



Vonnis

PL

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling Civiel recht
handelskamer

locatie Utrecht

zaaknummer / rolnummer: C/16/396687 / KG ZA 15-530

Vonnis in kort geding van 9 september 2015

in de zaak van

1. de naamloze vennootschap
PGA NEDERLAND N.V.,
gevestigd te Veenendaal,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
NEFKENS LEEUW B.V.,
gevestigd te Veenendaal,
eiseressen in conventie,
verweersters in voorwaardelijke reconventie,
advocaat mr. R.M. van Rompaey te Utrecht,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
AUTOMOBIELBEDRIJF HENRI NEFKENS B.V.,
gevestigd te Amersfoort,
gedaagde in conventie,
eiseres in voorwaardelijke reconventie,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
STAM NEFKENS B.V.,
gevestigd te Amersfoort,
gedaagde in conventie,
advocaat mr. J.A.M. Jonkhout te Amersfoort.

Partijen zullen hierna respectievelijk PGA en Nefkens Leeuw (gezamenlijk PGA c.s.) en Henri Nefkens en Stam Nefkens (gezamenlijk: Henri Nefkens c.s.) genoemd worden.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 24 juli 2015 met producties 1 tot en met 9,
 - de producties A tot en met E van de zijde van Henri Nefkens c.s.,
 - de mondelinge behandeling van 25 augustus 2015,
 - de pleitnota van PGA c.s.,
 - de pleitnota van Henri Nefkens c.s.,
 - de ter zitting zijdens Henri Nefkens c.s. overgelegde stukken.

C/16/396687 / KG ZA 15-530
9 september 2015

2

- de voorwaardelijke eis in reconventie van Henri Nefkens.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. PGA is een vennootschap die aan het hoofd staat van een groot aantal autodealerbedrijven, waaronder Nefkens Leeuw. Nefkens Leeuw exploiteert onder de handelsnaam Nefkens Leeuw B.V. in Utrecht een automobielbedrijf dat zich voornamelijk - als officiële dealer - richt op het merk Peugeot en dat daarnaast ook in andere automerken handelt.

2.2. Nefkens Leeuw is houder van het op 28 december 2010 gedeponeerde en op 11 april 2011 geregistreerde Benelux woord-/beeldmerk NEFKENS Natuurlijk (hierna tevens: het merk), geregistreerd voor de klassen 35, 36, 37 en 39. PGA heeft een licentierecht op het gebruik van het merk. Het beeldelement van dit merk betreft een bepaalde grafische vormgeving, maar dat is in dit geding niet van belang, omdat het hier uitsluitend gaat het om het wordelement van het merk.

2.3. Henri Nefkens exploiteert onder de handelsnaam Nefkens Amersfoort een automobielbedrijf in Amersfoort dat zich - als officiële Opeldealer - hoofdzakelijk richt op het merk Opel en dat daarnaast ook in andere automerken handelt.

2.4. In Amersfoort exploiteert ook een andere aan PGA gelieerde vennootschap dan Nefkens Leeuw een automobielbedrijf. Dat bedrijf voert (in ieder geval) de handelsnaam Bovee en richt zich in hoofdzaak op het merk Peugeot.

2.5. De hierboven omschreven bedrijven vinden hun (juridische en/of historische) oorsprong in een automobielbedrijf dat aan het einde van de negentiende eeuw is opgericht door Jan Nefkens. Onenigheid tussen diens nazaten heeft ertoe geleid dat er op enig moment in de twintigste eeuw meer automobielbedrijven met 'Nefkens' in hun handelsnaam zijn ontstaan, hetzij doordat de aanvankelijke onderneming is opgesplitst, hetzij doordat er naast die onderneming nieuwe soortgelijke ondernemingen zijn gestart. PGA c.s. enerzijds en Henri Nefkens anderzijds hebben in dat verband telkens goed gevonden dat de ander in diens regio het vorenomschreven automobielbedrijf uitoefende met gebruikmaking van 'Nefkens' in de handelsnaam.

2.6. In maart 2015 heeft Henri Nefkens bekend gemaakt samen te zullen gaan met de Opel/GM-tak van de Stam Groep. De bedrijven van die groep oefenen het automobielbedrijf (gericht op de merken Opel/GM en Renault) in de regio Utrecht. In het kader van dat voorziene samengaan is op 19 maart 2015 de holding/beheermaatschappij Stam Nefkens opgericht, welke vennootschap op 24 maart 2015 is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De opzet van Henri Nefkens en de desbetreffende tak van de Stam Groep is derhalve dat binnen Stam Nefkens hun automobielbedrijf (met het officiële dealerschap van het merk Opel en met de handel in andere automerken) in de regio's Amersfoort en Utrecht wordt uitgeoefend.

2.7. Bij e-mail van 12 juni 2015 heeft Henri Nefkens aan PGA en Nefkens Leeuw, voor zover relevant, bericht:

C/16/396687 / KG ZA 15-530
9 september 2015

3

"(...)

Wij zijn voornemens om op een zo kort mogelijke termijn de naam Stam Nefkens te gaan voeren voor onze Opel dealer bedrijven in de regio Amersfoort en Utrecht. U heeft reeds mondeling aangegeven daar een probleem mee te hebben omdat dat voor verwarring zou zorgen. Wij zijn echter van mening dat dit alleen maar voor minder verwarring zal zorgen omdat wij u (als tegenprestatie) aan kunnen bieden dat u uw Peugeot dealerbedrijf met ingang van dezelfde datum voortaan Nefkens kan gaan noemen, voorheen was dit voor ons onbespreekbaar. Dit is voor ons dealerbedrijf in Amersfoort een adering, omdat wij al 101 jaar de naam Nefkens voeren in Amersfoort.

(...)

Ik verzoek u op zeer korte termijn een akkoord te geven op deze mail, of om het schriftelijk af te wijzen. In het laatste geval zullen wij het zo snel mogelijk voorleggen aan de rechter, zodat er een gerechtelijke uitspraak is waar wij ons beiden aan zullen moeten binden.

(...)"

2.8. Bij e-mail van 17 juni 2015 heeft PGA daarop gereageerd, als volgt: "(...) Wij hebben al enkele malen onze wederzijdse standpunten besproken. Op basis van onderstaande mail, zien wij geen aanleiding om ons standpunt te wijzigen. Wij zullen het gebruik van de naam Stam-Nefkens dan ook niet toestaan en adviseren u dan ook dringend om voor uw nieuwe onderneming een andere naam te kiezen. Overigens is de naam Nefkens zoals u weet door ons vastgelegd in het Benelux merkregister en al sinds de oorsprong van de onderneming Gebr. Nefkens verbonden aan onze onderneming. (...)"

2.9. Daarop schreef mr. Jonkhout namens Henri Nefkens bij brief van 1 juli 2015 een uitgebreide reactie aan PGA, waarin onder meer het volgende is opgenomen:

"(...)

Zouden de bestaande contractuele afspraken van de begin jaren vijftig met betrekking tot de handelsnaam NEFKENS onverkort en strikt worden geeerbiedigd, dan ontstaat er een moeilijke en potentieel verwarrende situatie, namelijk:

- dat de Peugeot activiteiten in de Utrechtse en andere regio's (met uitsluiting van de regio Amersfoort) zullen voortgaan onder de handelsnaam NEFKENS (met uitzondering van de regio Amersfoort alwaar de handelsnaam BOVEE wordt gebezigd);
- dat de Renault activiteiten in de diverse regio's zullen voortgaan onder de handelsnaam STAM, en
- dat de (GM) Opel activiteiten in de regio Amersfoort zullen voortgaan onder de handelsnaam NEFKENS en in de regio Utrecht en andere regio's onder de handelsnaam STAM. (Dit laatste niet bepaald naar de zin van "STAM Renault").

Het voorstel dat door mijn cliënte, mede namens "STAM Renault", is geopperd om een einde te maken aan deze potentieel (nog meer) verwarrende situatie is:

- dat de handelsnaam NEFKENS in territoriaal opzicht zonder beperkingen wordt gebezigd voor Peugeot activiteiten; en
- dat de handelsnaam STAM in territoriaal opzicht zonder beperkingen wordt gebezigd voor Renault activiteiten; en
- dat de (nieuwe) handelsnaam STAM NEFKENS in territoriaal opzicht zonder beperkingen wordt gebezigd voor (GM) Opel activiteiten.

(...)

In uw e-mail van 17 juni 2015 heeft u - overigens zonder motivering - te kennen gegeven, dat u dit voorstel afwijst en star vasthoudt aan de contractuele afspraken, die hun oorsprong vinden in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Contractuele afspraken zijn te wijzigen, maar dat kan niet of slechts in bijzondere gevallen eenzijdig. Wijziging van die afspraken is in onderling overleg mogelijk, maar die weg lijkt te zijn afgesneden na uw email van 17 juni 2015, en is ook mogelijk door een rechterlijke uitspraak, bijvoorbeeld op grond van het bepaalde in artikel 6:258 van het Burgerlijk Wetboek.

Clieënte zou een gerechtelijke procedure het liefst in het geheel willen vermijden. Het lijkt er gezien de inhoud van uw email van 17 juni 2015 niet op dat dit mogelijk zal zijn. De enige tussenweg, die cliënte - overigens mede namens "STAM Renault" - ziet is de kwestie samen met u voor te leggen aan de aan de kantonrechter, die dan op de voet van artikel 96 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot een beslissing in deze wordt geroepen. Daarvoor is uiteraard vereist dat u met een

C/16/396687 / KG ZA 15-530
9 september 2015

4

dergelijke procedure instemt. (...) Namens cliënte stel ik u gedurende een periode van twee weken vanaf vandaag de tijd in de gelegenheid om te overdenken en mij te berichten of u bereid bent tot een dergelijk gezamenlijk beroep op de kantonrechter. (...)”

2.10. Bij brief van 7 juli 2015 heeft mr. Van Rompaey Henri Nefkens en Stam Nefkens namens PGA c.s. gesommeerd iedere (dreigende) inbreuk op de aan PGA en Nefkens Leeuw toekomende handelsnaam- en merkrechten te staken en gestaakt te houden, met uitzondering van het voortgezette gebruik van de handelsnaam Nefkens Amersfoort in Amersfoort.

2.11. Bij brief van 10 juli 2015 heeft Henri Nefkens PGA c.s. bericht dat zij de aanduiding Stam Nefkens niet (heeft) gebruikt of gaat gebruiken en PGA c.s. gesommeerd het gebruik van de aanduiding Nefkens in de handelsnaam in de regio Amersfoort en omstreken te staken en gestaakt te houden.

3. Het geschil in conventie

3.1. PGA c.s. vordert dat de voorzieningenrechter bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

1. Henri Nefkens c.s. gebiedt om de in de dagvaarding beschreven handelsnaaminbreuk en merkinbreuk, althans het in de dagvaarding beschreven onrechtmatig handelen, met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden, op welke wijze dan ook, in de gehele Benelux, althans in Nederland, onder meer door zich - behoudens het ongewijzigde gebruik van de handelsnaam “Nefkens Amersfoort” door Henri Nefkens in uitsluitend Amersfoort - omgaand te (blijven) onthouden van elk gebruik van de aanduiding NEFKENS of een daarmee overeenstemmende aanduiding

i. als (onderdeel van de) handelsnaam van een automobielbedrijf of daaraan verwante onderneming, en

ii. als (onderdeel van een) onderscheidingsteken voor de door Henri Nefkens c.s. aangeboden, aan een automobielbedrijf gerelateerde, producten en/of diensten;

2. Henri Nefkens c.s. gebiedt om binnen drie dagen na betekening van dit vonnis al datgene te doen dat nodig is om de statutaire naam en handelsnaam STAM NEFKENS blijvend uit te doen schrijven uit het handelsregister, onder gelijktijdige toezending van de in dat kader met de Kamer van Koophandel te wisselen correspondentie aan de advocaat van PGA c.s., mr. R.M. van Rompaey;

3. Henri Nefkens c.s., hoofdelijk, veroordeelt tot betaling aan PGA c.s. van een dwangsom van € 2.500,00 voor iedere overtreding van de hierboven onder punt 1 en/of 2 bedoelde ver- en geboden, alsook voor iedere dag (een dagdeel daaronder begrepen) dat zij in de nakoming van deze geboden geheel of deels in gebreke blijven;

4. Henri Nefkens c.s., hoofdelijk, veroordeelt in de kosten van het geding, te begroten ex artikel 1019h Rv conform een door PGA c.s. op een later moment te overleggen specificatie, althans op een door de voorzieningenrechter in goede justitie vast te stellen bedrag, een en ander te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf zeven dagen na betekening van dit vonnis tot de dag van voldoening;

5. bepaalt dat de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv zes maanden zal bedragen na de datum van dit vonnis.

3.2. Henri Nefkens c.s. voert verweer en concludeert tot niet-ontvankelijkverklaring van PGA c.s. in haar vorderingen dan wel tot afwijzing daarvan.

C/16/396687 / KG ZA 15-530
9 september 2015

5

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

4. Het geschil in voorwaardelijke reconventie

4.1. Henri Nefkens vordert - onder de voorwaarde dat de vorderingen in conventie geheel of gedeeltelijk worden toegewezen - dat de voorzieningenrechter bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

1. PGA c.s. gelast het gebruik in het economisch verkeer van het teken "NEFKENS" in de handelsnaam voor de in de regio Amersfoort en omstreken gevestigde autodealerbedrijven of vestigingen daarvan, als ook in de merken, die door deze in deze in de regio Amersfoort en omstreken gevestigde autodealerbedrijven voor hun producten of diensten worden aangewend, te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom van € 2.500,00 voor iedere dag of een deel daarvan, dat zij met dit gebod in overtreding is, te rekenen 48 uur na betekening van dit vonnis,

2. PGA c.s. veroordeelt primair in de proceskosten in reconventie dan wel subsidiair in de proceskosten in reconventie ex artikel 1019h Rv.

4.2. PGA c.s. voert verweer en concludeert tot niet-ontvankelijkverklaring van Henri Nefkens in haar vorderingen, althans tot afwijzing daarvan met veroordeling van Henri Nefkens in de kosten van het geding ex artikel 1019h Rv.

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

5. De beoordeling in conventie

5.1. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is het belang en de spoedeisendheid bij toewijzing van de gevorderde voorlopige voorzieningen voldoende aannemelijk geworden. PGA c.s. heeft haar vorderingen gegrond op een dreigende inbreuk op beweerdelijk aan haar toekomende intellectuele eigendomsrechten, door Henri Nefkens c.s. Het gaat daarbij onder meer om het voorgenomen gebruik van de naam Stam Nefkens op korte termijn voor de Opeldealer-vestigingen in de regio's Amersfoort en Utrecht. Dit maakt de zaak naar haar aard in beginsel spoedeisend. Henri Nefkens c.s. betoogt dat uit de e-mail van 12 juni 2015, zoals aangehaald onder 2.7., en de brief van 1 juli 2015, zoals aangehaald onder 2.9., voor PGA c.s. duidelijk was dat zij hoe dan ook niet tot het vermeende inbreukmakende handelen zou overgaan, alvorens daarvoor toestemming was gekregen van PGA c.s. dan wel dat handelen krachtens een rechterlijke uitspraak in een tussen partijen te voeren bodemprocedure zou zijn toegestaan. Gelet op die duidelijkheid, aldus Henri Nefkens c.s., heeft PGA c.s. dit geding nodeloos gestart en moeten haar vorderingen reeds daarom worden afgewezen. Deze stelling faalt. Uit de aangehaalde mails volgt weliswaar dat Henri Nefkens c.s. aan PGA c.s. een voorstel doet ten aanzien van te bereiken overeenstemming of (bij gebreke daarvan) een te volgen processuele weg, maar daaruit blijkt niet met de vereiste scherpte dat Henri Nefkens c.s. bij het uitblijven van instemming van PGA c.s. met die voorstellen het dreigende (beweerdelijk) inbreukmakende handelen hoe dan ook achterwege zal laten tot alsnog overeenstemming tussen partijen mocht worden bereikt of de rechter in een bodemgeding een uitspraak heeft gedaan. Nu de door Henri Nefkens c.s. aan PGA c.s. verzochte instemming (zowel in inhoudelijk als in processueel opzicht) is uitgebleven, heeft PGA c.s. er belang bij (behouden) dit kort geding aanhangig te maken ter handhaving van de door haar gestelde intellectuele eigendomsrechten.

C/16/396687 / KG ZA 15-530
9 september 2015

6

5.2. De kern van het geschil van partijen ziet op de vraag of en in hoeverre Henri Nefkens c.s. (anders dan voor de bestaande onderneming met de handelsnaam Nefkens Amersfoort te Amersfoort) gebruik mag maken van de aanduiding Nefkens en een daarmee overeenstemmende aanduiding voor haar ondernemingen. Voor die beoordeling is van belang welke bescherming partijen genieten op grond van aan hen toekomende handelsnaam- en merkrechten. Partijen verschillen daarover van mening. Wel staat tussen hen vast dat PGA c.s. reeds decennialang rechtmatig de handelsnaam Nefkens Leeuw voert in Utrecht en dat Henri Nefkens reeds decennialang rechtmatig de handelsnaam Nefkens Amersfoort voert in Amersfoort.

5.3. PGA c.s. vordert onder 1. - kort gezegd - veroordeling van Henri Nefkens c.s. om zich te onthouden van ieder gebruik van de aanduiding of het teken Nefkens in de Benelux, althans Nederland, behoudens het bestaande gebruik van de handelsnaam Nefkens Amersfoort in Amersfoort.

handelsnaamrecht

5.4. PGA c.s. legt aan het door haar gevorderde verbod onder meer ten grondslag dat zij als oudste gebruiker rechthebbende is op de handelsnaam Nefkens, althans Nefkens Leeuw en dat Henri Nefkens c.s. door het in gebruik (gaan) nemen van de handelsnaam Stam Nefkens voor haar vestigingen in de regio's Amersfoort en Utrecht en door het (waar dan ook in Nederland) in gebruik gaan nemen van een handelsnaam voor een autobedrijf waar de aanduiding Nefkens deel van uitmaakt (anders dan voor de bestaande onderneming Nefkens Amersfoort in Amersfoort) in strijd handelt met het bepaalde in artikel 5 van de Handelsnaamwet (Hnw).

5.5. Op grond van dat artikel 5 Hnw is het verboden om een handelsnaam, of een daarvan in geringe mate afwijkende handelsnaam, te voeren, die reeds eerder door een ander rechtmatig gevoerd werd, voor zover in verband met de aard van de beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen te duchten is.

5.6. Voor zover PGA c.s. zich beroept op de haar beweerdelijk toekomende bescherming ten aanzien van de handelsnaam Nefkens (niet gecombineerd met andere elementen), faalt de vordering, omdat in het kader van dit kort geding niet voldoende is gesteld of gebleken dat PGA c.s. die handelsnaam in de afgelopen decennia heeft bezigd, noch dat haar (bij gebreke van een dergelijk gebruik) anderszins jegens Henri Nefkens c.s. het uitsluitend recht toekomt die naam te gebruiken. Dat betekent dat de enkele aanduiding 'Nefkens' niet de handelsnaam vormt waarop PGA c.s. zich hier kan beroepen.

5.7. Krachtens de stellingen van partijen is in het kader van dit kort geding evenwel voldoende komen vast te staan dat PGA c.s. reeds decennialang de handelsnaam Nefkens Leeuw B.V. voert in Utrecht en dat haar (uit hoofde van de Hnw en/of op grond van de daaromtrent tussen partijen bestaande overeenstemming) het uitsluitend recht toekomt om die handelsnaam voor haar autobedrijf te gebruiken in de regio Utrecht, waarbij voor Henri Nefkens c.s. het verbod geldt om een gelijke of soortelijke aanduiding te bezigen ter aanduiding van een door haar geëxploiteerd autobedrijf (of soortgelijke onderneming), indien zij daarmee in strijd zou handelen met artikel 5 Hnw. Voor zover PGA c.s. stelt dat het gebruik van die handelsnaam haar, gezien de regio waar zij haar

C/16/396687 / KG ZA 15-530
9 september 2015

7

bedrijf uitoefent, een zodanig recht verschafft dat zij aan Henri Nefkens c.s. kan verbieden om (behalve in de regio Utrecht) waar dan ook elders in Nederland een automobielbedrijf of een soortgelijke onderneming te exploiteren met een handelsnaam waarin de aanduiding Nefkens voorkomt, heeft zij haar (door Henri Nefkens c.s. weersproken) stellingen niet voldoende onderbouwd. De enkele stelling dat haar onderneming naar zijn aard (anders dan vroeger) in een breder geografisch verband wordt gedreven dan enkel in de regio Utrecht, is daartoe onvoldoende, temeer nu ook Henri Nefkens c.s. een soortgelijke stelling inneemt ten aanzien van haar onderneming Nefkens Amersfoort, wat de regio Amersfoort betreft. Bij het voorgaande is dan nog daargelaten dat niet is gesteld of gebleken dat Henri Nefkens c.s. voornemens is (anders dan door middel van Stam Nefkens in de regio's Amersfoort en Utrecht) een dergelijke onderneming elders in Nederland te drijven, zodat PGA c.s. ook geen belang hebben bij toewijzing van een daarop toegesneden vordering.

5.8. Het komt daarom hier aan op de vraag of het gebruik van de handelsnaam Nefkens Leeuw B.V. in de regio Utrecht aan PGA c.s. jegens Henri Nefkens c.s. het recht verschafft zich te verzetten tegen het gebruik van de aanduiding Stam Nefkens in de handelsnaam van de onderneming in Utrecht en Amersfoort, die Henri Nefkens en (een deel van de Stam Groep) samen binnen Stam Nefkens willen drijven. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter wijkt de laatstgenoemde handelsnaam in slechts geringe mate af van de eerstgenoemde handelsnaam. Voorts is niet in geschil dat de ondernemingen van Nefkens Leeuw en de voorgenomen onderneming van Stam Nefkens zich op dezelfde markt richten, te weten de autobranche, dat de aard van die ondernemingen nauw verwant is en dat die ondernemingen in dezelfde regio (de regio Utrecht) vestigingen (zullen) hebben en zich daarom beiden (al dan niet mede) op die regio (zullen) richten als beoogd afzetgebied. Als gevolg van die geografische overlap moet daarom worden aangenomen dat er gevaar voor verwarring bij het relevante publiek zal ontstaan tussen de beide ondernemingen, als gevolg van de door Henri Nefkens c.s. te bezigen handelsnaam Stam Nefkens. Dat betekent dat het aan Henri Nefkens c.s. krachtens de Hnw en/of krachtens de in het verleden tussen Henri Nefkens c.s. en Henri Nefkens bereikte overeenstemming niet is toegestaan om voor de voorziene onderneming van Stam Nefkens de naamsaanduiding Stam Nefkens B.V. te gebruiken, nu die onderneming (ook) in de regio Utrecht een vestiging zal hebben en/of zich (mede) op die regio als beoogd afzetgebied zal richten. De conventionele vordering van PGA c.s., gebaseerd op het handelsnaamrecht, is daarom in zoverre toewijsbaar.

merkrecht

5.9. PGA c.s. legt aan het door haar gevorderde verbod ook ten grondslag dat Henri Nefkens c.s. met het voorgenomen gebruik van de aanduiding Stam Nefkens tevens inbreuk maakt op het aan haar toekomende Benelux woord-/beeldmerkrecht en zij beroept zich in dat verband op het bepaalde in artikel 2.20 lid 1 sub b en lid 2 Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE). Op grond daarvan kan een merkhouder onder meer opkomen tegen elk gebruik zonder haar toestemming van een met haar merk overeenstemmend teken voor dezelfde of soortgelijke waren, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk, door te vorderen dat het gebruik van dat teken wordt gestaakt en gestaakt wordt gehouden.

5.10. Niet in geschil is dat er sprake is van een geldig woord-beeldmerkrecht van PGA c.s. op het merk NEFKENS Natuurlijk dat in beginsel geldt voor de gehele Benelux. Gelet op het bepaalde in voornoemd artikel kan PGA c.s. Henri Nefkens c.s. in beginsel verbieden de aanduiding Nefkens, en daarmee de soortelijke aanduiding Stam Nefkens, in de Benelux

C/16/396687 / KG ZA 15-530
9 september 2015

8

te gebruiken voor haar ondernemingen. Het gaat immers om gebruik in het economisch verkeer van een met het merk overeenstemmend teken voor dezelfde, althans soortgelijke diensten als waarvoor het merk is ingeschreven, waarvoor geen toestemming is gegeven, en waardoor bij het publiek merkenrechtelijke verwarring kan ontstaan. Voor zover de merkenrechtelijke vordering van PGA c.s. betrekking heeft op bescherming die zij inroept voor de Benelux, anders dan de regio's Utrecht en Amersfoort, faalt de vordering evenwel, omdat PGA c.s. niet (voldoende) heeft onderbouwd dat Henri Nefkens c.s. in dat gebied handelsactiviteiten onderneemt of zal ondernemen die tot verwarringsgevaar met de onderneming van PGA c.s. leiden. In zoverre hebben PGA c.s. geen belang bij het gevraagde verbod.

5.11. Ingevolge het bepaalde in artikel 2.23 lid 2 BVIE omvat het uitsluitend recht op een merk niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik in het economisch verkeer van een overeenstemmend teken dat zijn bescherming ontleent aan een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis, indien en voor zover dat recht is erkend ingevolge de wettelijke bepalingen van één van de Benelux-landen, zoals het gebruik van een op beperkte schaal gevoerde handelsnaam. Vast staat (binnen het kader van dit geding) dat aan Nefkens Amersfoort (krachtens de Hnw en/of de in het verleden bereikte overeenstemming) het recht toekomt de handelsnaam Nefkens Amersfoort te voeren in Amersfoort en dat dat recht ouder is dan het merkrecht van PGA c.s. Dit brengt met zich dat PGA c.s. zich niet kan verzetten tegen het gebruik van het met het merk overeenstemmende teken Stam Nefkens in Amersfoort door Henri Nefkens c.s., (aangenomen dat Stam Nefkens krachtens overdracht of overeenkomst de handelsnaamrechten van Henri Nefkens verkrijgt), voor zover dat teken uitsluitend wordt gebruikt binnen de regio Amersfoort.

5.12. Vast staat evenwel dat Henri Nefkens c.s. de onderneming van Stam Nefkens niet alleen in de regio Amersfoort maar ook in de regio Utrecht zullen vestigen en dat die onderneming zich mede op de regio Utrecht als haar beoogde afzetgebied zal richten. Op die grond is in zoverre wel te vrezen voor het onder 5.9 omschreven verwarringsgevaar. Uit het vorenstaande volgt dat Henri Nefkens c.s. ieder gebruik van het teken Nefkens en daarmee overeenstemmende tekens voor de voorgenomen onderneming van Stam Nefkens (zolang deze mede in de regio Utrecht is gevestigd en/of mede die regio als beoogd afzetgebied heeft) dient te staken. Het gevorderde verbod is ook in zoverre toewijsbaar.

5.13. De gevorderde dwangsom op dit punt zal worden toegewezen, met dien verstande dat deze zal worden beperkt en gemaximeerd op de wijze als in het dictum is vermeld.

5.14. PGA c.s. vordert onder 2. - kort gezegd - veroordeling van Stam Nefkens om haar statutaire en handelsnaam Stam Nefkens B.V. uit te doen schrijven uit het handelsregister. Deze vordering zal worden afgewezen, nu de inschrijving van die naam op zichzelf geen inbreukmakend handelen oplevert en het van de praktische werkzaamheid van de onderneming van Stam Nefkens B.V. afhangt of zij inbreuk maakt op handelsnaam- en merkenrechten van PGA c.s.

5.15. Aangezien PGA c.s. en Henri Nefkens c.s. elk als op enig punt in het ongelijk gesteld zijn te beschouwen, zullen de proceskosten worden gecompenseerd, in die zin dat zij ieder hun eigen kosten dragen.

C/16/396687 / KG ZA 15-530
9 september 2015

9

5.16. De vordering tot het bepalen van een termijn ex artikel 1019i Rv van zes maanden na de datum van dit vonnis zal worden toegewezen.

6. De beoordeling in voorwaardelijke reconventie

6.1. Nu de voorwaarde waaronder de eis in reconventie is ingesteld is vervuld, gaat de voorzieningenrechter over tot beoordeling van het gevorderde.

6.2. Henri Nefkens legt aan het door haar gevorderde verbod onder meer ten grondslag dat PGA c.s. de handelsnaam Nefkens gebruikt ter aanduiding van haar vestiging in Amersfoort door deze onderneming feitelijk te voeren onder de handelsnaam Nefkens Midden Bovee Amersfoort en dat zij aldus in strijd handelt met de gemaakte afspraken althans inbreuk maakt op het aan Henri Nefkens toekomende recht de handelsnaam Nefkens te voeren in Amersfoort. Zij heeft daartoe (door PGA c.s. onvoldoende weersproken) gewezen op een tweetal internetpagina's, één van PGA, waarop deze haar dochterondernemingen vermeldt met ten aanzien van de in geding zijnde dochteronderneming in Amersfoort de naam Nefkens Midden Bovee Amersfoort, en één van PGA en/of die dochteronderneming, waarop diezelfde naam is vermeld en waarop een aantal door die dochteronderneming te koop aangeboden tweedehandsauto's staan beschreven.

6.3. Ook ongeacht het antwoord op de vraag of het aan Henri Nefkens toekomende handelsnaamrecht wordt geschonden door het gebruik door PGA c.s. van de naam Nefkens Midden Bovee Amersfoort voor haar Amersfoortse onderneming, geldt dat aan PGA c.s. het hierboven omschreven merk toekomt, met de daaruit voortvloeiende bescherming. Die bescherming omvat vooral het gebruik van de term Nefkens als merk voor door haar verleende diensten en/of geleverde waren. Het door Henri Nefkens gewraakte gebruik van de naam Nefkens Midden Bovee Amersfoort valt (ook) als een zodanig, onder die bescherming vallend, merkgebruik te betitelen. Nu de geldigheid van het merk niet in geding is, moet er (in het kader van dit geding) van worden uitgegaan dat het PGA c.s. vrij staat om dat merk (dat naar zijn aard een sterkere werking heeft dan handelsnaamrecht) te voeren. Daarop stuit de vordering reeds af. Weliswaar zijn omstandigheden denkbaar waaronder een dergelijk merk die beschermende werking moet worden ontzegd (zoals bij een niet te goeder trouw gedaan merkdepot of bij een anderszins onrechtmatig gebruik van het merk), maar dat van dergelijke omstandigheden hier sprake is, is niet gesteld of gebleken.

6.4. Bij deze stand van zaken kan in het midden blijven of de vordering terecht tegen PGA c.s. is ingesteld of dat deze ingesteld had moeten worden (zoals PGA c.s. stelt doch Henri Nefkens bestrijdt) tegen de desbetreffende Amersfoortse dochtervennootschap van PGA zelf.

6.5. Henri Nefkens zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van PGA c.s. Nu het geschil in de kern gaat om de vraag of er sprake is van een inbreuk op een handelsnaamrecht, is artikel 1019h Rv van toepassing. De voorzieningenrechter begroot de proceskosten aan de zijde van PGA c.s. aan de hand van de indicatietarieven in IE-zaken in redelijkheid op € 3.000,00 (50% van € 6.000,00).

C/16/396687 / KG ZA 15-530
9 september 2015

10

7. De beslissing

De voorzieningenrechter

in conventie

7.1. gebiedt Henri Nefkens c.s. met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden elk gebruik van een handelsnaam voor een door Nefkens Amersfoort en (een deel van) de Stam Groep in de regio's Amersfoort en Utrecht te starten automobielbedrijf of daarmee overeenstemmende onderneming waarin het teken 'Nefkens' voorkomt, alsmede om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden elk gebruik van het teken 'Nefkens' als (deel van een) onderscheidingsteken voor de producten en/of diensten die zij in het kader van het genoemde (in de gezamenlijke regio's Amersfoort en Utrecht te starten) automobielbedrijf of daarmee overeenstemmende onderneming aan het publiek mocht aanbieden, een en ander behoudens het gebruik van de handelsnaam Nefkens Amersfoort door Henri Nefkens c.s. in de regio Amersfoort,

7.2. veroordeelt Henri Nefkens c.s. om aan PGA c.s. een dwangsom te betalen van € 2.500,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij niet aan de in 7.1. uitgesproken hoofdveroordeling voldoet, tot een maximum van € 250.000,00 is bereikt,

7.3. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

7.4. compenseert de proceskosten tussen partijen in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt,

7.5. bepaalt de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden, gerekend vanaf de datum van dit vonnis,

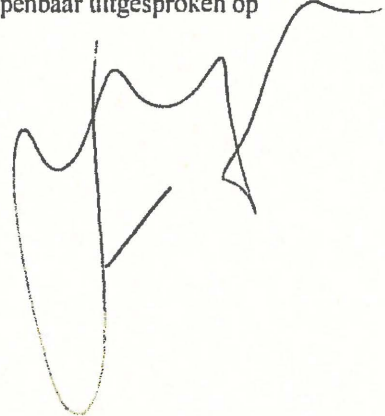
7.6. wijst het meer of anders gevorderde af,

in voorwaardelijke reconventie

7.7. wijst de vordering af,

7.8. veroordeelt Henri Nefkens, uitvoerbaar bij voorraad, in de proceskosten, aan de zijde van PGA c.s. tot op heden begroot op € 3.000,00.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.A. Steenbergen en in het openbaar uitgesproken op 9 september 2015.



type: ID/4198