

vonnis

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling privaatrecht
Locatie Groningen

zaaknummer / rolnummer: C/18/183266 / HA ZA 18-75

Vonnis van 11 maart 2020

in de zaak van

de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
NEDERLANDSE VERENIGING "DE RIJWIEL- EN AUTOMOBIEL-INDUSTRIE",
gevestigd te Amsterdam,
eiseres in conventie,
verweerster in reconventie,
advocaat mr. P.W.M. Steenbergen te Voorhout,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
AUTO AANPASSING NOORD NEDERLAND B.V.,
gevestigd te Leek,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat mr. P. van Boxtel te 's-Hertogenbosch.

Partijen zullen hierna RAI en Auto Aanpassing Noord Nederland genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding
- de conclusie van antwoord in conventie, tevens conclusie van eis in reconventie
- de conclusie van repliek in conventie / conclusie van antwoord in reconventie / akte overleggen aanvullende producties
- de conclusie van dupliek in conventie, tevens conclusie van repliek in reconventie, tevens conclusie wijziging van eis in reconventie
- de conclusie van dupliek in reconventie / akte uitlating wijziging eis
- de akte van uitlating, tevens akte overleggen aanvullende producties van RAI
- de antwoordakte, tevens akte overleggen aanvullende producties van Auto Aanpassing Noord Nederland.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. RAI is een vereniging. Het doel van RAI is blijkens haar statuten:

- het bijdragen aan een zo gunstig mogelijk ondernemersklimaat voor haar leden;
- het behartigen van de belangen van haar leden met betrekking tot hun bedrijfsuitoefening als fabrikant, importeur, distributeur en/of groothandelaar van o.a. speciale voertuigen en carrosserieën (inclusief onderdelen, toebehoren en garage-uitrusting) en van leden die activiteiten ontplooiën in de carrosseriebranche, o.a. ter zake van vervaardiging, onderhoud en herstel van speciale voertuigen en ombouw van speciale voertuigen.

2.2. RAI bestaat uit secties en afdelingen met een bepaalde specialisatie, waaronder de sectie Auto Aanpassers Nederland (ook wel afgekort tot AAN of A.A.N.) van de afdeling CarrosserieNL. De leden van deze sectie zijn gespecialiseerd in het maken, ombouwen en/of aanpassen van voertuigen ten behoeve van senioren en mensen met een fysieke beperking. Ook drijven zij handel in aangepaste voertuigen en voeren zij herstel- en onderhoudswerkzaamheden uit met betrekking tot aangepaste voertuigen. De leden zijn zelfstandig ondernemer met een eigen garagebedrijf.

2.3. RAI is van 28 november 1994 tot 28 november 2014 houdster geweest van het individuele Benelux woordmerk "A.A.N." met registratienummer 0561085. RAI is - na een heropnemingsdepot - per 28 november 2016 opnieuw houdster van het woordmerk "A.A.N."

2.4. RAI is per 29 november 1994 houdster van het individuele Benelux woordmerk "AUTO AANPASSERS NEDERLAND" met registratienummer 0559331.

2.5. Beide merken van RAI zijn ingeschreven voor de volgende warenklassen:

- 35: Beheer van commerciële zaken; (...) zakelijk advies met betrekking tot het (laten) aanpassen van voertuigen;
- 37: Reparaties; installatiewerkzaamheden; diensten van een garagebedrijf, te weten installatie, reparatie en onderhoud van onderdelen aan of op voertuigen ten behoeve van het aanpassen van voertuigen voor senioren, mindervaliden, gehandicapten en rolstoelgebruikers;
- 41: Opleidingen; rij-opleidingen;
- 42: Technische advisering inzake het aanpassen van voertuigen voor o.a. senioren, mindervaliden, gehandicapten en rolstoelgebruikers alsmede medisch advies daaromtrent; technische keuring van voertuigen.

2.6. RAI is voorts houdster van de domeinnaam www.autoaanpassers.nl.

2.7. Auto Aanpassing Noord Nederland is opgericht op 15 juli 2016. Zij houdt zich bezig met de handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto's, alsmede met het aanpassen van automobielen voor mensen met een fysieke beperking. Auto Aanpassing Noord Nederland is géén lid van RAI. Vanaf haar oprichting hanteert zij de woordcombinatie AUTO AANPASSING NOORD NEDERLAND en de afkorting AANN als (onderdeel van) haar handelsnaam. Auto Aanpassing Noord Nederland is voorts houdster van de domeinnaam www.aann.nl.

2.8. RAI heeft Auto Aanpassing Noord Nederland bij brieven van 16 mei 2017 en 25 oktober 2017 gesommeerd om elke inbreuk op haar merk- en handelsnamen en haar huisstijl onmiddellijk te staken en gestaakt te houden. Auto Aanpassing Noord Nederland heeft hier steeds afwijzend op gereageerd.

3. Het geschil

in conventie

3.1. RAI vordert dat de rechtbank bij vonnis, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, Auto Aanpassing Noord Nederland te veroordelen om binnen acht dagen, althans een door de rechtbank in goede justitie te bepalen termijn, na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis:

- I. elk gebruik van de aanduidingen en handelsnamen "AANN" en "AUTO AANPASSING NOORD NEDERLAND" te staken en gestaakt te houden en de handelsnaam "AUTO AANPASSING NOORD NEDERLAND" uit haar registratie bij de KvK te verwijderen en verwijderd te houden;
- II. elk gebruik van en elke inbreuk op de merk- en handelsnaamrechten "A.A.N.", "AAN" en "AUTO AANPASSERS NEDERLAND" van RAI te staken en gestaakt te houden;
- III. elke inbreuk op de beschermbare huisstijl van RAI en AAN te staken en gestaakt te houden;
- IV. het gebruik van iedere domeinnaam met daarin de aanduiding "AANN" en "AUTO AANPASSING", al dan niet met een geografische toevoeging zoals "NEDERLAND", "NOORD NEDERLAND", "LEEK" of "GRONINGEN", te staken en gestaakt te houden;
- V. haar website in de in deze procedure getoonde vorm dan wel een in onvoldoende mate van de website van RAI afwijkende vorm van internet te verwijderen en verwijderd te houden;
- VI. de domeinnaam "aann.nl" te rerouten naar het internetadres van RAI op naam van AAN, te weten www.autoaanpassers.nl;
- VII. al het nodige te doen om de domeinnaamregistratie "aann.nl" definitief en conform de reglementen van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland ("SIDN") aan RAI over te dragen en op haar naam te zetten, zoals binnen twee dagen na ontvangst van een e-mail van SIDN met daarin de unieke code de overdracht aan SIDN te bevestigen en alle door SIDN verlangde informatie te verstrekken;
- VIII. conform artikel 1019 Rv aan RAI te vergoeden de werkelijke kosten van rechtsbijstand, tot en met februari 2018 te begroten op € 12.991,90 ex btw conform productie 26, alsmede vanaf maart 2018 te begroten op het bedrag van de door RAI nader in het geding te brengen declaraties ter zake advocaat- en deurwaarderskosten, althans de volledige deurwaarderskosten en een bedrag ter zake advocaatkosten conform de regeling Indicatietafelen in IE zaken (versie 01/09/2014), althans een bedrag ter zake advocaatkosten door de rechtbank in goeder justitie te bepalen;
- IX. in de kosten van dit geding; alsmede te bepalen:
- X. dat Auto Aanpassing Noord Nederland per dag en per overtreding van één van voornoemde bevelen een onmiddellijk opeisbare dwangsom zal verbeuren van € 1.500,- met een maximum van € 300.000,-.

3.2. Auto Aanpassing Noord Nederland voert verweer met conclusie de vorderingen, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, af te wijzen zijnde ongegrond en/of onbewezen met veroordeling van RAI in de reële proceskosten ex artikel 1019h Rv met bepaling dat Auto Aanpassing Noord Nederland de wettelijke rente over de proceskosten verschuldigd is vanaf 14 dagen na de dag van het in dezen te wijzen vonnis.

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

in reconventie

- 3.4. Auto Aanpassing Noord Nederland vordert - na eisenwijziging- bij vonnis:
- I. het merk AUTO AANPASSERS NEDERLAND met registratienummer 0559331 nietig dan wel vervallen te verklaren en de doorhaling van dit merk in het merkenregister van het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom te gelasten, niet zijnde uitvoerbaar bij voorraad;
 - II. het merk A.A.N. met registratienummer 0561085 nietig dan wel vervallen te verklaren en de doorhaling van dit merk in het merkenregister van het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom te gelasten, niet zijnde uitvoerbaar bij voorraad;
 - III. RAI, uitvoerbaar bij voorraad, te veroordelen in de kosten van deze procedure in reconventie ex artikel 1019h Rv en met bepaling dat RAI de wettelijke rente over de proceskosten verschuldigd is vanaf 14 dagen na de dag van het in deze te wijzen vonnis.

3.5. RAI voert verweer. Zij concludeert om bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, Auto Aanpassing Noord Nederland niet-ontvankelijk te verklaren in haar vorderingen in reconventie, althans deze vorderingen af te wijzen, met veroordeling van Auto Aanpassing Noord Nederland in de werkelijke kosten van dit geding ex artikel 1019 Rv, nader te begroten, inclusief de nakosten, te vermeerderen met de wettelijke rente over de kosten vanaf 14 dagen na het in dezen te wijzen vonnis.

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

4. Het geschil en de beoordeling daarvan

in conventie en reconventie

Laatste aktewisseling

4.1. RAI stelt in haar laatste akte dat haar is gebleken dat Auto Aanpassing Noord Nederland inmiddels alle bedrijfsactiviteiten heeft gestaakt. Auto Aanpassing Noord Nederland heeft daarom volgens haar geen enkel belang meer bij het voortzetten van de onderhavige procedure.

4.2. Auto Aanpassing Noord Nederland verzet zich in haar antwoordakte tegen toelating van de nieuwe feiten en juridische grondslag in dit (zeer late) stadium van de procedure. Voor het overige betwist Auto Aanpassing Noord Nederland dat zij haar bedrijfsactiviteiten definitief zou hebben gestaakt.

4.3. De rechtbank is van oordeel dat het partijdebat in de laatste aktewisseling niet tot een andere uitkomst dan de navolgende dient te leiden. Zelfs indien er sprake van zou zijn van een beëindiging van alle bedrijfsactiviteiten, zoals RAI stelt, dan heeft dat niet tot rechtsgevolg dat het procesbelang van Auto Aanpassing Noord Nederland (geheel) is komen te vervallen. RAI handhaaft haar vorderingen in conventie immers onverkort. Dat betekent dat Auto Aanpassing Noord Nederland gerechtigd is haar verweer te handhaven opdat een veroordeling achterwege zal blijven. Aangezien de vorderingen in reconventie direct voortvloeien vanuit dat verweer, is het belang van Auto Aanpassing Noord Nederland daarbij ook gegeven. De rechtbank zal hierna dan ook tot de inhoudelijke beoordeling van het geschil tussen partijen overgaan.

Het merkenrecht

Het standpunt van RAI

4.4. RAI legt - samengevat - aan haar vorderingen ten grondslag dat Auto Aanpassing Noord Nederland inbreuk maakt op de merkrechten van RAI (op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b en d BVIE), door gebruik te maken van de woordcombinatie AUTO AANPASSING NOORD NEDERLAND en de afkorting AANN.

Het toetsingskader

4.5. De dagvaarding is uitgebracht op 20 maart 2018. De rechtbank zal het merkenrechtelijke deel van het geschil beoordelen aan de hand van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) zoals dat per 1 maart 2019 geldt.¹ De bepalingen van het oude BVIE waarop partijen zich in deze zaak hebben beroepen, zijn door de wijziging van dat verdrag op 1 maart 2019 niet inhoudelijk gewijzigd op de voor deze zaak relevante punten.

Nietigverklaring van het merk AUTO AANPASSERS NEDERLAND

4.6. Het meest verstrekkende verweer van Auto Aanpassing Noord Nederland houdt in dat het merk AUTO AANPASSERS NEDERLAND nietig is, omdat het uitsluitend beschrijvend is voor de waren en diensten waarvoor dit merk is ingeschreven. Hiertoe vordert zij in reconventie de nietigverklaring.

4.7. RAI betwist dat haar merk op deze grond nietig is. Er is volgens haar geen sprake van volledig beschrijvende namen of tekens.

4.8. De rechtbank stelt voorop dat een merk op grond van artikel 2.2bis lid 1 sub c BVIE nietig is als het uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van de waren of diensten waarvoor het merk is inschreven.

¹ Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), inwerkingtreding: 1 september 2006, laatstelijk gewijzigd bij Trb. 2018/35 en in werking getreden op 1 maart 2019

4.9. Het merk AUTO AANPASSERS NEDERLAND is samengesteld uit de woorden "auto", "aanpassers" en "Nederland". Een gewone combinatie van bestanddelen die elk op zich een beschrijving vormen van de kenmerken van de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, blijft in de regel zelf ook een beschrijving van die kenmerken in de zin van artikel 2.2bis lid 1 sub c BVIE. Dat is alleen anders, indien een dergelijke combinatie een ongebruikelijke wending geeft en daardoor een indruk wekt die afwijkt van de indruk die de loutere samenvoeging van die bestanddelen wekt en het samengestelde teken dus merkbaar verschilt van de loutere som van zijn bestanddelen. Als de indruk die de combinatie van tekens of bestanddelen wekt ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige samenvoeging van die bestanddelen, is een merk niet beschrijvend in de zin van artikel 2.2bis lid 1 sub c BVIE. Bij een woordmerk, dat bestemd is om zowel gehoord als gelezen te worden, zal aan die voorwaarden zowel voor de auditieve als voor de visuele indruk die door het merk wordt gewerkt, moeten zijn voldaan.² Het samengestelde teken dient in zijn geheel beschouwd te worden ter beantwoording van de vraag of het beschrijvend is; een voorafgaande analyse van elk van de bestanddelen waaruit het merk is samengesteld is een mogelijke, maar geen verplichte stap.³

4.10. Het merk AUTO AANPASSERS NEDERLAND is inschreven voor waren of diensten die bestaan uit en/of rechtstreeks verband houden met het aanpassen van voertuigen voor senioren en mensen met een fysieke beperking. De rechtbank is van oordeel dat het totaalbeeld van dit merk een combinatie is van bestanddelen die (tezamen) een kenmerk van de waren en diensten beschrijven waarvoor dit merk is ingeschreven, namelijk het aanpassen van auto's en wel in/vanuit Nederland. Bezien als geheel is het merk dus een uitsluitend beschrijvende aanduiding van een kenmerk van die waren en diensten, zonder dat er sprake is van een ongebruikelijke wending die ervoor zorgt dat de som der delen in een voldoende verwijderd verband staat van de beschrijvende som der delen. Dat geldt zowel voor de fonetische als visuele indruk van AUTO AANPASSERS NEDERLAND. Met Auto Aanpassing Noord Nederland is de rechtbank dus van oordeel dat de totaalindruk die het merk AUTO AANPASSERS NEDERLAND bij een aanmerkelijk deel van het publiek oproept uitsluitend een beschrijving is van een kenmerk van de waren en diensten die onder het merk kunnen worden aangeboden.

4.11. Nu niet is gesteld of gebleken dat het merk AUTO AANPASSERS NEDERLAND door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen als bedoeld in artikel 2.2bis lid 3 BVIE, luidt de slotsom dat dit merk nietig moeten worden verklaard. De daartoe strekkende reconventionele vordering van Auto Aanpassing Noord Nederland zal daarom worden toegewezen. Gelet hierop kunnen de overige geschilpunten met betrekking tot dit merk verder onbesproken blijven.

Geen nietigverklaring van het merk A.A.N.

4.12. Auto Aanpassing Noord Nederland heeft haar oorspronkelijke eis in reconventie gewijzigd, in die zin dat zij thans ook de nietigverklaring van het merk A.A.N. vordert. Hiertoe voert zij aan dat RAI, althans de leden van de sectie Auto Aanpassers Nederland van de afdeling CarrosserieNL het merk uitsluitend gebruiken in het logo. In dat logo is het element AAN boven het element AUTO AANPASSERS NEDERLAND weergegeven,

² HvJEU 12 februari 2004, ECLI:EU:C:2004:86 (*Postkantoor*)

³ HvJEG 19 april 2007, ECLI:EU:C:2007:224 (*Celltech*)

waardoor het publiek de afkorting altijd zal opvatten als een afkorting van de woordcombinatie die eronder staat. De afkorting, als lettercombinatie, kan niet zwaarder wegen dan de som van alle bestanddelen van de woorden die door deze lettercombinatie worden afgekort. De afkorting moet daarom als ondergeschikt aan de woordcombinatie worden gezien. Auto Aanpassing Noord Nederland verwijst hiertoe naar het *BGW*-arrest⁴.

4.13. Volgens RAI is het aangehaalde *BGW*-arrest hier niet van toepassing. Het ging in die zaak om het oudere merk *BGW* - dat alleen die lettercombinatie als woordbestanddeel bevatte - en het jongere teken "BGW Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft". Dat een jonger teken slechts beschrijvend is en zelf niet als merk kan kwalificeren, is volgens RAI in beginsel niet van belang als het gaat om de inbreuk op een ander merk.

4.14. RAI heeft geen bezwaar gemaakt tegen de eiswijziging. De rechtbank ziet amtsshalve geen aanleiding om deze buiten beschouwing te laten wegens strijd met de regels van een goede procesorde. Er zal dus recht worden gedaan op de vermeerderde eis.

4.15. Partijen zijn het erover eens dat A.A.N. de afkorting betreft van AUTO AANPASSERS NEDERLAND. Zojuist heeft de rechtbank overwogen en beslist dat het merk AUTO AANPASSERS NEDERLAND nietig is omdat het uitsluitend beschrijvend is voor de waren en diensten waarvoor dit merk is ingeschreven. De vraag die thans voorligt, is of het merk A.A.N. als afkorting hetzelfde lot beschoren is. Naar het oordeel van de rechtbank is dat niet het geval. Het gaat hier niet om een merk waarin tevens de woorden AUTO AANPASSERS NEDERLAND voorkomen, maar om het gebruik van de afkorting daarvan als teken in het woordmerk A.A.N. als zodanig. In zoverre doet zich hier inderdaad een ander geval voor, dan waarover in het *BGW*-arrest geoordeeld is. De rechtbank is van oordeel dat de totaalindruk die het merk A.A.N. bij een aanmerkelijk deel van het publiek oproept niet (uitsluitend) een beschrijving is van een kenmerk van de waren en diensten die onder het merk kunnen worden aangeboden. De lettercombinatie, ongeacht of de drie letters afzonderlijk of aaneen uitgesproken worden, zijn niet direct aan de beschrijvende woorden waarvan zij de afkorting vormen te koppelen. De rechtbank oordeelt verder dat ook indien het juist is - zoals Auto Aanpassing Noord Nederland stelt - dat het merk A.A.N. enkel en alleen tezamen wordt gebruikt met het teken AUTO AANPASSERS NEDERLAND, dat nog niet betekent dat het relevante publiek altijd zodanige banden tussen de lettercombinatie en woordcombinatie zal leggen, dat de afkorting niet zelfstandig kan worden waargenomen ter onderscheiding van de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven.

4.16. Voor zover Auto Aanpassing Noord Nederland zich op het standpunt stelt dat het merk A.A.N. ook nietig verklaard dient te worden wegens gebrek aan voldoende onderscheidend vermogen (de nietigheidgrond van artikel 2.2bis lid 1 sub b BVIE), gaat de rechtbank daaraan voorbij. Auto Aanpassing Noord Nederland heeft nagelaten haar stelling op dit punt nader te onderbouwen, terwijl het enkele feit dat een woordcombinatie louter beschrijvend is nog niet met zich brengt dat de afkorting daarvan onderscheidend vermogen ontbeert.

⁴ HvJEU 22 oktober 2015, ECLI:EU:C:2015:714 (*BGW*)

4.17. De slotsom luidt dat het merk A.A.N. niet nietig dient te worden verklaard. De daartoe strekkende reconventionele vordering van Auto Aanpassing Noord Nederland zal worden afgewezen.

Geen vervallenverklaring van het merk A.A.N.

4.18. Het volgende meest verstrekkende verweer van Auto Aanpassing Noord Nederland houdt in dat het merk A.A.N. vervallen dient te worden verklaard. Zij voert hiertoe - samengevat - het volgende aan. RAI heeft het merk in de afgelopen vijf jaren niet gebruikt ter onderscheiding van haar eigen onderneming. Die eigen onderneming is gericht op het bijdragen aan een zo gunstig mogelijk ondernemersklimaat voor haar leden en met het behartigen van de belangen van haar leden. RAI biedt zelf geen waren of diensten aan die bestaan uit en/of verband houden met het aanpassen van voertuigen voor senioren en mensen met een fysieke beperking.

De leden van RAI hebben evenmin het merk A.A.N. in de afgelopen vijf jaren gebruikt. In elk geval voor de leden Bever, Bierman, Ellermeyer, Tripod Mobility en Welzorg geldt dat zij alleen onder hun eigen bedrijfsnamen opereren. Hiertoe verwijst Auto Aanpassing Noord Nederland naar schermafdrucken van hun websites. De gemiddelde consument zal het hierop vermelde teken A.A.N. niet opvatten als een herkomstaanduiding. Voor zover het merk wel zou worden gebruikt en wel als keurmerk door de leden van RAI, dan is er geen sprake van normaal gebruik. Hiervoor is het *Gözze/VBB*-arrest⁵ richtinggevend. De rol van RAI is gelet op de inhoud van het reglement zeer beperkt. RAI toetst niet of haar aangesloten leden aan de voorwaarden voldoen; RAI is slechts bemiddelaar bij klachten en dan nog is er een externe partij die de klachten afhandelt.

4.19. RAI betwist op haar beurt dat het merk A.A.N. vervallen dient te worden verklaard. Hiertoe voert zij het volgende aan. Op grond van artikel 2.1 lid 1 BVIE kan een merk ook worden verkregen door een persoon of organisatie die geen onderneming is. Het oogmerk om materieel voordeel te behalen kan bovendien gericht zijn op de organisatie, leden daarvan of andere direct betrokkenen. RAI heeft het merk geregistreerd ten behoeve van haar leden die binnen de klassen 35, 37, 41 en 42 actief zijn. Het normaal gebruik blijkt uit het registreren van de domeinnaam 'autoaanpassers.nl' op 8 april 1998 door RAI en de bijbehorende website waarop het merk A.A.N. staat vermeld. Daarnaast wordt het merk A.A.N. gebruikt als keurmerk, namelijk als waarborg dat de diensten worden aangeboden onder controle van RAI als onderneming die kan worden geacht in te staan voor de kwaliteit ervan. Hiertoe verwijst RAI naar haar reglement die de betreffende sectieleden in 2003 hebben vastgesteld. De rol van RAI hierin is zeer zeker niet marginaal.

4.20. De rechtbank stelt voorop dat op grond van artikel 2.27 lid 2 BVIE een merk vervallen kan worden verklaard wanneer er geen normaal gebruik van is gemaakt overeenkomstig artikel 2.23bis BVIE. Op grond van dit laatste artikel gaat het om beantwoording van de vraag of er - kort gezegd en voor zover hier van belang - gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar gebruik is gemaakt van het merk. Van normaal gebruik is sprake wanneer het merk wordt gebruikt om voor de gemerkte waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van het symbolisch gebruik dat enkel ertoe strekt de aan het merk verbonden rechten te behouden. Bij de beoordeling of van het merk een normaal gebruik is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en

⁵ HvJEU 8 juni 2017, ECLI:EU:C:2017:434 (*Gözze/VBB*)

omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, in het bijzonder de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk.⁶ Artikel 2.23bis lid 6 BVIE bepaalt dat het gebruik van het merk met toestemming van de houder als gebruik door de merkhouder wordt beschouwd.

4.21. Tussen partijen is in de eerste plaats in geschil of RAI het merk A.A.N. voor (het statutaire doel van) de vereniging dient te gebruiken, of dat het gebruik van dit merk door haar leden van de sectie Auto Aanpassers Nederland van de afdeling CarrosserieNL ook als gebruik in de zin van artikel 2.23bis BVIE kan gelden. De rechtbank kan hier kort over zijn; op grond van artikel 2.23 lid 6 onder c BVIE is het laatste hier het geval. Auto Aanpassing Noord Nederland heeft niet betwist dat RAI toestemming aan die leden heeft verleend voor het gebruik van het merk A.A.N. ten behoeve van hun bedrijfsvoering, noch dat de door die leden aangeboden waren en diensten onder alle relevante warenklassen vallen.

4.22. Vervolgens is in geschil of die leden van RAI het merk A.A.N. de afgelopen vijf jaren daadwerkelijk (normaal) hebben gebruikt. Uit de door RAI overgelegde producties 27 tot en met 39, waar Auto Aanpassing Noord Nederland niet inhoudelijk op heeft gereageerd, maakt de rechtbank op dat dit inderdaad het geval is. De producties laten zien dat de leden in gezamenlijk (verenigings)verband optreden naar buiten via de website autoaanpassers.nl, waarop allerlei informatie over het aanpassen van auto's en de contactgegevens van de leden vermeld staan en waarbij het merk A.A.N. (in het logo) bovenaan steeds zichtbaar is. Verder blijkt uit de producties dat de leden vanaf ongeveer 2003 het merk A.A.N. als keurmerk zijn gaan hanteren, waartoe de ledenvergadering een reglement heeft vastgesteld. Uit de foto's maakt de rechtbank verder op dat meerdere leden het merk A.A.N. gebruiken op beurzen en op/in hun eigen bedrijfslocaties, door deze op onder meer banners en (test)auto's af te beelden. Gelet hierop oordeelt de rechtbank dat vast is komen te staan dat er sprake is van een reële (commerciële) exploitatie door de leden van RAI.

4.23. De slotsom luidt dat het merk A.A.N. niet vervallen dient te worden verklaard. De daartoe strekkende reconventionele vordering van Auto Aanpassing Noord Nederland zal worden afgewezen.

Beschermingsomvang na het heropnemingsdepot

4.24. Auto Aanpassing Noord Nederland stelt zich op het standpunt dat het merk A.A.N. niet aan haar kan worden tegengeworpen. Auto Aanpassing Noord Nederland gebruikt de woordcombinaties AUTO AANPASSING NOORD NEDERLAND en AANN.NL AUTO AANPASSINGEN vanaf de datum van oprichting van haar onderneming, te weten 15 juli 2016, als (onderdeel van) haar handelsnaam. Op dat moment was RAI niet houder van het merk A.A.N. De aan het eerste depot verbonden rechten zijn immers op 28 november 2014 vervallen en het tweede depot geeft pas weer recht op uitsluitend gebruik vanaf 28 november 2016. Een heropnemingsdepot geeft de vroegere merkhouder alleen het recht op een nieuw depot voor een overeenstemmend teken te kunnen tegenhouden, maar indien

⁶ HvJEG 11 maart 2003, NJ 2004/339 (Ansul/Ajax)

het teken in de tussentijd door een ander in gebruik is genomen kan die merkhouder daartegen niet (met terugwerkende kracht) optreden.

4.25. RAI stelt zich op het standpunt dat zij het merk A.A.N. wel degelijk kan tegenwerpen aan Auto Aanpassing Noord Nederland. Weliswaar was het merk op 15 juli 2016 vervallen, maar omdat RAI nimmer uitdrukkelijk afstand van dit merk genomen en het merk in de tussentijd normaal en ongewijzigd heeft gebruikt, kan zij na het heropnemingsdepot toch een merkenrechtelijk verbod jegens Auto Aanpassing Noord Nederland vorderen.

4.26. De rechtbank stelt voorop dat een merk de houder niet het recht verleent een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken van een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis, indien dat recht erkend is ingevolge de wettelijke bepalingen van één van de Benelux-landen en wordt gebruikt binnen de grenzen van het grondgebied waarin het erkend wordt (artikel 2.23 lid 2 BVIE).

4.27. Niet in geschil is dat Auto Aanpassing Noord Nederland de lettercombinatie AANN (al dan niet in combinatie met de domeinnaam-extensie .nl en/of het teken AUTO AANPASSING NOORD NEDERLAND) vanaf 15 juli 2016 als handelsnaam gebruikt. Vaststaat verder dat het recht op het (op 28 november 1994 gedeponeerde) merk A.A.N. op dat moment door het verstrijken van de geldigheidsduur van rechtswege was vervallen. Daarmee is er naar het oordeel van de rechtbank sprake van een ouder recht als bedoeld in artikel 2.23 lid 2 BVIE en kan RAI zich niet verzetten tegen het gebruik van het teken AANN door Auto Aanpassing Noord Nederland. De rechtbank is, anders dan RAI betoogt, van oordeel dat de regeling van (het inmiddels opgeheven) artikel 2.4 onder d BVIE (oud) de merkhouder alleen beschermt tegen een later depot van een overeenstemmend teken als merk, maar niet tegen een later gebruik daarvan. In de door RAI overgelegde Rotterdamse uitspraak⁷ lag een andere rechtsvraag voor, waardoor die niet ter ondersteuning van haar stellingen kan dienen.

4.28. De slotsom luidt dat het huidige merk A.A.N. weliswaar geldig is, maar niet aan Auto Aanpassing Noord Nederland kan worden tegengeworpen. Het beroep van RAI op artikel 5a van de Handelsnaamwet (Hnw) faalt daarom eveneens. Gelet hierop kunnen de overige geschilpunten met betrekking tot dit merk verder onbesproken blijven.

Het handelsnaamrecht

Het standpunt van RAI

4.29. RAI legt - samengevat - verder aan haar vorderingen ten grondslag dat Auto Aanpassing Noord Nederland inbreuk maakt op de handelsnaamrechten van RAI, door gebruik te maken van de woordcombinatie AUTO AANPASSING NOORD NEDERLAND en de afkorting AANN ter onderscheiding van haar onderneming. Beide namen wijken slechts in geringe mate af van de (met haar merken overeenkomende) handelsnamen AUTO AANPASSERS NEDERLAND en A.A.N. Deze handelsnamen voert zij sinds 1987 met als oogmerk om materieel voordeel ten behoeve van haar leden te behalen. Anders dan bij het merkenrecht, hoeft een handelsnaam geen onderscheidend vermogen te hebben.

⁷ Voorzieningenrechter Rechtbank Rotterdam 28 april 2014, IEF 13800

4.30. RAI heeft ter onderbouwing van het verwarringsgevaar een opinie van de heer R.A. Lammerding, grafisch vormgever en eigenaar van het reclamebureau The MediaPlantation, in het geding gebracht. Naast de geringe afwijking tussen de door partijen gebruikte handelsnamen, wordt het verwarringsgevaar volgens hem versterkt door de wijze waarop Auto Aanpassing Noord Nederland haar onderneming presenteert. Zowel de compositie van het logo, de kleurcombinatie, de typografie en de gebruikte illustratiestijl zijn sterk gelijkend op de handelsnamen en merken van RAI.

4.31. Tot slot wijst RAI erop dat een van haar leden, Bever, zich bevindt in Noord-Nederland (Assen). Juist omdat er in Nederland weinig aanbieders zijn, is er volgens haar een reële kans op verwarring.

Voldaan aan de vereisten van artikel 1 Hnw

4.32. Auto Aanpassing Noord Nederland voert - samengevat - het volgende tot haar verweer aan. RAI is geen onderneming als bedoeld in artikel 1 Hnw, omdat zij in de basis geen oogmerk heeft om winst te behalen. Dat RAI als doel heeft om materieel voordeel c.q. kostenbesparingen voor haar leden te behalen, is niet gesubstantieerd aangetoond. Subsidiair voert Auto Aanpassing Noord Nederland aan dat hier sprake van het gebruik van een naam ter aanduiding van een branche of activiteit, hetgeen niet kan worden gezien als een handelsnaam. De namen AUTO AANPASSERS NEDERLAND en A.A.N. wordt louter gebruikt ter aanduiding van een van de (vele) secties binnen RAI en dus niet in het economisch verkeer als naam van een onderneming.

4.33. De rechtbank stelt voorop dat onder handelsnaam wordt verstaan de naam waaronder een onderneming wordt gedreven (artikel 1 Hnw). Van een onderneming in de zin van de Handelsnaamswet is sprake indien in een naar buiten optredend (min of meer blijvend) georganiseerd verband, dat op commerciële wijze aan het economisch verkeer deelneemt, het oogmerk om materieel voordeel te behalen aanwezig is. Van het oogmerk om materieel voordeel te behalen kan ook sprake zijn indien dit materieel voordeel niet voor zichzelf wordt beoogd, maar voor de organisatie, leden of andere direct betrokkenen, terwijl ook het streven om de concurrentiepositie ten opzichte van andere organisaties te verbeteren en het marktaandeel te vergroten als oogmerk om materieel voordeel te behalen kan worden aangemerkt.⁸

4.34. Ook hier geldt, gelijk hiervoor in rov. 4.22 is vastgesteld, dat de door RAI overgelegde producties laten zien dat de leden in gezamenlijk (verenigings)verband optreden naar buiten via de website autoaanpassers.nl, waarop allerhande informatie over het (laten) aanpassen van auto's en de contactgegevens van de leden waar bezoekers van de website terecht kunnen, vermeld staan en waarbij de namen AUTO AANPASSERS NEDERLAND en A.A.N. (in het logo) steeds zichtbaar zijn. Uit de foto's maakt de rechtbank verder op dat meerdere leden deze namen gebruiken op beurzen en op/in hun eigen bedrijfslocaties, door deze op onder meer banners en (test)auto's af te beelden. Gelet hierop oordeelt de rechtbank dat RAI is aan te merken als een onderneming in de zin van de Handelsnaamwet. Het feit dat de leden van RAI ook hun eigen handelsnamen ter onderscheiding van hun ondernemingen voeren, doet aan het voorgaande niet af.

⁸ Hoge Raad 24 december 1976, ECLI:NL:HR:1976:AC5861 (*Tandem/Tendum*)

Geen bescherming voor AUTO AANPASSERS NEDERLAND

4.35. Volgens Auto Aanpassing Noord Nederland probeert RAI ten onrechte voor zichzelf een monopolie te creëren ten aanzien van zeer beschrijvende namen voor het aanpassen van auto's en gangbare geografische aanduidingen. De beschermingsomvang van de handelsnamen van RAI is zodanig gering, dat met ieder verschil in de handelsnamen van Auto Aanpassing Noord Nederland voldoende afstand is gecreëerd tussen beide ondernemingen. Auto Aanpassing Noord Nederland betwist ook overigens dat er sprake is van verwarringsgevaar. Hiertoe voert zij aan dat zij de afkorting AANN niet zelfstandig gebruikt als handelsnaam, maar altijd in combinatie met "Auto Aanpassing Noord Nederland" en/of ".nl auto aanpassingen". Ook wanneer bezoekers de website van Auto Aanpassing Noord Nederland bezoeken, zullen zij die combinaties direct zien. Het publiek zal daarom haar onderneming nooit percipiëren als AANN.

4.36. De rechtbank stelt voorop dat ingevolge artikel 5 van de Handelsnaamwet het verboden is een handelsnaam te voeren die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, één en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen is te duchten.

4.37. Voordat de rechtbank toekomt aan de vraag of door partijen gevoerde handelsnamen zodanig veel op elkaar lijken dat vrees voor verwarring bestaat moet echter eerst de vraag beantwoord worden of aan de handelsnamen van RAI op grond van de Handelsnaamwet bescherming toekomt. Auto Aanpassing Noord Nederland heeft er immers op gewezen dat het louter beschrijvende namen betreft en dat deze "freihaltebedürftig" zijn. Er wordt immers algemeen aangenomen dat er geen exclusief recht op een algemeen beschrijvende naam dient te bestaan.

4.38. De rechtbank is van oordeel dat de handelsnaam AUTO AANPASSERS NEDERLAND (net als het daarmee overeenkomende woordmerk) zuiver beschrijvend van karakter is. Immers de aanduidingen "auto" en "aanpassers" beschrijven de onderneming van (de leden van) RAI, terwijl het woord "Nederland" aanduidt in/vanuit welke plaats die diensten worden aangeboden. In het *Artiestenverloning*-arrest⁹ heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het in beginsel voor een ieder mogelijk moet zijn zich van een aanduiding te bedienen die beschrijvend is voor zijn diensten of producten en dat het gebruik van een dergelijke aanduiding, ook als dit gevaar voor verwarring veroorzaakt, alleen onrechtmatig is indien bijkomende omstandigheden dat meebrengen. De rechtbank is van oordeel dat dit arrest, dat gaat over een domeinnaam, geacht kan worden ook te gelden voor handelsnamen.

4.39. Van bijkomende omstandigheden zou sprake kunnen zijn indien er, zoals RAI stelt, sprake is van aanhaken doordat Auto Aanpassing Noord Nederland - bewust - een vrijwel identieke huisstijl hanteert. Alhoewel de overgelegde schermafbeeldingen laten zien dat de website van RAI (productie 10) en die van Auto Aanpassing Noord Nederland (productie 18) gelijkenis vertonen, is de rechtbank van oordeel dat Auto Aanpassing Noord Nederland met haar huisstijl voldoende afstand heeft gehouden. De afwijkingen in de

⁹ Hoge Raad 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554

opmaak van haar website - zowel als het gaat om de kaders als de gebruikte kleuren, teksten en afbeeldingen - maken naar het oordeel dat een andere totaalindruk ontstaat, ook al gaat het wel om ondernemingen die in dezelfde branche actief zijn. De rechtbank neemt ook in aanmerking dat Auto Aanpassing Noord Nederland onbetwist heeft aangevoerd dat zij de domeinnaam inclusief de bijbehorende website en stijl heeft overgenomen van iemand anders, zodat er geen sprake is van (bewust) aanhaken. De overgelegde opinie van de heer R.A. Lammerding van The MediaPlantation legt naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende gewicht in de schaal, nu deze zich beperkt tot de logo's van partijen.

4.40. De slotsom is dat geen bijkomende omstandigheden zijn komen vast te staan, zodat RAI Auto Aanpassing Noord Nederland niet op grond van het handelsnaamrecht kan verbieden de naam AUTO AANPASSING NOORD NEDERLAND te gebruiken.

Geen verwarringsgevaar bij A.A.N.

4.41. De handelsnaam A.A.N. is naar het oordeel van de rechtbank niet zuiver beschrijvend, nu deze is samengesteld uit een afkorting en als zodanig geen beschrijving geeft van de ondernemingsactiviteiten. Daarmee ligt de vraag voor of, in verband met de aard van de ondernemingen en de plaats waar zij zijn gevestigd, bij het publiek verwarring te duchten is.

4.42. RAI is gevestigd te Amsterdam, maar de leden van de sectie Auto Aanpassers Nederland van de afdeling CarrosserieNL bieden hun diensten aan in heel Nederland. Eén lid is gevestigd in Noord-Nederland (Assen). Daarmee opereren zij in dezelfde branche en (onder meer) in hetzelfde geografische gebied. A.A.N. en AANN verschillen bovendien slechts één letter. Auto Aanpassing Noord Nederland heeft echter onweersproken tot haar verweer aangevoerd dat zij in al haar communicatie steeds haar volledige handelsnaam naast de afkorting AANN vermeldt, al dan niet onder toevoeging van de domeinnaamextensie .nl direct achter deze afkorting. Alleen bij het internetadres zelf ontbreekt een dergelijke toevoeging, maar niet gebleken is dat Auto Aanpassing Noord Nederland de afkorting als zodanig anders gebruikt dan als naam voor het bedoelde internetdomein. In het handelsregister staat ook alleen de statutaire naam van Auto Aanpassing Noord Nederland als handelsnaam vermeld. Aangezien niet vastgesteld kan worden dat Auto Aanpassing Noord Nederland AANN zelfstandig als naam gebruikt, is de rechtbank van oordeel dat niet is komen vast te staan dat verwarringsgevaar in de zin van de Handelsnaamwet te duchten valt bij het relevante publiek. Daarbij komt dat ook niet is gesteld of gebleken dat zich daadwerkelijk verwarring heeft voorgedaan in de zin dat klanten die naar (een lid van) RAI wilden bij Auto Aanpassing Noord Nederland terecht zijn gekomen dan wel dat klanten hebben gedacht dat deze laatste gelieerd is aan RAI.

4.43. De slotsom is dat RAI Auto Aanpassing Noord Nederland niet op grond van het handelsnaamrecht kan verbieden de naam AANN te gebruiken, noch overdracht van de domeinnaam www.aann.nl kan vorderen.

Onrechtmatige daad

4.44. Voor zover RAI met haar hiervoor onder rov. 4.39 verkort weergegeven standpunt bedoeld heeft te stellen dat er ook sprake is van een zelfstandige onrechtmatige daad,

bestaande uit het 'slaafs nabootsen' van (het ontwerp van) haar website, dan faalt die stelling - wat daar verder ook van zij - om dezelfde redenen als hiervoor onder rov. 4.39 overwogen.

4.45. De slotsom is dat RAI Auto Aanpassing Noord Nederland ook niet anderszins kan verbieden de domeinnaam www.aann.nl en/of de daarop geplaatste website te gebruiken, noch overdracht van die domeinnaam kan vorderen.

Resumerend

4.46. De vorderingen van RAI in conventie zullen integraal worden afgewezen; de vorderingen van Auto Aanpassing Noord Nederland in reconventie zullen deels worden toegewezen en voor het overige worden afgewezen.

4.47. RAI zal als de overwegend in het ongelijk te stellen partijen worden veroordeeld in de proceskosten. Auto Aanpassing Noord Nederland vordert vergoeding van de werkelijk door haar gemaakte juridische kosten en heeft daartoe specificaties overgelegd, waaruit blijkt dat de advocaatkosten (exclusief verschotten, griffierecht en btw) in totaal € 19.394,09 bedragen.

4.48. Op de voet van artikel 1019h Rv wordt de in het ongelijk gestelde partij desgevorderd veroordeeld in redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. Teneinde de redelijkheid en evenredigheid van de opgevoerde kosten te kunnen beoordelen, wordt aansluiting gezocht bij de Indicatie-tarieven in IE-zaken (versie april 2017). De daarin vermelde tarieven worden geacht redelijk en evenredig te zijn.

4.49. Gelet op het toepasselijke indicietarief (€ 20.000, normale bodemzaak met extra aktewisseling) worden de proceskosten begroot op voormeld bedrag van € 19.394,09, te vermeerderen met € 1.261,98 aan verschotten en € 626,00 aan griffierecht. De proceskosten aan de zijde van Auto Aanpassing Noord Nederland worden daarmee in totaal begroot op € 21.282,07.

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie

5.1. wijst de vorderingen af;

in reconventie

5.2. verklaart het merk AUTO AANPASSERS NEDERLAND met registratienummer 0559331 nietig en gelast de doorhaling van dit merk in het merkenregister van het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom;

5.3. wijst het meer of anders gevorderde af;

voorts in conventie en in reconventie

5.4. veroordeelt RAI in de proceskosten, aan de zijde van Auto Aanpassing Noord Nederland tot op heden begroot op € 21.282,07, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW met ingang van de vijftiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling;

5.5. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. Sanna en in het openbaar uitgesproken op 11 maart 2020.



Voor grosse/afschrift conform

11 MAART 2020

De griffier,



