

Vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 226263 / HA ZA 04-2610

Vonnis van 31 mei 2006

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht
DR. ING. H.C.F. PORSCHE AG,
gevestigd te Stuttgart,
eiseres,
— procureur mr. H.C. Grootveld,
advocaat mr. F.M. Bus te Utrecht,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
EKRIS VEENENDAAL B.V.,
gevestigd te VEENENDAAL,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
EKRIS TRADING B.V.,
gevestigd te VEENENDAAL,
gedaagden,
procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt,
advocaten mrs. J.A. Schaap en A.A.A.C.M. van Oorschot te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Porsche en Ekris genoemd worden, gedaagden afzonderlijk tevens als Ekris Veenendaal en Ekris Trading.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 2 augustus 2004 met producties (prods. 1 t/m 7);
- de conclusie van antwoord van 6 oktober 2004 met producties (prods. 1 t/m 8);
- de conclusie van repliek van 5 januari 2005 met producties (prods. 8 t/m 20);
- de conclusie van dupliek van 2 maart 2005 met producties (prods. 10 t/m 15);
- de pleitaantekeningen van mr. Bus voor het pleidooi van 7 april 2006;
- de pleitnotitie van mr. Van Oorschot voor het pleidooi van 7 april 2006.

1.2. Vonnis is nader bepaald op heden.

0703813534

2. De feiten

2.1. Porsche is houdster van de volgende merken voor onder meer waren in klasse 12 (auto's en hun accessoires en onderdelen):

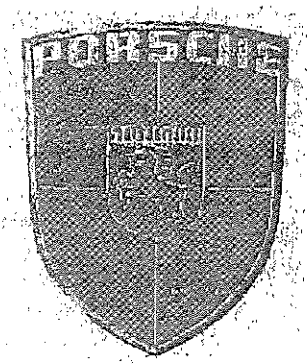
Het Gemeenschaps gecombineerde woord/beeldmerk PORSCHE, geregistreerd op 12 december 2000, CTM nr. 73098:

PORSCHE

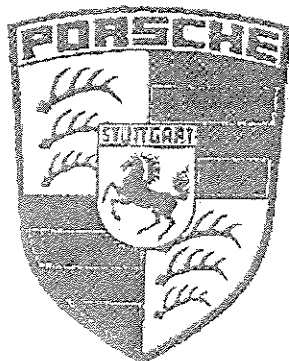
Het internationale gecombineerde woord/beeldmerk PORSCHE, IR 179928, stammend uit 1958 en met gelding voor de Benelux:

PORSCHE

Het internationale gecombineerde woord/beeldmerk PORSCHE, IR 181932, stammend uit 1955, met gelding voor de Benelux en als geclaimde kleuren zwart, geel, goudkleurig (doré), rood en wit:



Het internationale gecombineerde woord/beeldmerk PORSCHE, IR 730310, uit 1999 met gelding voor de Benelux:

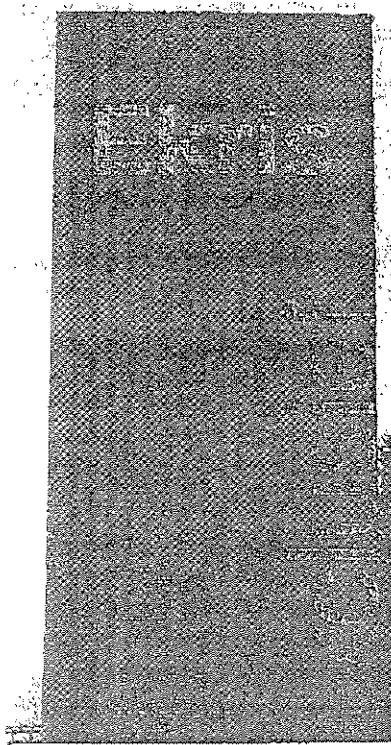


07098813534

2.2. Auto's van het merk PORSCHE worden tot het duurste, exclusiefste of meest luxe segment van de personenautomarkt gerekend.

2.3. Ekris Veenendaal is de grootste BMW- (en Rover- en Mini-) dealer van Nederland, gevestigd in het midden van het land en in de regio Arnhem bekend, die als handelsnaam Ekris voert. Ekris Trading drijft een onderneming die in tweedehands auto's handelt onder de handelsnaam Ekris Exclusief. Zij deed dat aanvankelijk vanuit de vestiging waarin voorheen de Ekris BMW dealer was gevestigd. Ekris Veenendaal is naast BMW-dealer ook houdster van de domeinnaam ekrisexclusief.nl.

2.4. In maart 2004 heeft Porsche bij de (inmiddels: voormalige) showroom van Ekris in Arnhem aan de Ringhoven 5 (die voorheen binnen het Ekris concern werd gebruikt als showroom voor haar BMW-dealerschap) een metershoge zuil aangetroffen die er als volgt uitziet:



Op deze zuil stonden behalve twee gecombineerde woord/beeldmerken van Porsche ook die van Mercedes Benz, Jaguar en Audi afgebeeld, alsmede in grote letters de woorden "Ekris" en "Exclusief" en de aankondigende vermelding: "Verkoop dealeroccasions van o.a.". Langs de weg stond een grote zuil met deze opmaak, bij de ingang van de showroom een kleinere versie.

0703813534

2.5. Eveneens zijn aanvankelijk (onder meer) PORSCHE gecombineerde woord/beeldmerken gehanteerd op de openings- of introductiepagina van de door Ekris gehanteerde website www.ekrisexclusief.nl in de vorm van een rolbalk.

2.6. Ekris heeft het in 2.4 en 2.5 bedoelde gebruik van PORSCHE woord/beeldmerken inmiddels na (eerste) sommatie door Porsche gestaakt (op de zuil door die merken af te plakken, op haar website door deze daarop niet langer af te beelden), evenwel onder betwisting van gehoudenheid daartoe en betwisting van merkinbreuk met een beroep op uitputting. Bij haar nieuwe showroom in Duiven, die zij sinds oktober 2005 in gebruik heeft, staat bedoelde zuil in het geheel niet langer, hetgeen volgens Ekris is gedaan uit kostenoverwegingen. Op de introductiepagina van haar website komen nu in rolbalkvorm grilles van verscheidene exclusieve auto's voorbij, waaronder die van de Porsche Cayenne.

3. Het geschil

3.1. Porsche vordert - samengevat - een merkinbreukverbod met inbegrip van het blijvend verwijderen van de PORSCHE gecombineerde woord/beeldmerken van de zuil bij Ekris' showroom in Arnhem en van haar website, alsmede een verbod tot het maken van misleidende reclame, met nevenvorderingen, alles op straffe van dwangsommen, en voorts schadevergoeding op te maken bij staat (zonder rentevordering), kosten rechtens.

3.2. Ekris voert gemotiveerd verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna bij de beoordeling, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. De rechtbank is bevoegd van de vordering op Gemeenschapmerkenrechtelijke grondslag kennis te nemen uit hoofde van art. 92 Gemeenschapsmerkenverordening jo. art. 3 van de uitvoeringswet van die verordening. Voor zover dit geschil Beneluxmerkenrechtelijk van aard is of gegrond op onrechtmatige daad, is het verknocht te achten aan het Gemeenschapsmerkenrechtelijke deel, zodat de rechtbank uit dien hoofde bevoegd is.

4.2. Ekris beroept zich op uitputting van de merkrechten van Porsche. Naar het oordeel van de rechtbank levert evenwel de wijze waarop door Ekris in haar reclame gebruik is gemaakt van de PORSCHE woord/beeldmerken een gegronde reden in de zin van art. 13 lid 2 Gemeenschapsmerkenverordening, art. 7 lid 2 Merkenrichtlijn en art. 13A lid 9 BMW op voor Porsche om zich daartegen te verzetten, omdat zodoende gelet op de concrete omstandigheden van dit geval het gevaar bestaat dat bij het publiek de indruk wordt gewekt dat er een commerciële of bijzondere band tussen Porsche en Ekris bestaat (het criterium uit het BMW/Dcenik arrest (NJ 2001/134, m.n. r.ovv. 50-55) van het HvJEG). Daartoe wordt als volgt overwogen.

4.3. De combinatie van de volgende elementen maakt dat het publiek de indruk kan krijgen hier met een Porschedealer van doen te hebben - althans dat er een commerciële of bijzondere band bestaat/is gaan bestaan tussen Ekris en Porsche:

- a) het gebruik van de aanduiding "exclusief" (een verwijzing naar het luxe personenauto-marktsegment waar Porsche prominent onderdeel van uit maakt);

0703813534

- b) het gebruik van enkele (niet zeer vele en derhalve kennelijk zorgvuldig geselecteerde) (woord/)-beeldmerken van exclusieve automerken (met inbegrip van de logo-merken), waaronder die van Porsche;
- c) het gebruik van de als misleidend aan te merken aanduiding "dealeroccasions" (Ekris heeft haar stelling dat dit zou zien op van particulieren afkomstige tweedehands auto's, die beweerdelijk zouden zijn te onderscheiden van tweedehands lease-auto's, die dan niet van dealers afkomstig zouden zijn, onvoldoende gesubstantieerd, zodat deze door Porsche gemotiveerd betwiste stelling wordt gepasseerd);
- d) het hanteren van de in de dealerautobranche (in tegenstelling tot de tweedehands autohandel) gebruikelijke in het oog springende "merkzuil" voor de showroom; en
- e) de omstandigheid dat die (thans voormalige) showroom voorheen als BMW-dealersshowroom is gebruikt binnen het Ekris concern (de grootste BMW dealer in Nederland en gevestigd in de middenregio van het land), binnen welk concern dealerschappen worden gevoerd van de eveneens min of meer exclusieve (althans tot de hogere middenklasse behorende) automerken BMW, Rover en Mini.

4.4. Dat meervoudige dealerschappen hoogst ongebruikelijk zouden zijn, zoals Ekris stelt, is na de gedeeltelijke liberalisatie van de Europese personenautomarkt onjuist, hetgeen ook geldt voor het zogenoemde exclusieve of luxe marktsegment. De vergelijking met enkele andere grote spelers op de exclusieve Nederlandse autodealermarkt, Hessing in (thans) Utrecht en Frans Munsterhuis uit het oosten des lands, dringt zich in dat verband op. Dit zijn immers, zoals Porsche terecht aanvoert, houdsters van verscheidene dealerschappen van (zoer) exclusieve automerken, respectievelijk Rolls Royce, Maserati, Lamborghini, Lotus en US Ford voor Hessing en onder meer Ferrari, Maserati, Chrysler, Jaguar en Jeep voor Munsterhuis.

4.5. Daarbij is van doorslaggevend belang uit de in 4.3 bedoelde combinatie dat daarin gebruik wordt gemaakt van niet alleen het woord Porsche maar juist van de bekende beeldmerken – zowel de als merk gedeponeerde gestileerde schrijfwijze van PORSCHE als het "schild/logomerk", welke beeldmerken in ieder geval in de autobranche en zeker voor een bekend automerk als PORSCHE de indruk kunnen wekken dat een commerciële/bijzondere (samenwerkings)- band bestaat tussen Porsche en Ekris. Het is ook in overwegende mate bestendige rechtspraak in kort geding in Nederland, dat gebruik van beeldmerken voor auto's niet valt onder de uitputtingsregel. Dat versterkt tevens bedoelde indruk, zoals Porsche terecht aanvoert, omdat de specialisten-niet dealers van automerken in Nederland hun specialiteit juist kenbaar plegen te maken door vermelding van alleen woordmerken, zonder de beeldmerken erbij. Gebruik van beeldmerken van auto's in de autobranche kan zodoende te meer bij het in aanmerking komende publiek de indruk wekken dat sprake is van een bijzondere band.

4.6. Tevergeefs beroept Ekris zich op rechtspraak die in haar voordeel zou pleiten, omdat de door haar aangehaalde gevallen niet vergelijkbaar zijn met de onderhavige zaak. De Pippig/Hartlauer zaak (HvJEG, IER 2003/64) handelt anders dan de onderhavige over vergelijkende reclame. De Haarlemse Euratec zaak (rolnr. KG ZA 04-294, prod. 10 bij antwoord) betreft fietsen (en een onvoldoende bekend geoordeeld merk, waarvan bij Porsche ontegenzeggelijk juist wel sprake is), de Haagse G-star zaak (rolnr. 02-2554, prod. 10 bij dupliek) betreft kleding (en daarin stond vast dat voldaan was aan het uitgangspunt uit het Dior/Evora arrest (HvJEG NJ 2001/132) dat sprake was van gebruik door de wederverkoper van het merk op de in de bedrijfssector gebruikelijke wijze en dat is, zoals in 4.5. *in fine*

0703813534

werd overwogen hier juist niet zo). In de Duitse Mitsubishizaak (BGH I ZR 202/00) is het springende verschil dat daarin door de gedaagde duidelijk en zonder voorbehoud werd aangegeven dat occasions van alle Europese automerken (ook uit "lagere", niet exclusieve segmenten van de personenautomarkt) werden verkocht. In de onderhavige zaak wordt daarentegen minstgenomen de suggestie gewekt dat daarvan juist geen sprake is. Ondanks de door Ekris benadrukte frase op haar website *Het beste van alle merken vindt u bij Ekris exclusief* heeft Ekris immers alles in het werk gesteld om te suggereren dat het daarbij om een exclusief, select aantal topmerken gaat, waaronder Porsche. Dat komt door gebruik van de in 4.3 aangegeven combinatie van de elementen a) t/m e). Om die reden gaat in de onderhavige zaak Ekris' beroep bij pleidooi op de (van de hoofdstroom van de kort geding rechtspraak afwijkende) Arnhemse Van As/ Subaruzaak (Hof Arnhem DomJur 2005-242) eveneens niet op. In r.o. 6.12 geeft dit hof in kort geding als voorlopig oordeel dat *louter* gebruik van beeldmerken in zijn algemeenheid onvoldoende zou zijn voor het wekken van de indruk van een relevante commerciële band, maar dat dit anders kan zijn gelet op de (overige) wijze van presentatie. Wat er verder zij van deze overweging, van dat laatste is in de onderhavige zaak, als in 4.3 overwogen, in elk geval sprake. Oogmerk is blijkbaar om de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument/potentiële koper van een tweedehands Porsche hierdoor naar binnen te lokken. Naar het oordeel van de rechtbank is daarmee in de onderhavige zaak gegeven dat Porsche gegronde redenen heeft zich te verzetten in de zin van art. 13 lid 2 Vo. 40/94, art. 7 lid 2 Ri. 89/104 en art. 13A lid 9 BMW. Dat het bij Ekris niet om een ex-Porschedealer gaat, doet daar onvoldoende aan af.

4.7. Op grond van het vorenoverwogene zijn de vorderingen op merkenrechtelijke grondslag toewijsbaar als in het dictum verwoord, met matiging van dwangsommen. Bij die stand van zaken bestaat onvoldoende belang bij een afzonderlijk verbod tot het maken van misleidende reclame – daargelaten of aan de daaraan te stellen vereisten in het onderhavige geval wel is voldaan, welke vordering immers geheel geëind is op het (voormalige) hanteren van de Porsche woord/beeldmerken door Ekris. Aangezien Porsche onweersproken heeft gelaten dat de ten processe bedoelde zuil bij de nieuwe showroom van Ekris Trading niet meer is geplaatst, wordt de gevorderde toezending van foto's waaruit de gevorderde verwijdering van de PORSCHE merken van de zuil wordt getoond bij gebreke van belang afgewezen. Nu geoordeeld wordt dat door het hanteren van de gecombineerde woord/beeldmerken van Porsche door Ekris sprake is van merkinbreuk, is aannemelijk te achten dat daarmee de mogelijkheid bestaat dat daardoor schade, waaronder mogelijk reputatieschade, is geleden door Porsche. Belangrijk element daarin is, zoals Porsche terecht stelt, dat zowel Porsche als BMW een gedegen reputatie en kwaliteitsuitstraling hebben en het Ekris concern de grootste BMW dealer van Nederland herbergt. Porsche heeft bovendien onweersproken gesteld dat één van de marketinginstrumenten van Porsche is het laten deelnemen van potentiële kopers aan proefritten op het circuit van Zandvoort, van welk marketinginstrument Ekris zich eveneens bedient (Ekris sponsort ook een BMW-raceteam). De schadestaatvordering is op grond van dit één en ander toewijsbaar, hetgeen eveneens geldt voor de nevenvordering die ziet op de mogelijkheid de omvang daarvan in de schadestaatprocedure nader te begroten. Wel zij aangetekend dat Ekris, zoals zij terecht stelt, er op eerste sommatie van Porsche alles aan gedaan heeft om (verdere) schade te beperken door de gewraakte aanduidingen onmiddellijk blijvend te verwijderen, welk element in de schadestaatprocedure verder aan de orde kan komen. Ekris zal als hoofdzakelijk in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten.

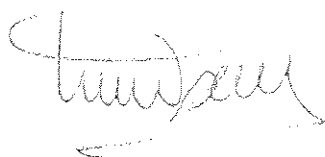
0703813534

5. De beslissing

De rechtbank

- beveelt Ekris Trading om binnen drie dagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op Gemeenschapsmerk nr. 73098 van Porsche in de Europese Gemeenschap, alsmede iedere inbreuk in de Benelux op de mede in de Benelux geldende merkrechten IR nr. 181932 en IR nr. 730310 van Porsche te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder door het verwijderd houden van inbreukmakende tekens op enige zuil aan de weg of bij de ingang van de showroom of anderszins een dergelijk teken te gebruiken in haar aanprijzingsuitingen;
- beveelt Ekris Veenendaal om binnen drie dagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op Gemeenschapsmerk nr. 73098 van Porsche in de Europese Gemeenschap, alsmede iedere inbreuk in de Benelux op de mede in de Benelux geldende merkrechten IR nr. 181932 en IR nr. 730310 van Porsche te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder door het verwijderd houden van inbreukmakende tekens op haar website www.ekriscxclusief.nl;
- beveelt Ekris Trading respectievelijk Ekris Veenendaal om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis aan de raadvrouw van Porsche op te geven hoe lang de inbreukmakende tekens op de betreffende zuil(en) voor de voormalige showroom van Ekris Trading hebben bestaan, respectievelijk hoe lang de ten processe bedoelde inbreukmakende tekens op de website van Ekris Veenendaal zijn gebruikt;
- veroordeelt gedaagden ieder afzonderlijk tot betaling van een dwangsom van € 1.000,- per dag of geval, zulks ter keuze van Porsche, van gehele of gedeeltelijke niet nakoming van enig hiervoor gegeven bevel;
- veroordeelt Ekris hoofdelijk tot vergoeding van de door Porsche geleden schade ten gevolge van merkinbreuk door het hanteren van inbreukmakende tekens op de ten processe bedoelde zuil(en) en website, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;
- veroordeelt Ekris in de op deze procedure vallende kosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Porsche begroot op € 311,40 aan verschotten en € 1.808,- aan procureurssalaris;
- verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
- wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mrs. J.W. du Pon, G.R.B. van Peurseem en P.A.C.E. van der Kooij en in het openbaar uitgesproken op 31 mei 2006 in tegenwoordigheid van de griffier.



0703819594