten gevolge waarvan, in verband met de aard van de beide ondernemingen en plaats waar zij gevestigd zijn (beide richten zich, naar Porsche onbetwist heeft gesteld, (onder meer) op de Nederlandse markt), bij het relevante publiek verwarring tussen deze ondernemingen te duchten is. In zoverre slaagt de tegen het andersluidende oordeel van de rechtbank gericht grief 7.

32. Conclusie is dat Porsche zich kan verzetten tegen het gebruik door Van den Berg van de aanduiding 'Porschespecialist Van den Berg'. In zoverre zijn de vorderingen van Porsche dus toewijsbaar.

Teken (ii): domeinnaam 'www.porschespecialist.nl'

33. Van den Berg exploiteert een actieve website met de domeinnaam 'www.porschespecialist.nl', waarop zij haar waren en diensten aanbiedt. Van den Berg gebruikt deze domeinnaam als handelsnaam (reeds omdat zij buiten internet de daarmee overeenstemmende handelsnaam 'Porschespecialist Van den Berg' voor haar onderneming gebruikt) alsmede als merk (immers ter onderscheiding van (op deze website aangeboden) waren/diensten) in de Benelux.

34. Dat betekent dat Porsche zich – gelet op hetgeen hiervoor is overwogen ten aanzien van de aanduiding 'Porschespecialist Van den Berg' – ook kan verzetten tegen het gebruik van deze domeinnaam. Daarbij neemt het hof in aanmerking dat, zoals Porsche heeft aangevoerd, de mate van overeenstemming tussen de merken en het teken 'porschespecialist' (zonder de toevoeging 'Van den Berg') groter is dan tussen de merken en het teken 'Porschespecialist Van den Berg'.

35. Conclusie is dat Porsche zich kan verzetten tegen het gebruik door Van den Berg van de domeinnaam 'www.porschespecialist.nl'. Ook in zoverre zijn de vorderingen van Porsche dus toewijsbaar.

Teken (iii): 'Porsche Van den Berg'

36. De rechtbank oordeelde in rechtsoverweging 4.12 van het bestreden vonnis dat gebruik van de handelsnaam 'Porsche Van den Berg' niet is toegestaan. Hiertegen is in hoger beroep geen grief gericht.

37. Porsche heeft wel een grief aangevoerd tegen het oordeel van de rechtbank dat – hoewel gebruik van de handelsnaam 'Porsche Van den Berg' niet is toegestaan – geen verbod wordt opgelegd omdat Van den Berg heeft betwist dat zij deze handelsnaam (heeft)

gebruikt en Porsche onvoldoende heeft onderbouwd dat het gebruik van die handelsnaam op twee websites is geschied met medewerking of instemming van Van den Berg. Grief 9 strekt ten betoge dat een verbod moet worden opgelegd omdat Van den Berg niet heeft willen toezeggen dat hij zich in de toekomst zal onthouden van het gebruik van deze naam en heeft geweigerd een afdwingbare toezegging te doen met betrekking tot de toekomst.

38. De grief faalt. Niet (is gegriefd tegen het oordeel dat niet) is komen vast te staan dat Van den Berg de handelsnaam 'Porsche Van den Berg' (heeft) gebruikt of dreigt te gaan gebruiken. In die omstandigheden kan niet worden gezegd dat de omstandigheid dat Van den Berg geen afdwingbare onthoudingsverklaring heeft gegeven, meebrengt dat Porsche een belang heeft bij een verbod.

Teken (iv): logo

39. Van den Berg stelt dat zij haar logo niet ter onderscheiding van waren en/of diensten gebruikt doch enkel ter onderscheiding van haar onderneming, hetgeen zou blijken uit het gebruik van dit logo op haar website en haar briefpapier. Dit betoog faalt. Zoals Porsche terecht heeft aangevoerd, gebruikt Van den Berg dit bedrijfseembleem, waarin het woord 'porschspecialist' is opgenomen, als merk, en wel voor die waren en diensten waarvoor het 'Porsche' merk is ingeschreven. Het hof verwijst naar hetgeen hiervoor in rechtsoverweging 28 is overwogen (vgl. HvJ EG 11 september 2007, zaak C-17/06, Jur. 2007, p. I-7041 (Céline), rechtsoverweging 23).

40. Vervolgens rijst de vraag of Porsche zich ingevolge artikel 2.20 lid 1 BVIE en artikel 9 lid 1 GMV op grond van haar merkrechten kan verzetten tegen gebruik van dit teken. Volgens de bepaling sub b van deze artikelen is dat het geval indien het teken en het merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan (zie nader rechtsoverweging 29). Naar het oordeel van het hof kan Porsche zich krachtens deze bepaling op grond van haar merkrechten verzetten tegen het gebruik van het logo. De hiervoor onder 2(i) aangeduide merken van Porsche en het logo stemmen zodanig overeen dat het relevante publiek (als eerder omschreven) daardoor kan menen dat de betrokken waren en/of diensten afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen. Daarbij neemt het hof in aanmerking (i) dat het woord 'Porsche' geheel is overgenomen in het logo en wel in een opvallende rode kleur, (ii) Porsche door haar bekendheid een onderscheidend bestanddeel vormt in het logo, (iii) het logo aanhaakt bij (de huisstijl van) Porsche doordat de contouren van een Porsche 911 prominent worden weergegeven, welke contouren mede leiden tot begripsmatige overeenstemming, en doordat de huiskleuren van Porsche worden gebruikt, (iv) dat Van den Berg het teken gebruikt voor waren en diensten die (soort)gelijk zijn aan de waren en diensten waarvoor de merken zijn ingeschreven, en (v) dat de merken van Porsche bekend zijn en daardoor een ruimere beschermingsomvang hebben.

41. Conclusie is dat Porsche zich ook kan verzetten tegen het gebruik door Van den Berg van het logo. In zoverre zijn de vorderingen van Porsche dus toewijsbaar.

42. Het bovenstaande brengt mee dat grief 6, gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat geen sprake is van merkinbreuk, ook in zoverre slaagt. Dit geldt ook voor grief 2.

Teken (v): afbeelding

43. Porsche stelt dat Van den Berg door het gebruik van de afbeelding inbreuk maakt op haar auteursrechten. Naar vaste rechtspraak geldt dat, wil een voortbrengsel kunnen worden beschouwd als een werk van letterkunde, wetenschap of kunst als bedoeld in artikel 1 juncto artikel 10 Auteurswet, vereist is dat het een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt (HR 30 mei 2008, NJ 2008, 556, Endstra-tapes). Porsche heeft in dat verband gesteld dat het 911-model zich met name onderscheidt van andere modellen auto's door de gestroomlijnde vormgeving *en profile* en door de kenmerkende wijze waarop de koplampen daarin een rol spelen. Naar het oordeel van het hof heeft Porsche aldus, in verband met voornoemd vereiste, ook in hoger beroep onvoldoende gesteld. Daarop stuit grief 8, gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat geen sprake is van auteursrechtinbreuk, af. In zoverre zijn de vorderingen van Porsche dus niet toewijsbaar.

Vorderingen

44. Uit het bovenstaande blijkt dat de grieven deels slagen en dat de inbreukvorderingen van Porsche deels toewijsbaar zijn. Ten aanzien van de vorderingen overweegt het hof als volgt.

45. Porsche heeft gevorderd, kort gezegd, (i) een verbod, (ii) opgave/rekening en verantwoording, een en ander op straffe van een dwangsom; (iii) vergoeding van geleden schade nader op te maken bij staat; en (iv) veroordeling van Van den Berg in de proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv.

46. Zoals hiervoor overwogen, is het gevorderde verbod toewijsbaar voor zover het gaat om de handelsnaam 'Porschespecialist van den Berg', de domeinnaam 'www.porschespecialist.nl' en het logo. Het hof zal deze vordering toewijzen en ook een verbod uitspreken ter zake van het gebruik van andere handelsnamen, domeinnamen en andere tekens ter onderscheiding van (gelijke of soortgelijke) waren en/of diensten die het merk Porsche bevatten. Het hof acht het daarbij redelijk dat Van den Berg een termijn van zes maanden krijgt om haar handelsnaam, bedrijfspresentatie, website, enz. aan te passen.

47. Ten aanzien van de vordering tot schadevergoeding nader op te maken bij staat, overweegt het hof dat Porsche (ook in eerste aanleg, inleidende dagvaarding onder 33) onvoldoende heeft gesteld om de mogelijkheid van schade te kunnen aannemen (zie ook conclusie van antwoord onder 75). Zo heeft zij bijvoorbeeld niet gesteld dat zij door de handelwijze van Van den Berg inkomsten is misgelopen. Mede gelet op de lange periode dat Van den Berg de gewraakte tekens reeds gebruikt (vanaf in ieder geval 1996), had het op de weg van Porsche gelegen om in dit verband enige concrete indicaties te geven omtrent de (mogelijk) geleden schade. Het hof zal deze vordering dus afwijzen. Daarmee ontvalt ook het belang aan de opgave-vordering; deze vordering zal dus ook worden afgewezen. Het hof merkt op dat Porsche geen winstafdracht heeft gevorderd.

48. Het hof zal het bestreden vonnis vernietigen en, opnieuw rechtdoende, de vorderingen toewijzen als hiervoor overwogen. Het hof zal de dwangsom matigen als in het dictum vermeld. Van den Berg zal, als in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van de beide instanties op de voet van artikel 1019h Rv. Ten aanzien van de kosten in eerste aanleg overweegt het hof dat de kosten aan de zijde van Porsche niet zijn

weersproken; zij worden conform haar opgave begroot op € 12.180,02. Ten aanzien van de kosten van het hoger beroep overweegt het hof als volgt. Porsche heeft bij brief van 26 september 2012 aan het hof een afschrift gezonden waaruit blijkt dat (onder meer) haar 1019h-kostenoverzicht op 23 augustus 2012 door een koerier is bezorgd bij (de bode van) het hof. Daaruit blijkt dat dit overzicht tijdig is ingediend. Deze kosten aan de zijde van Porsche zijn niet weersproken en worden conform haar opgave begroot op € 32.687,94. Gelet op het bovenstaande slaagt grief 10 deels en faalt hij voor het overige.

Slotsom

49. Het hoger beroep van Porsche slaagt grotendeels. De vorderingen van Porsche zullen alsnog (deels) worden toegewezen. Samengevat komt het hof, op grond van het (Europese) merkenrecht en de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie, tot het volgende oordeel: het is Van den Berg niet toegestaan om het merk 'Porsche' te gebruiken in *handelsnamen, domeinnamen* of andere *tekens ter onderscheiding van (soort)gelijke waren of diensten* als waarvoor het merk 'Porsche' is ingeschreven. Het is Van den Berg daarentegen in beginsel wel toegestaan om in (andere) *reclame-uitingen* te vermelden dat zij is gespecialiseerd in Porsche (bijvoorbeeld: 'reparatie en onderhoud van Porsche', 'specialist in Porsche' en 'gespecialiseerd in Porsche').

Beslissing

Het hof:

- (a) vernietigt het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage, sector civiel recht, van 27 juli 2011, hersteld bij herstellvonnis van 10 augustus 2011,
- en, opnieuw rechtdoende:
- (b) verbiedt Van den Berg om, na zes maanden na betekening van dit arrest, te gebruiken:
- de aanduiding 'Porschspecialist Van den Berg' als handelsnaam of als merk (ter onderscheiding van waren en/of diensten),
 - de domeinnaam 'www.porschspecialist.nl',
 - het logo afgebeeld in overweging 7 onder (iv), alsmede
 - andere handelsnamen, domeinnamen en andere tekens ter onderscheiding van waren en/of diensten (die (soort)gelijk zijn aan die waarvoor de merken van Porsche zijn ingeschreven) die het merk Porsche bevatten;
- (c) veroordeelt Van den Berg tot een dwangsom van € 1.000,- per keer of – zulks ter keuze van Porsche – € 5.000,- per dag, een dagdeel daaronder begrepen, dat wordt gehandeld in strijd met een het hiervoor genoemde verbod, met een maximum van € 100.000,-;
- (d) veroordeelt Van den Berg in de kosten van het geding in eerste aanleg, aan de zijde van Porsche tot op 27 juli 2011 begroot op € 12.180,02;
- (e) veroordeelt Van den Berg in de kosten van het geding in hoger beroep, tot op heden aan de zijde van Porsche tot op heden begroot op € 32.687,94;

(f) bepaalt dat de bedragen onder (d) en (e) binnen veertien dagen na de dag van deze uitspraak moeten zijn voldaan, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf het einde van voormelde termijn tot aan de dag der algehele voldoening;

(g) verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

(h) wijst de vorderingen voor het overige af.

Dit arrest is gewezen door mrs. J.C. Fasseur-van Santen, A.D. Kiers-Becking en S.J. Schaafsma, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 15 januari 2013 in aanwezigheid van de griffier.



Voor grosse aan:
Uitgegeven op nu.
Advocaat van app./geint.
De Griffier van het Gerechtshof
te Den Haag

D. Knottenbelt