

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 395372 / HA ZA 11-1628

Vonnis van 11 januari 2012

in de zaak van

de vennootschap naar vreemd recht

DR. ING. H.C.F. PORSCHE AKTIENGESELLSCHAFT,

gevestigd te Stuttgart, Duitsland,

eiseres,

advocaat mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te 's-Gravenhage,

tegen

[X],

wonende te Schiedam,

gedaagde,

advocaat mr. A.C. Hansen te Rotterdam.

Partijen zullen hierna Porsche en [X] genoemd worden. Voor Porsche is de zaak behandeld door mrs. N.H. Ketelaar en J.H. Schaap, beiden advocaat te Amsterdam en voor [X] door mr. Hansen voornoemd.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 24 mei 2011;
- de akte overlegging producties van 1 juni 2011 van Porsche met producties 1 t/m 25;
- de conclusie van antwoord van 24 augustus 2011 met producties 1 t/m 3;
- het tussenvonnissen van 7 september 2011 waarbij een comparitie van partijen is bevolen;
- de brief van 4 oktober 2011 van mr. Schaap met een akte houdende vermeerdering van eis en overlegging van producties, met producties 26 t/m 29 van Porsche;
- de brief van 6 oktober 2011 van mr. Schaap met een aanvullende akte van Porsche;
- de brief van 17 oktober 2011 van mr. Hansen met een kostenoverzicht;
- de brief van 17 oktober 2011 van mr. Schaap met een kostenoverzicht;
- het proces-verbaal van de comparitie van partijen van 18 oktober 2011.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Porsche is in 1931 opgericht en houdt zich hoofdzakelijk bezig met het produceren van luxueuze (sport)auto's. Ook brengt Porsche speciale 'car-care kits' met reinigings- en polijstmiddelen op de markt en heeft zij in het verleden tractoren geproduceerd.

2.2. Daarnaast ontwikkelt het bedrijf Porsche Design luxueuze mode- en (huishoudelijke) gebruiksartikelen en biedt deze - onder licentie van Porsche - onder het merk PORSCHE aan.

2.3. Porsche is houdster van de volgende merkinschrijvingen (hierna gezamenlijk: de PORSCHE merken):

2.3.1. Gemeenschapsmerk registratie voor het hieronder weergegeven merk PORSCHE (hierna: het PORSCHE merk), ingeschreven op 12 december 2000, onder nummer 000073098, voor onder meer de volgende waren en diensten in:

- klasse 3: reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen, zepen, parfums, cosmetica en haar lotions;
- klasse 9: dataverwerkingsapparatuur, gegevensdragers, computerspelletjes;
- klasse 12: vervoermiddelen, middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water;
- klasse 21: gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken;
- klasse 28: gym- en sport artikelen;
- klasse 37: reparaties, met name reparaties van gemotoriseerde vervoermiddelen;
- klasse 42: technisch wetenschappelijk onderzoek, ontwikkeling en consultancy, met name met betrekking tot vervoermiddelen en motoren, dienstverlening op industrieel vlak.

PORSCHE

2.3.2. Gemeenschapsmerk registratie voor het woordmerk PORSCHE DESIGN (hierna: het PORSCHE DESIGN merk), ingeschreven op 9 januari 2008, onder nummer 005832878, voor onder meer de volgende waren en diensten in:

- klasse 8: handgereedschap, bestek, scheerapparaten;
- klasse 9: computers, data verwerkingsapparatuur;
- klasse 12: watervliegtuigen, motorboten en rubberboten en onderdelen daarvan, zeilboten en onderdelen daarvan, go-karts, kindervoertuigen, tweewielers, kinderautozitjes, sport stuurwielen, fietsen;
- klasse 28: gym- en sportartikelen.

2.4. Op 6 augustus 2009 heeft [X] het Beneluxwoordmerk PORSCHE gedeponereerd met depotnummer 1186323 (hierna: het Beneluxmerk I), voor de volgende waren en diensten:

- klasse 2: verven, vernissen, lakken; roestwerende middelen en houtconserveringsmiddelen; kleurstoffen; beitsen; natuurlijke harsen als grondstof; metalen in blad- en poedervorm voor schilders, decorateurs, drukkers en kunstenaars;

-
- klasse 7: machines en werktuigmachines; motoren (uitgezonderd motoren voor voertuigen); koppelingen en transmissie-organen (behalve voor voertuigen); landbouwmachines; broedmachines;
 - klasse 8: handgereedschappen en -instrumenten, met de hand te bedienen; messenmakerswaren, vorken en lepels; blanke wapens; scheerapparaten;
 - klasse 12: vervoermiddelen; middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water.

2.5. Porsche heeft op basis van het PORSCHE merk oppositie ingesteld tegen de inschrijving van de aanvraag van (alle waren van) het Beneluxmerk I (hierna: de oppositieprocedure).

2.6. In de oppositieprocedure heeft [X] onder meer aangevoerd dat Porsche, door na te laten een woordmerk te registreren, het risico heeft doen ontstaan dat iemand anders dat zou doen.

2.7. Op 10 december 2010 heeft het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: BBIE) de oppositie gedeeltelijk toegewezen. Daarbij heeft het BBIE beslist dat het depot van het bestreden merk I niet wordt ingeschreven voor een aantal waren uit klassen 2, 7 en 8 en in zijn geheel niet voor klasse 12 vanwege verwarringsgevaar met het PORSCHE merk. Voorts heeft het BBIE in paragraaf 69 als volgt overwogen:

“Voor wat betreft het argument van opposant [Porsche, toevoeging rechtbank] dat het ingeroepen merk een bekend merk is in de zin van artikel 2.20, lid 1, sub c BVIE (zie supra 16), dient opgemerkt te worden dat hoewel het BVIE inderdaad de mogelijkheid biedt om in geval van een bekend merk, bij afbreuk aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk, een verbod te vragen op basis van artikel 2.20, lid 1 sub c BVIE, hiervoor in de oppositieprocedure expliciet geen ruimte is. Artikel 2.14, lid 1 sub a BVIE verwijst immers uitsluitend naar artikel 2.3, sub a en b. Indien opposant zich op deze bepaling wenst te baseren dient de gang naar de rechter te worden gemaakt.”

2.8. [X] heeft geen beroep ingesteld tegen de beslissing van het BBIE.

2.9. Op 22 april 2010 heeft [X] het Beneluxwoordmerk SAAB-SPYKER gedeponereerd voor waren in klassen 7, 8 en 12.

2.10. [X] heeft vervolgens nog een drietal PORSCHE Beneluxwoordmerken gedeponereerd en later weer ingetrokken (hierna: de ingetrokken [X] merkdepots):

2.10.1. Op 18 december 2010 heeft [X] het Beneluxwoordmerk PORSCHE gedeponereerd met depotnummer 1216068 voor de volgende waren:

- klasse 12: gyrocopter; vliegende auto's.

2.10.2. Op 12 februari 2011 heeft [X] het Beneluxwoordmerk PORSCHE met depotnummer 1219476 gedeponereerd voor de volgende waren:

- klasse 3: parfums, zepen, en cosmetische verzorgingsmiddelen voor mannen, waaronder crèmes, milks, lotions, gels en poeders voor het gezicht, lichaam en handen; cosmetische milks, gels en oliën en after-sun; haarverzorgingsmiddelen;

-
- klasse 7: robots (machines);
 - klasse 9: computers, computerrandapparatuur, computerprinters, geregistreerde computerprogramma's (software); hardware, waaronder plaatsbepalings- en navigatieapparatuur, onder andere ten behoeve van gps-systemen, alsmede hun delen en onderdelen waaronder verbindingsmobiele telefoontoestellen; (...)
 - klasse 12: gyrocopters, vliegende auto;
 - klasse 28: toestellen en apparatuur voor fysieke, gymnastiek- en cardiovasculaire trainingen, (...).

2.10.3. Op 19 maart 2011 heeft [X] het Beneluxwoordmerk PORSCHE met depotnummer 1221805 gedeponeed voor dezelfde waren in klasse 3, 7, 9, 12 en 28 als het hiervoor vermelde depotnummer 1219476.

2.11. Op 25 februari 2011 heeft [X] het Beneluxwoordmerk MAYBELLINE met depotnummer 1217997 gedeponeed voor waren in de klassen 3, 14 en 25.

2.12. Op 21 maart 2011 heeft [X] het Beneluxwoordmerk BREITLING met depotnummer 1221835 gedeponeed voor waren in de klassen 3, 14 en 25.

2.13. Op 1 april 2011 is Beneluxmerk I ingeschreven in het Beneluxmerkenregister onder nummer 0868223 voor de volgende waren:

- klasse 2: houtconserveringsmiddelen; beitsen; natuurlijke harsen als grondstof; metalen in blad- en poedervorm voor drukkers en kunstenaars;
- klasse 7: broedmachines;
- klasse 8: messenmakerswaren; blanke wapens; scheerapparaten.

2.14. Op 18 april 2011 heeft [X] het Gemeenschapswoordmerk PORSCHE gedeponeed met depotnummer 009903816 (hierna: het Gemeenschapsmerk I), voor de volgende waren en diensten:

- klasse 3: parfums, zepen, cosmetica, haarverzorgingsmiddelen;
- klasse 7: robots [machines];
- klasse 9: computers, computerrandapparatuur, computerprinters, mobiele telefoontoestellen, navigatiecomputers voor auto's, tablet-pc's, notebook computers, gewichten;
- klasse 12: gyrocopters, vliegende auto's;
- klasse 28: fitnessstoestellen, met de hand te bedienen fitnessapparatuur, pols- en enkelgewichten voor gebruik bij lichamelijke oefening.

2.15. [X] heeft vervolgens aan Porsche diverse voorstellen gedaan waarbij hij aanbiedt om na betaling door Porsche van een financiële vergoeding Beneluxmerk I en (bepaalde van) zijn merkdepots door te halen dan wel aan Porsche over te dragen.

2.15.1. Op 10 mei 2011 schrijft [X] in een e-mail onder meer:

“Bij deze doe ik Dr. Ing. h.c.F. Porsche Aktiengesellschaft, Inc eenmalig het voorstel, het merk Porsche met depotnummer 1186323 door te halen c.q. over te dragen uit het Benelux Merkenregister tegen een vergoeding van

Vijftig miljoen euro in contanten of gelijke waarde aandelen Porsche Automobil Holding SE.

Daarbij zal ook de registratie van aanvraagnummer CTM 009903816 geen doorgang vinden en zal ik mezelf verder onthouden van verdere merkregistraties met het woord- en of beeldmerk Porsche. (...)

2.15.2. Op 20 mei 2011 schrijft [X] in een e-mail onder meer:

“Na zorgvuldige afweging heb ik besloten mijn voorstel van 10 mei 2011 aan Dr. Ing. h.c.F. Porsche Aktiengesellschaft aan te passen, door het bedrag te verlagen naar 25 miljoen euro ex. BTM.

(...)

Als ik na deze datum niets van u heb vernomen, zal ik me beraden of ik o.a. het woordmerk Porsche met depotnummer 1186323 aan Volkswagen aan zal bieden ofwel met andere partners aan de slag zal gaan. (...)

2.15.3. Op 24 mei 2011 schrijft [X] in een e-mail onder meer:

“Vandaag heb ik de dagvaarding betreffende het merk Porsche ontvangen. Ik ben bereid tot onderhandeling, als Porsche dit natuurlijk ook is.

(...)

Daarnaast zal ik misschien de media over deze zaak informeren, maar ik wacht uw antwoord even af.”

2.15.4. Op 25 mei 2011 schrijft [X] in een e-mail onder meer:

“(...) Naar aanleiding hiervan doe ik Porsche nog een aanbod van 9 miljoen euro ex. BTW en aangezien Porsche toch in auto's handelt een Porsche Cayenne S Hybrid en een Porsche Turbo S Coupe PDK 2011 (...)

2.15.5. Op 7 juni 2011 schrijft [X] in een e-mail onder meer:

“Recentelijk heb ik van het BBIE vernomen, dat via opposities van zowel SAAB en SPYKER, het merk SAAB-SPYKER gedeeltelijk aan mij is toegewezen. SAAB heb ik inmiddels een aanbod gedaan en wacht nog op de beslissing hieromtrent.

(...)

Alvorens mijn advocaat zich namens mij in de procedure zal stellen, doe ik PORSCHE nog een allerlaatste voorstel:

99100 euro en onderstaand model Porsche (...)

Model 911

(...)

Prijs € 251.369,-

(...)

Graag verneem ik uiterlijk donderdag 9 juni 2011 van u.”

2.16. Op 9 juni 2011 heeft [X] het Beneluxwoordmerk PORSCHE gedeponereerd met depotnummer 1226976 (hierna: het Beneluxmerk II), voor de volgende waren en diensten:

-
- klasse 3: parfums, zepen, cosmetica, haarverzorgingsmiddelen;
 - klasse 7: robots [machines];
 - klasse 9: computers, notebook computers, computer randapparatuur, tablet-pc's, mobiele telefoontoestellen, navigatiecomputers voor auto's;
 - klasse 12: gyrocopters, vliegende auto's;
 - klasse 28: fitnessstoestellen, met de hand te bedienen fitnessapparatuur, pols- en enkelgewichten voor gebruik bij lichamelijke oefening.

2.17. Op 26 juli 2011 schrijft [X] in een e-mail aan Porsche onder meer:

“(...) Tegen een bedrag van 90000 euro ex. BTW, ben ik bereid mijn Porsche merkregistraties in te trekken. Desnoods kan ik volgende week een bezoek aan uw kantoor te brengen om de zaak af te handelen. (...)”

2.18. Op 4 augustus 2011 schrijft [X] in een e-mail aan Porsche onder meer:

“(...) Referring to the last civil case of Porsche AG: (...) and the results: (...) This will be my final offer to Volkswagen, the same as I will make this offer to Porsche AG: For 9 million euro together with two cars available at www.porschecentrumrotterdam.nl (...) I will erase or transfer my Porsche trademark registrations BNL 868223, BNL 1226976, EUR 9903816 (...)”

2.19. Op 11 augustus 2011 heeft [X] het Gemeenschapswoordmerk PORSCHE gedeponereerd met depotnummer 010189942 (hierna: het Gemeenschapsmerk II), voor de volgende waren en diensten:

- klasse 2: houtconserveringsmiddelen; beitsen; natuurlijke harsen als grondstof; metalen in blad- en poedervorm voor drukkers en kunstenaars;
- klasse 3: parfums, zepen, cosmetica, haarverzorgingsmiddelen;
- klasse 7: robots [machines];
- klasse 8: messenmakerswaren; blanke wapens; scheerapparaten;
- klasse 9: computers, computerspelletjes, computerprinters, mobiele telefoontoestellen, tablet-pc's, notebook computers;
- klasse 12: gyrocopters;
- klasse 28: fitnessstoestellen, met de hand te bedienen fitnessapparatuur.

2.20. Beneluxmerk II en de Gemeenschapsmerken I en II zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als de [X] merkdepots.

3. Het geschil

3.1. Porsche vordert - samengevat - na eisvermeerdering en voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad,

A. nietig te verklaren het Beneluxmerk I, alsmede de doorhaling daarvan in het Beneluxmerkenregister te bevelen;

-
- B. te verklaren voor recht dat het deponeren van de Gemeenschapsmerken I en II en het Beneluxmerk II en andere Benelux en/of Gemeenschapsdepots waarvan het wordelement PORSCHE deel uitmaakt onrechtmatig is jegens Porsche;
- C. [X] te bevelen de Gemeenschapsmerken I en II en het Beneluxmerk II door te laten halen dan wel in te trekken bij OHIM¹ respectievelijk het BBIE;
- D. [X] te bevelen zich met onmiddellijke ingang te onthouden van het verrichten van enig Benelux- of Gemeenschapsmerkdepot waarvan het wordelement PORSCHE deel uitmaakt op straffe van een dwangsom;
- E. [X] te verbieden inbreuk te maken op de PORSCHE merken en hem meer in het bijzonder te bevelen zich te onthouden van elk gebruik in alle landen van de EU van tekens waarvan het wordelement PORSCHE deel uitmaakt op straffe van een dwangsom;
- F. met veroordeling van [X] in de proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv.²

3.2. Aan haar vorderingen legt Porsche ten grondslag dat het Beneluxmerk I en de [X] merkdepots identiek zijn aan de PORSCHE merken en zijn geregistreerd voor soortgelijke waren zodat er sprake is van gevaar voor verwarring bij de gemiddelde consument in de zin van artikel 2.28 lid 3 sub a jo. 2.3 sub b BVIE.³ Nu PORSCHE een algemeen bekend merk is in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs beroept zij zich ook op artikel 2.28 lid 3 sub a (de rechtbank begrijpt dat Porsche hier bedoelt te verwijzen naar lid 3 sub b van dit artikel) jo. 2.4 sub e BVIE. Voor zover geen sprake is van soortgelijke waren, geldt dat de PORSCHE merken bekende merken zijn en de gemiddelde consument Beneluxmerk I en de [X] merkdepots zal associëren met de PORSCHE merken en zodoende daarmee een verband zal leggen als gevolg waarvan [X] ongerechtvaardigd voordeel zal kunnen trekken uit en afbreuk zal kunnen doen aan de bekendheid en het onderscheidend vermogen van de ingeroepen PORSCHE merken in de zin van artikel 2.28 lid 3 sub a jo. 2.3 sub c BVIE.

3.3. Daarnaast voert Porsche aan dat sprake is van merkdepots te kwader trouw in de zin van artikel 2.28 lid 3 sub b jo. 2.4 sub f BVIE. Het deponeren van het Beneluxmerk I en de [X] merkdepots is onrechtmatig jegens Porsche omdat [X] opzettelijk voordeel trekt uit de goodwill die Porsche heeft opgebouwd met haar merk. Door zonder enig belang en te kwader trouw PORSCHE woordmerken te deponeren waartegen Porsche moet ageren, jaagt [X] Porsche onnodig op kosten, hetgeen kwalificeert als misbruik van bevoegdheid.

3.4. Tot slot voert Porsche aan dat elke vorm van gebruik die [X] van Beneluxmerk I of de [X] merkdepots zou maken of van andere tekens waarvan het wordelement PORSCHE deel uitmaakt, een inbreuk zou opleveren op de rechten van Porsche in de zin van artikel 9 lid 1 sub (b) en (c) GMVo.⁴ Het registreren van een merk is een aanwijzing van een voorgenomen gebruik en daarmee van een dreigende inbreuk.

3.5. [X] voert verweer.

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

¹ Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs).

² Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

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

⁴ Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk.

4. De beoordeling

Bevoegdheid

4.1. De rechtbank is bevoegd van de vorderingen kennis te nemen. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op de stelling dat [X] inbreuk maakt op de PORSCHE merken vloeit dat voort uit artikel 95 lid 1, 96 en 97 lid 1 GMVo en artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk, omdat [X] in Nederland woonplaats heeft. Voor zover aan de vorderingen de nietigheid van het Beneluxmerk I, althans onrechtmatig handelen door [X] ten grondslag is gelegd, zijn die vorderingen verknocht te achten aan de hiervoor genoemde vordering zodat de rechtbank ook uit dien hoofde bevoegdheid toekomt.

Depot te kwader trouw

4.2. Porsche stelt dat het depot van Beneluxmerk I en ook de [X] merkdepots door [X] te kwader trouw zijn verricht.

4.3. Ingevolge artikel 2.28 lid 3 sub b jo 2.4 sub f BVIE kan iedere belanghebbende de nietigheid inroepen van een Beneluxmerk dat te kwader trouw is gedeponeed. De in artikel 2.4 sub f BVIE genoemde twee gevallen⁵ waarin sprake is van kwade trouw zijn niet limitatief. Ook in andere gevallen kan sprake zijn van kwade trouw. Ingevolge artikel 52 lid 1 onder b GMVo kan ook een Gemeenschapsmerk nietig worden verklaard indien de aanvrager bij de indiening van de aanvraag te kwader trouw was.

4.4. Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van kwade trouw dient rekening te worden gehouden met alle relevante factoren die het concrete geval kenmerken en die bestonden op het tijdstip van de indiening van de aanvraag tot inschrijving van een teken als merk.⁶

4.5. De rechtbank neemt de hierna te noemen relevante feiten en omstandigheden in aanmerking bij haar beoordeling.

Wetenschap

4.6. Niet in geschil is dat [X] bij het indienen van zijn merkdepots op de hoogte was van de PORSCHE merken en van het feit dat Porsche op basis van die merken bezwaar zou (kunnen) hebben tegen de depots.

⁵ “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;
2) het depot dat wordt verricht terwijl de deposant op grond van zijn rechtsbetrekking tot een derde weet, dat die derde binnen de laatste drie jaren buiten het Benelux-gebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, tenzij die derde zijn toestemming heeft verleend, of bedoelde wetenschap eerst is verkregen nadat de deposant een begin had gemaakt met het gebruik van het merk binnen het Benelux-gebied.”

⁶ HvJEG 11 juni 2009 C-529/07, IEPT 20090611 (Lindt & Sprüngli/Frans Hauswirth).

4.7. In de oppositieprocedure heeft hij onder meer aangevoerd dat Porsche verzuimd heeft een woordmerk PORSCHE te deponeren zodat zij daarmee het risico heeft genomen dat een ander dat zou doen. Tijdens de zitting heeft [X] verder erkend dat het PORSCHE merk in ieder geval voor wat betreft auto's bekend is in de Benelux.

Botsende merken

4.8. Naar het oordeel van de rechtbank botsen het Beneluxmerk I en de [X] merkdepots met de PORSCHE merken omdat sprake is van overeenstemmende merken die grotendeels zijn gedeponeerd voor soortgelijke waren of diensten.

4.9. Het verweer van [X] dat het Beneluxmerk I en de [X] merkdepots niet overeenstemmen met de PORSCHE merken faalt. Het PORSCHE merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit het woord PORSCHE in zwarte hoofdletters met daaronder een streep. Deze grafische vormgeving van het woord is van ondergeschikt belang. Visueel stemmen Benelux merk I en de [X] merkdepots die bestaan uit het woord PORSCHE dan ook in sterke mate overeen met het PORSCHE merk. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient bij een woord/beeldmerk zoals het PORSCHE merk te worden uitgegaan van de fonetische weergave van de woorelementen, in dit geval PORSCHE. Dit betekent dat de merken auditief gelijk zijn. Gesteld noch gebleken is dat het woord PORSCHE bij het publiek een begripsmatige betekenis oproept en als dit al zo zou zijn dan zou die betekenis bij beide merken gelijk zijn. Dit betekent naar het oordeel van de rechtbank dat Beneluxmerk I en de [X] merkdepots in sterke mate overeenstemmen met het PORSCHE merk.

4.10. Ook is sprake van overeenstemming met het PORSCHE DESIGN merk. Naar het oordeel van de rechtbank wordt de totaalindruk van het PORSCHE DESIGN merk gedomineerd door het onderscheidende bestanddeel PORSCHE en niet door het daaraan toegevoegde bestanddeel 'DESIGN' dat een gebruikelijk woord is en begripsmatig bijdraagt aan de beoogde luxueuze uitstraling van waren en/of diensten die onder het merk PORSCHE DESIGN worden aangeboden aan het publiek. Het Benelux merk I en de [X] merkdepots zijn zowel auditief als visueel gelijk aan het bestanddeel PORSCHE in het PORSCHE DESIGN merk.

4.11. Anders dan [X] stelt, is bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren en/of diensten de indeling in klassen conform de Overeenkomst van Nice niet maatgevend.

4.12. In de oppositieprocedure heeft het BBIE reeds geoordeeld dat Beneluxmerk I voor een groot aantal waren uit klassen 2, 7, 8 en 12 is gedeponeerd die soortgelijk zijn aan de waren waarvoor het PORSCHE merk is ingeschreven zodat sprake is van verwarringsgevaar en het merk voor die waren niet wordt ingeschreven.

4.13. De waren in klasse 2 en 8 waarvoor het Beneluxmerk I na oppositie wel is ingeschreven, zijn naar het oordeel van de rechtbank soortgelijk aan de waren en/of diensten waarvoor de PORSCHE merken zijn ingeschreven. Porsche heeft onweersproken gesteld dat behandeling met *'houtconserveringsmiddelen, beitsen, natuurlijke harsen als grondstof'* al dan niet met daarin verwerkt *'metalen in blad- en poedervorm'* (de waren waarvoor het Beneluxmerk I in klasse 2 is ingeschreven) in de regel voorafgaat aan het reinigen, ontvetten, polijsten en/of schuren van het te behandelen materiaal zodat deze waren in ieder

complementair zijn aan de waren *'reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen'* in klasse 3 waarvoor het PORSCHE merk is ingeschreven. De toevoeging dat *'metalen in blad- en poedervorm'* zijn ingeschreven voor drukkers en kunstenaars maakt dit niet anders. *'Messenmakerswaren, blanke wapens'* (de waren waarvoor het Benelux merk I in klasse 8 is ingeschreven) zijn naar het oordeel van de rechtbank complementair aan de waren *'handgereedschap en bestek'* waarvoor het PORSCHE DESIGN merk in klasse 8 is ingeschreven. Beide merken zijn voorts voor *'scheerapparaten'* ingeschreven zodat ten aanzien van die waren sprake is van identieke waren. Alleen de *'broedmachines'* in klasse 7 zijn niet soortgelijk.

4.14. De [X] merkdepots zijn ieder ingeschreven voor dezelfde waren en diensten in klasse 3, 7, 9, 12 en 28 (hiervoor vermeld in 2.14, 2.16, 2.19). De waren in klasse 3 *'parfums, zepen, cosmetica, haarverzorgingsmiddelen'* zijn identiek aan de waren waarvoor het PORSCHE merk in klasse 3 is ingeschreven (zie hiervoor vermeld in 2.3). De *'robots, [machines]'* waarvoor de [X] merkdepots zijn ingeschreven in klasse 7 kunnen worden gebruikt voor het maken van *'vervoermiddelen'* dan wel het doen van *'reparaties'* waarvoor het PORSCHE merk is ingeschreven in klassen 12 en 37, zodat sprake is van complementaire waren. De waren in klasse 9 *'computers, computerspelletjes, computerprinters, mobiele telefoontoestellen, tablet-pc's, notebook computers'*, klasse 12 *'gyrocopters, vliegende auto's'* en klasse 28 *'fitnessstoestellen, met de hand te bedienen fitnessapparatuur'* zijn identiek dan wel soortgelijk/complementair aan de waren in klassen 9, 12 en 28 waarvoor de PORSCHE merken zijn ingeschreven.

4.15. Ten aanzien van de waren *'houtconserveringsmiddelen, beitsen, natuurlijke harsen als grondstof, metalen in blad- en poedervorm voor drukkers en kunstenaars'* en *'messenmakerswaren, blanke wapens en scheerapparaten'* waarvoor het Gemeenschapsmerk II ook nog is gedeponerd (in klassen 2 en 8) verwijst de rechtbank naar hetgeen zij hiervoor in 4.13 heeft overwogen over de soortgelijkheid.

4.16. De rechtbank neemt in aanmerking dat de PORSCHE merken, voor wat betreft het element PORSCHE althans, van huis uit grote onderscheidingskracht bezitten, die nog is vergroot door het feit dat het merk PORSCHE in ieder geval voor auto's bekend is in de Benelux. Gelet op het feit dat de waren waarvoor het Beneluxmerk I is ingeschreven en de [X] merkdepots soortgelijk zijn aan de waren en/of diensten waarvoor de PORSCHE merken zijn ingeschreven (behalve voor *'broedmachines'* in klasse 7), en dat het Beneluxmerk I en de [X] merkdepots (in sterke mate) overeenstemmen met de PORSCHE merken die een groot onderscheidend vermogen hebben, is de rechtbank van oordeel dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek directe dan wel indirecte verwarring wordt gewekt.

4.17. Daarmee faalt het verweer van [X] dat de PORSCHE merken en zijn depots elkaar niet overlappen en dus naast elkaar kunnen bestaan.

4.18. Op zich betekent dit al dat Beneluxmerk I (behalve voor *'broedmachines'* in klasse 7) en de [X] merkdepots nietig zijn. Daarmee staat echter nog niet vast dat [X] met deze depots ook onrechtmatig jegens Porsche heeft gehandeld.

4.19. In dit verband heeft [X] gesteld dat hij niet te kwader trouw handelt omdat het BBIE zijn merkdepot heeft goedgekeurd. De rechtbank verwerpt dit verweer. Noch bij de

toetsing op absolute gronden noch in de oppositieprocedure toetst het BBIE een merkdepot op kwade trouw.

Doel van de depots

4.20. Tijdens de zitting heeft [X] verklaard dat de reden dat hij het teken PORSCHE heeft gedeponeed, is gelegen in het feit dat hij op de markt heeft gewerkt waar de term 'varkenslatijn' wordt gebruikt en dat hij deze term toepasselijk vond voor zijn werk als beginnend programmeur. In het Latijn zou varken 'porsche' zijn zodat hij een geldige reden heeft om dit teken te gebruiken aldus nog steeds [X].

4.21. Deze verklaring van [X] overtuigt de rechtbank allerminst. Ten eerste betekent varken in het Latijn 'porcus' en niet 'porsche' zoals Porsche tijdens de zitting terecht heeft gesteld, zodat de verklaring van [X] dat het teken PORSCHE staat voor 'varkenslatijn' al om die reden niet opgaat. Ook al zou dit wel de juiste vertaling zijn, en ook al vindt [X] de term 'porsche' toepasselijk voor zijn diensten als programmeur, dan nog verklaart dit niet waarom hij het teken PORSCHE heeft gedeponeed voor de betreffende waren en/of diensten van het Beneluxmerk I en de [X] merkdepots die niet zien op zijn diensten als programmeur.

4.22. [X] heeft verder aangevoerd dat zijn merkdepots een legitiem doel dienen omdat hij voornemens is een onderneming te exploiteren door middel van het ontwerpen en ontwikkelen van producten en deze te voorzien van het teken PORSCHE. Ook heeft hij aangevoerd dat hij zich vanwege de onderhavige procedure niet waagt aan het doen van investeringen om zijn plannen uit te voeren. Ter zitting heeft [X] desgevraagd verklaard dat hij de inhoud van zijn marketingplannen thans niet voor anderen beschikbaar wil maken, maar dat hij onder meer plannen heeft voor het op de markt brengen van scheermesjes.

4.23. [X] heeft deze stellingen evenwel op geen enkele wijze onderbouwd.

4.24. Ook de stelling dat hij de [X] ingetrokken merkdepots niet kon handhaven omdat hij vanwege financiële problemen de taksen niet heeft kunnen betalen, heeft [X] niet onderbouwd.

4.25. Tot slot heeft [X] de stelling dat hij steeds nieuwe PORSCHE woordmerken heeft gedeponeed omdat hij er keer op keer achter kwam dat er nieuwe mogelijkheden waren voor producten en diensten, niet onderbouwd. Dit strookt ook niet met het feit dat [X] na het depot van Gemeenschapsmerk I ook nog Beneluxmerk II heeft gedeponeed voor dezelfde waren en diensten en dat de gedeponeede waren en diensten van Gemeenschapsmerk I en II ook grotendeels met elkaar overlappen.

4.26. Gelet hierop moet naar het oordeel van de rechtbank worden aangenomen dat [X] niet daadwerkelijk voornemens is het teken PORSCHE te gaan gebruiken in het economisch verkeer voor de waren en/of diensten waarvoor hij zijn merken heeft gedeponeed.

4.27. De rechtbank neemt voorts in aanmerking dat [X] aan Porsche heeft aangeboden om het Beneluxmerk I voor €50 miljoen over te dragen en Gemeenschapsmerk I in te trekken (en na afwijzing van dit aanbod door Porsche tegen een steeds lager wordend

bedrag) terwijl [X] ook heeft aangegeven dat indien Porsche niet akkoord zou gaan met zijn voorstel, hij contact op zou nemen met de media en de merken zou aanbieden aan concurrenten van Porsche (zie hiervoor in 2.15.).

4.28. Uit de data van de verschillende e-mails blijkt dat [X] pas na zijn vijfde e-mail aan Porsche (e-mail van 7 juni 2011) Beneluxmerk II heeft gedeponereerd en dat hij na zijn laatste aanbod (e-mail van 4 augustus 2011) Gemeenschapsmerk II heeft gedeponereerd.

4.29. Hieruit blijkt al dat de verklaring van [X] dat hij de merkdepots niet heeft gebruikt vanwege de dreiging van procedures en dat hij – om er toch wat aan te verdienen – heeft aangeboden de merkdepots tegen een financiële vergoeding aan Porsche over te dragen, niet opgaat. [X] is immers ook nog na het uitbrengen van de dagvaarding in deze procedure nieuwe depots blijven verrichten.

4.30. De rechtbank is van oordeel dat uit de inhoud en het tijdsverloop van deze e-mails in samenhang met de data van depots van de merken, zonder nadere verklaring door [X], die ontbreekt, en in het licht van hetgeen zij hiervoor heeft overwogen, geen andere conclusie kan worden getrokken dan dat [X] Beneluxmerk I en de [X] merkdepots heeft verricht zonder de bedoeling die merken te gebruiken voor de gedeponereerde waren en/of diensten maar enkel om Porsche te bewegen hem een fors bedrag te betalen voor de overdracht dan wel intrekking van zijn depots.

4.31. Tot die conclusie draagt bij dat [X] ook andere bekende merken als merk heeft geregistreerd, te weten MAYBELLINE, SAAB-SPYKER en BREITLING. Uit de hiervoor in 2.15.5 vermelde e-mail blijkt dat [X] ook aan SAAB-SPYKER het door hem gedeponereerde merk te koop heeft aangeboden. Gesteld noch gebleken is dat [X] deze merkdepots heeft verricht met het doel om waren of diensten onder die merken te gaan verhandelen.

Belang Porsche

4.32. Daarentegen is duidelijk dat Porsche een rechtmatig belang heeft om zich te verzetten tegen de merkdepots van [X] in oppositieprocedures danwel in procedures bij de rechtbank en dat zij daarvoor kosten moet maken.

Conclusie

4.33. Op grond van de hiervoor genoemde omstandigheden acht de rechtbank voldoende aangetoond dat [X] bekend was met de PORSCHE merken, dat hij zijn depots als welbewuste aantasting van het belang van Porsche heeft verricht, namelijk met geen ander doel dan de depots tegen betaling van forse bedragen aan Porsche over te dragen. [X] maakt aldus misbruik van zijn bevoegdheid door steeds opnieuw het woordmerk PORSCHE te deponeren. De rechtbank is daarom van oordeel dat de depots van Beneluxmerk I en de [X] merkdepots te kwader trouw zijn verricht.

Vorderingen

4.34. Met een beroep op artikel 2.28 lid 3 sub b jo 2.4 sub f BVIE roept Porsche terecht de nietigheid van Beneluxmerk I in. De rechtbank zal het Beneluxmerk I nietig verklaren en de doorhaling ervan bevelen als hierna in het dictum verwoord. De gevorderde uitvoerbaarheid bij voorraad van de doorhaling wordt afgewezen gelet op artikel 1.14 BVIE.

4.35. Ten aanzien van de [X] merkdepots geldt dat de rechtbank in deze procedure niet bevoegd is de [X] merkdepots nietig te verklaren (zulks wordt overigens ook niet door Porsche gevorderd). Ten aanzien van het Beneluxmerk II vloeit dit voort uit artikel 2.28 BVIE dat bepaalt dat slechts Beneluxmerkinschrijvingen (en dus niet depots) nietig kunnen worden verklaard. Ten aanzien van de Gemeenschapmerken I en II vloeit dit voort uit artikel 52 lid 1 sub b GMVo dat bepaalt dat Gemeenschapsmerkinschrijvingen die te kwader trouw zijn gedaan slechts op vordering bij het BHIM of bij reconventionele vordering in een inbreukprocedure nietig kunnen worden verklaard.

4.36. Uit het feit dat de [X] merkdepots te kwader trouw zijn verricht, vloeit evenwel voort dat [X] daarmee onrechtmatig jegens Porsche heeft gehandeld. Het gevorderde bevel om de [X] merkdepots door [X] te laten doorhalen althans in te trekken is wel toewijsbaar als in het dictum verwoord.

4.37. Het gevorderde verbod op het verrichten van depots is een vergaande maatregel, gegeven de wettelijke bevoegdheid tot het verrichten van depots. Anders dan [X] stelt, staat de mogelijkheid voor een merkhouder om in oppositie tegen depots te ageren dan wel de nietigheid van een merkinschrijving te vorderen bij het BHIM of de rechtbank niet aan het door Porsche gevorderde verbod in de weg. In de gegeven omstandigheden is een verbod naar het oordeel van de rechtbank toewijsbaar en is een verbod op het deponeren van merken met daarin het wordelement PORSCHE niet een te vergaande inperking van de bevoegdheid van [X].

4.38. Porsche zal niet-ontvankelijk worden verklaard in haar vordering tot een verklaring voor recht dat [X] met zijn depots onrechtmatig jegens haar handelt. Zonder toelichting, die ontbreekt, valt niet in te zien welk belang Porsche heeft bij die verklaring naast het toe te wijzen bevel tot intrekking en het verbod op nieuwe depots.

4.39. Tussen partijen is niet in geschil dat het enkel depot van een merk nog geen gebruik daarvan oplevert en dat [X] het teken PORSCHE niet gebruikt in het economisch verkeer. Anders dan Porsche stelt, is er thans naar het oordeel van de rechtbank (nog) geen sprake van een reële dreiging. Hoewel het deponeren van een merk een aanwijzing kan dat

de deposant voornemens is het gedeponeerde teken te gaan gebruiken, blijkt uit hetgeen hiervoor is overwogen dat [X] de merkdepots heeft verricht met geen ander doel dan om de depots tegen betaling van forse bedragen aan Porsche over te dragen. Dit betekent dat van dreigende merkinbreuk (nog) geen sprake is zodat het gevorderde inbreukverbod wordt afgewezen.

4.40. De gevorderde dwangsommen zullen worden gemaximeerd en zijn toewijsbaar als hierna in het dictum verwoord.

4.41. Hetgeen partijen overigens nog hebben gesteld en aangevoerd, behoeft gelet op het voorgaande geen bespreking meer.

Proceskosten

4.42. [X] zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Porsche maakt aanspraak op volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv en heeft haar advocaatkosten (inclusief verschotten) voorzien van een specificatie, begroot op €11.743,30 exclusief BTW. [X] heeft de hoogte van de kosten gemotiveerd betwist.

4.43. Daarbij dient een onderscheid te worden gemaakt tussen het gedeelte van de procedure dat ziet op de gevorderde nietigverklaring van Beneluxmerk I en het gevorderde verbod op het maken van merkinbreuk (hierna: het IE-deel) en het gedeelte dat ziet op het onrechtmatig deponeren van de [X] merkdepots (hierna: het overige deel). Op het IE-deel is de regeling van artikel 1019h Rv van toepassing. Dat geldt niet voor het overige deel. [X] heeft terecht aangevoerd dat die vorderingen niet zijn gebaseerd op de handhaving van een recht van intellectuele eigendom maar op het leerstuk van onrechtmatige daad, althans misbruik van bevoegdheid zodat de proceskosten van dit gedeelte dienen te worden begroot overeenkomstig het liquidatietarief.

4.44. Porsche heeft bij de begroting van haar kosten geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende delen van de procedure. Gelet op het feit dat [X] wel – en onbestreden – heeft aangevoerd dat de helft van de werkzaamheden betrekking hebben op het overige deel van de procedure, gaat de rechtbank ervan uit dat de andere helft van de kosten zien op het IE-deel en ook dat bij Porsche de kosten op deze wijze zijn te verdelen. Dat betekent dat ervan wordt uitgegaan dat Porsche voor het IE-deel een bedrag van €5.871,65 (1/2 x € 11.743,30) vordert. Gelet daarop faalt het verweer van [X] dat de door Porsche gevorderde kosten te hoog zijn, nu de kosten van Porsche lager zijn dan het door de rechtbank gehanteerde indicatietarief voor een eenvoudige bodemzaak zonder repliek en dupliek en/of pleidooi van maximaal €8.000,--. Voor het overige deel zal het liquidatietarief naar rato worden toegepast.

De kosten aan de zijde van Porsche worden zodoende als volgt begroot:

- salaris advocaat (IE-deel) €5.871,65
 - salaris advocaat (overige deel) €1.130,-- (50 % van 2,5 punt x tarief €452,--)
 - vast recht €262,--
 - kosten dagvaarding €94,32
- Totaal €7.357,97.

5. De beslissing

De rechtbank

- 5.1. verklaart nietig de Benelux merkinschrijving met nummer 868223 en beveelt de doorhaling daarvan in het Beneluxmerkenregister;
- 5.2. bepaalt dat dit vonnis, eenmaal in kracht van gewijsde, zal hebben te gelden als een in wettige vorm opgemaakte akte, waarbij [X] aan Porsche en/of de advocaat van Porsche de uitdrukkelijke machtiging verleent om zodanige doorhaling bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom te verzoeken, en beveelt dat [X] de daarmee gemoeide kosten betaalt;
- 5.3. beveelt [X] om binnen 10 (zegge: tien) dagen na betekening van dit vonnis Gemeenschapsmerk met nummer 010189942, Gemeenschapsmerk met depotnummer 009903816 en Beneluxmerk met depotnummer 1226976 door te laten halen dan wel in te trekken bij OHIM respectievelijk het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder afgifte van een bewijs van doorhaling aan de advocaat van Porsche;
- 5.4. beveelt [X] te bevelen zich met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te onthouden van het verrichten van enig Benelux- of Gemeenschapsmerkdepot waarvan het wordelement PORSCHE deel uitmaakt op straffe van een dwangsom van €25.000,-- (zegge: vijfentwintigduizend euro) voor iedere keer waarop [X] in strijd handelt met dit bevel;
- 5.5. veroordeelt [X] in de proceskosten, aan de zijde van Porsche tot op heden begroot op €7.357,97;
- 5.6. verklaart dit vonnis ten aanzien van het bepaalde in 5.3, 5.4 en 5.5. uitvoerbaar bij voorraad.
- 5.7. verklaart Porsche niet-ontvankelijk in haar vordering tot het geven van een verklaring voor recht;
- 5.8. wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.P.M. Loos en in het openbaar uitgesproken op 11 januari 2012.