

RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT

Handelsrecht

Breda

zaaknummer / rolnummer: C/02/279150 / HA ZA 14-236

Vonnis van 18 mei 2016

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BEEKMAN BV,

gevestigd te Apeldoorn,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. R. Chalmers Hoyneck van Papendrecht,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ELKA PIETERMAN NEDERLAND BV,

gevestigd te Breda,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HANDYMAN BV,

gevestigd te Breda,

gedaagden in conventie,

eiseressen in reconventie,

advocaat mr. C.J.E.A. van Gorp.

Eiseres in conventie, verweerster in reconventie, zal hierna Beekman en gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie, zullen hierna gezamenlijk Elka Pieterman c.s. en afzonderlijk Elka Pieterman en Handyman worden genoemd.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 18 juni 2014 en de daarin genoemde stukken
- de conclusie van repliek in conventie en van antwoord in reconventie met producties 11 t/m 33
- de brief van 6 oktober 2014 van Elka Pieterman c.s. met producties 21 t/m 24
- de brief van 8 oktober 2014 van Elka Pieterman c.s. met producties 25 t/m 29
- de brief van 10 oktober 2014 van Beekman met een usb-stick met producties 34 t/m 36
- de brief van 16 oktober 2014 van Elka Pieterman c.s. met productie 30
- de brief van 17 oktober 2014 van Elka Pieterman c.s. met een goed leesbare productie 30
- het proces-verbaal van comparitie van 20 oktober 2014

-
- het proces-verbaal van comparitie van 12 februari 2015
 - de conclusie van dupliek in conventie en van repliek in reconventie met producties 31 t/m 37
 - de conclusie van dupliek in reconventie met producties 37 t/m 41.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. Het geschil

in conventie

2.1. Beekman vordert om bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

1. de vervallenverklaring uit te spreken van het Benelux beeldmerk Home Parts met registratienummer 0627156 geregistreerd op 16 april 1998 en daarvan ambtshalve de doorhaling te bevelen, voor zover mogelijk per 12 maart 2014, de dag van het uitbrengen van de dagvaarding, dan wel per datum vonnis;

2. de vervallenverklaring uit te spreken van het Benelux woordmerk HOME PARTS SHOP met registratienummer 0535647 geregistreerd op 19 augustus 1993 en daarvan ambtshalve de doorhaling te bevelen, voor zover mogelijk per 12 maart 2014, de dag van het uitbrengen van de dagvaarding, dan wel per datum vonnis;

3. Elka Pieterman c.s. te veroordelen om met onmiddellijke ingang na betekening van het te dezen te wijzen vonnis elke inbreuk op het merkrecht met registratienummer 0929904 van Beekman in de Benelux te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen het bestellen, de aankoop, distributie, het aanbieden, verkopen, de opslag, leveren en/of verhandelen, alles in de ruimste zin van het woord, van inbreukmakende producten waaronder accessoires voor stofzuigers;

4. Elka Pieterman c.s. te veroordelen om met onmiddellijke ingang na betekening van het te dezen te wijzen vonnis elke schending van de handelsnaamrechten van Beekman, althans elk onrechtmatig handelen ten aanzien van de handelsnaam van Beekman in Nederland te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen ieder gebruik van de aanduiding Homeparts ter onderscheiding van de onderneming van Elka Pieterman c.s. alsook ieder gebruik van de aanduiding Homeparts ter onderscheiding van waren en diensten van Elka Pieterman c.s. waaronder accessoires voor stofzuigers;

5. te bepalen dat Elka Pieterman c.s. een dwangsom verbeurt van € 50.000,00 voor iedere dag, dan wel € 5.000,00 voor ieder product waarmee – ter keuze van Beekman – door Elka Pieterman c.s. na betekening van het te dezen te wijzen vonnis aan de veroordeling onder 3. en/of 4. voormeld in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven;

6. betaling aan Beekman van de volledige advocaatkosten van het geding ex artikel 1019h Rv, een en ander te voldoen binnen veertien dagen na dagtekening van het te dezen te wijzen vonnis, en – voor het geval voldoening van de (na)kosten niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt – te vermeerderen met de wettelijke rente over de (na)kosten te rekenen vanaf bedoelde termijn voor voldoening.

in reconventie

2.2. Elka Pieterman c.s. vordert om bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

1. nietig te verklaren de door Beekman geregistreerd merken:

- Benelux beeldmerk BX-0929904 Homepart – logo d.d. 15 november 2012;

-
- EG beeldmerk 012586889 Homepart – logo d.d. 11 februari 2014;
 - EG woordmerk 012586772 Homepart d.d. 11 februari 2014;
- en daarvan ambtshalve de doorhaling te bevelen voor zover mogelijk per 4 juni 2014 dan wel per datum van het vonnis;
2. Beekman te veroordelen om met onmiddellijke ingang na betekening van het te dezen te wijzen vonnis iedere inbreuk op de merkrechten van Handyman/Elka Pieterman te weten:
- Benelux woordmerk BX – 0535647 Home Parts Shop;
 - Benelux woord- / beeldmerk BX – 0627156 Homeparts – logo;
 - Benelux woord- / beeldmerk met depotnummer 1288307 Homeparts – logo;
- te staken en gestaakt te houden op straffe van een dwangsom van € 50.000,00 per dag, dan wel € 5.000,00 voor elk product waarmee Beekman na betekening van het te dezen te wijzen vonnis aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg zal geven;
3. Beekman te veroordelen om met onmiddellijke ingang van betekening van het te dezen te wijzen vonnis iedere schending van de handelsnaamrechten van Handyman/Elka Pieterman, althans ieder onrechtmatig handelen ten aanzien van de handelsnaam van Handyman/Elka Pieterman in Nederland te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen ieder gebruik van de aanduiding Homeparts ter onderscheiding van de onderneming van Beekman maar ook ieder gebruik van de aanduiding Homeparts ter onderscheiding van waren en/of diensten, zulks op straffe van een dwangsom van € 50.000,00 voor iedere dag, dan wel € 5.000,00 voor ieder product waarmee Beekman na betekening van het te dezen te wijzen vonnis aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg zal geven;
4. Beekman te veroordelen tot vergoeding van de door Handyman/Elka Pieterman op Homeparts geleden schade ten gevolge van de inbreuk op haar merkrechten, althans ten gevolge van de schending van haar handelsnaamrechten, althans ten gevolge van het onrechtmatig handelen van Beekman jegens haar, welke schade zal zijn op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;
5. veroordeling van Beekman in de buitengerechtelijke kosten en de proceskosten waaronder de volledige advocaatkosten ex artikel 1019h Rv.

in conventie en in reconventie

2.3. Partijen weerspreken elkaars vorderingen. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

3. De beoordeling

in conventie en in reconventie

3.1. Beekman heeft haar vorderingen mede gebaseerd op het merkenrecht zoals neergelegd in het BVIE. Dit brengt mee dat de rechtbank moet voldoen aan het voorschrift van artikel 4.6 lid 3 BVIE, waarin is bepaald dat de rechter zijn bevoegdheid uitdrukkelijk moet vaststellen. Deze rechtbank is in deze zaak bevoegd omdat Elka Pieterman en Handyman in het arrondissement Zeeland-West-Brabant zijn gevestigd.

Voor zover de reconventionele vorderingen van Elka Pieterman c.s. zijn gebaseerd op het merkenrecht neergelegd in het BVIE is de rechtbank op grond van artikel 4.6 lid 4 BVIE eveneens bevoegd hiervan kennis te nemen.

3.2. Ten aanzien van de reconventionele vordering van Elka Pieterman c.s. tot nietigverklaring van de Gemeenschapsmerken van Beekman overweegt de rechtbank als volgt. De reconventionele vordering van Elka Pieterman c.s. berust op de stelling dat de Gemeenschapsmerken van Beekman nietig zijn omdat ze te kwader trouw zijn gedeponeerd en misleidend zijn en is dus gegrond op artikel 52 lid 1 sub b en artikel 52 lid 1 sub a juncto artikel 7 lid 1 sub g GMVo. Artikel 52 lid 1 GMVo bepaalt dat het Gemeenschapsmerk op die gronden nietig wordt verklaard op vordering bij het OHIM of bij reconventionele vordering in een inbreukprocedure. Uit het systeem van de Verordening volgt dat met een inbreukprocedure wordt bedoeld een procedure naar aanleiding van een rechtsvordering betreffende inbreuk en dreigende inbreuk op Gemeenschapsmerken. Deze inbreukprocedure is door Beekman niet bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant aanhangig gemaakt, noch daargelaten dat de rechtbank Zeeland-West-Brabant dan niet bevoegd zou zijn van dat geschil kennis te nemen.

Beekman heeft dan ook terecht aangevoerd, dat de rechtbank niet bevoegd is kennis te nemen van de reconventionele vordering van Elka Pieterman tot nietigverklaring van de Gemeenschapsmerken van Beekman. De rechtbank zal zich dan ook onbevoegd verklaren om van deze vordering kennis te nemen.

3.3. De rechtbank stelt tussen partijen in deze zaak de volgende feiten vast.

3.3.1. Beekman is een onderneming die zich bezighoudt met de verkoop van onderdelen, accessoires en aansluitmaterialen voor een grote verscheidenheid aan huishoudelijke apparaten. Binnen Beekman worden verscheidende winkelformules geëxploiteerd. De winkels zijn geen eigendom van Beekman maar zij maken gebruik van de franchiseformules van Beekman.

3.3.2. Elka Pieterman is een houdstermaatschappij die via Sirrino Investments BV 100% van de aandelen bezit van een aantal Nederlandse en Internationale vennootschappen waaronder Elka Pieterman Holland BV, Handyman en Handyman België Bvba. Binnen het Elka Pieterman-concern is vanaf 1993 de naam Homeparts door Handyman gebruikt voor een winkelformule.

3.3.3. Op 19 augustus 1993 heeft Elka Pieterman het Benelux woordmerk HOME PARTS SHOP met inschrijvingsnummer 0535647 voor de klasse 7 (Huishoudelijke elektrische toestellen en instrumenten alsmede onderdelen en toebehoren daarvoor, voor zover niet begrepen in andere klassen), 9 (Huishoudelijke elektrische toestellen en instrumenten alsmede onderdelen en toebehoren daarvoor, voor zover niet begrepen in andere klassen, apparaten voor het opnemen, overbrengen en het weergeven van geluid of beeld, apparatuur voor het verwerken van gegevens, computers, alsmede onderdelen en toebehoren daarvoor, voor zover niet begrepen in andere klassen), 11 (Verlichtings-, verwarmings-, stoomopwekkings-, kook-, koel-, droog-, ventilatie- en waterleidingsapparaten en sanitaire installaties alsmede onderdelen en toebehoren daarvoor voor zover niet begrepen in andere klassen) en 21 (Huishoudelijke toestellen en instrumenten alsmede onderdelen en toebehoren daarvoor, voor zover niet begrepen in andere klassen) gedeponeerd.

Op 6 maart 2013 is de inschrijving door Elka Pieterman vernieuwd.

3.3.4. Op 16 april 1998 heeft Elka Pieterman het Benelux beeldmerk



met inschrijvingsnummer 0627156 voor de klasse 7, 9, 11 en 21 gedeponeed.

3.3.5. Op 15 november 2012 heeft Beekman het Benelux beeldmerk



met inschrijvingsnummer 0929904 voor de klasse 2, 7, 9, 11, 17 en 21 gedeponeed.

3.3.6. Beekman exploiteert sedert april 2013 een nieuwe franchiseformule onder de handelsnaam Homepart. Beekman beschikt over een online-store die bereikbaar is via de domeinnaam <homepart.nl>.

3.3.7. Op 11 februari 2014 heeft Beekman het gemeenschapsmerk Homepart (inschrijvingsnummer 012586772) en het gemeenschapsbeeldmerk Homepart (inschrijvingsnummer 012586889) gedeponeed.

3.3.8. Op 23 april 2014 heeft Elka Pieterman het Benelux beeldmerk



met inschrijvingsnummer 1288307 voor de klasse 3, 7, 8, 9, 11, 12, 21, 35, 37 en 38 gedeponeed.

3.3.9. Handyman is actief in de verkoop van onderdelen en accessoires voor de gehele elektro huishoudelijke branche. Handyman verkoopt via 81 Nederlandse Handyman winkels aan particulieren.

3.3.10. Handyman is licentiehouders van voornoemde merken van Elka Pieterman.

3.3.11. Beekman en Handyman zijn concurrenten van elkaar. De markt voor de handel in onderdelen en accessoires voor huishoudelijke apparatuur is klein.

3.3.12. Elka Pieterman c.s. heeft Beekman, en de franchisenemers, bij brief van 13 februari 2014 gesommeerd om het gebruik van de aanduiding HOMEPART als merk en als handelsnaam onmiddellijk te staken en gestaakt te houden omdat het gebruik van het Homepart-merk door Beekman inbreuk maakt op de merkregistraties van Elka Pieterman en de handelsnaam van Handyman.

3.3.13. Bij brief van 17 februari 2014 heeft Beekman aan Elka Pieterman c.s. kenbaar gemaakt dat de door Elka Pieterman c.s. ingeroepen merkregistraties vervallen verklaard dienen te worden wegens niet (normaal) gebruik van de merken voor de waren waarvoor de merken zijn ingeschreven en heeft zij betwist dat Handyman de handelsnaam Homeparts voert. Elka Pieterman c.s. is door Beekman gesommeerd deze merkregistraties door te halen

en het gebruik van een teken dat overeenstemt met het merk van Beekman te staken en gestaakt te houden.

3.3.14. Partijen hebben niet voldaan aan de sommaties.

3.4. Beekman heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat de rechten op het woord- en beeldmerk van Elka Pieterman genoemd onder 3.3.3. en 3.3.4. zijn vervallen, omdat geen sprake is van normaal gebruik door of namens Elka Pieterman gedurende een onafgebroken periode van vijf jaren voorafgaande aan de dagvaarding. Zij heeft om die reden op grond van artikel 2.26 lid 2 onder a BVIE verval van het woord- en beeldmerk ingeroepen.

Beekman heeft gesteld dat met het verval van deze merken zij de oudste rechten op de naam Homepart heeft omdat zij houdster is van het beeldmerk HOMEPART en sinds april 2013 de handelsnaam Homepart voert en dat sprake is van een dreigende inbreuk door Elka Pieterman c.s. op haar merkrechten op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b en d BVIE en haar handelsnaamrechten op grond van artikel 6:162 BW en artikel 5 Hnw.

3.5. Elka Pieterman c.s. heeft als verweer en ter onderbouwing van haar vorderingen het volgende gesteld en aangevoerd.

Elka Pieterman c.s. heeft aangevoerd dat de merkrechten van Elka Pieterman niet zijn vervallen omdat de merken (in ieder geval) tot eind april 2009 zijn gebruikt en met ingang van januari 2014 worden gebruikt voor de stofzuigeronderdelen van Handyman.

Voor het geval de merkrechten tot januari 2009 niet op normale wijze zijn gebruikt heeft Elka Pieterman c.s. zich beroepen op de zogenaamde Heilung van artikel 2.27 lid 2 BVIE nu de merken met ingang van januari 2014 normaal worden gebruikt en de voorbereidingen van dat gebruik vanaf medio 2013 hebben plaatsgevonden.

Elka Pieterman c.s. heeft zich beroepen op de nietigheid van het merk van Beekman op grond van artikel 2.28 lid 3 sub a omdat de oudere merkrechten van Elka Pieterman (die niet voor vervallenverklaring in aanmerking komen) voorrang hebben nu het merk van Beekman en de merken van Elka Pieterman gelijk zijn, althans overeenstemmend waardoor verwarring bij het publiek wordt veroorzaakt, en op nietigheid van het merk van Beekman op grond van artikel 2.4 sub f BVIE (depot te kwader trouw) en artikel 2.4 sub b BVIE (misleiding) vanwege de merk- en handelsnaamrechten van Elka Pieterman.

Voorts heeft Elka Pieterman c.s. gesteld dat de door Beekman gebruikte handelsnaam Homepart strijdig is met de door haar eerder gevoerde handelsnaam Homeparts.

Elka Pieterman c.s. heeft verder gesteld dat Beekman onrechtmatig en onbetamelijk jegens haar handelt door op slinkse wijze te proberen de aanduiding Homepart(s) als merk- en handelsnaam te kapen.

Elka Pieterman c.s. heeft gesteld dat zij schade heeft geleden als gevolg van voornoemde handelwijze van Beekman.

3.6. Voor zover de vorderingen van Elka Pieterman c.s. zijn gebaseerd op het hiervoor onder 3.3.8. genoemde beeldmerk van Elka Pieterman dat op 23 april 2014 is gedeponereerd, zullen deze worden afgewezen omdat vast staat dat het beeldmerk van Beekman eerder is gedeponereerd en de handelsnaam Homepart van Beekman eerder is gevoerd dan het depot van het beeldmerk door Elka Pieterman heeft plaatsgevonden.

3.7. Beoordeeld dient te worden of de merkrechten van Elka Pieterman genoemd onder 3.3.3. en 3.3.4. zijn vervallen.

3.8. Artikel 2.26 BVIE luidt, voor zover van belang, als volgt:

2. Het recht op een merk wordt, binnen de in artikel 2.27 gestelde grenzen, vervallen verklaard voor zover na de datum van inschrijving:

a. gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren zonder geldige reden geen normaal gebruik van het merk is gemaakt binnen het Benelux-gebied voor de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven; in een geding kan de rechter de merkhouders geheel of gedeeltelijk met het bewijs belasten; (...)

3. Voor de toepassing van lid 2, sub a, wordt onder gebruik van het merk mede verstaan:

a. het gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm, zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, wordt gewijzigd; (...)

c. het gebruik van het merk door een derde met toestemming van de merkhouders.

3.9. Artikel 2.27 BVIE luidt, voor zover van belang, als volgt:

1. Iedere belanghebbende kan het verval van het merkrecht inroepen in de gevallen vermeld in artikel 2.26, lid 2.

2. Het verval van een merkrecht op grond van artikel 2.26, lid 2, sub a, kan niet meer worden ingeroepen, wanneer het merk in de periode tussen het verstrijken van de periode van vijf jaren en de instelling van de vordering tot vervallenverklaring voor het eerst of opnieuw normaal is gebruikt. Begin van gebruik of hernieuwd gebruik binnen drie maanden voorafgaand aan de instelling van de vordering tot vervallenverklaring wordt echter niet in aanmerking genomen, indien de voorbereiding van het begin van gebruik of van hernieuwd gebruik pas wordt getroffen nadat de merkhouders er kennis van heeft genomen dat een vordering tot vervallenverklaring zou kunnen worden ingesteld.

3.10. Tussen partijen is niet in geschil dat Beekman belanghebbende is in de zin van artikel 2.27 lid 1 BVIE.

3.11. Aan de orde is allereerst of Elka Pieterman c.s. gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren zonder geldige reden geen normaal gebruik van de merken heeft gemaakt binnen het Benelux-gebied voor de waren of diensten waarvoor de merken zijn ingeschreven.

3.12. Beekman heeft gesteld dat het teken door Elka Pieterman c.s. nimmer is gebruikt ter onderscheiding van waren, maar in een ver verleden uitsluitend ter aanduiding van de onderneming. Dit blijkt volgens Beekman uit:

- Het ontbreken van het merk Homeparts in het overzicht van alle merken van Elka Pieterman waarop expliciet is aangegeven dat "Elka Pieterman ook haar eigen merk: SCANPART, Cleanbag en ProfiQ" voert (productie 7 bij dagvaarding).
- De folders van Homeparts-winkels waarin nimmer een product onder het merk Homeparts is aangeboden (productie 8 bij dagvaarding).
- Historische uitdraaien van de website van Handyman www.handyman.nl waaruit het afgebouwde gebruik van de aanduiding Homeparts in het verleden volgt (productie 9 bij dagvaarding).

3.13. Elka Pieterman c.s. heeft aangevoerd dat de beide merken tot en met april 2009 werden gevoerd onder de merkaanduiding Homeparts (Shop) en met de afbeelding van het Homeparts-logo. Onder dit eigen huismerk werden in Nederland tot en met april 2009 kleine

elektrische, huishoudelijke artikelen verkocht die noch op het artikel zelf, noch op de verpakking het merk van de leverancier hadden staan. Ter onderbouwing heeft Elka Pieterman c.s. als productie 14 een afbeelding (zoals hierna weergegeven) overgelegd van een stekkerdoos en van een wandmontageset van het merk Homeparts (logo).



3.14. Beekman heeft er op gewezen dat op de foto (rechtsboven) een gulden teken te zien is zodat de foto dateert van vóór 28 januari 2002, de laatste dag dat in Nederland kon worden betaald met guldens. Verder blijkt volgens Beekman uit de foto dat het logo Homeparts niet is gebruikt ter onderscheiding van de wandmontageset maar ter onderscheiding van de onderneming omdat “Home Parts Onderdelenshop” staat vermeld.

3.15. Bij dupliek in conventie heeft Elka Pieterman c.s. hier niet op gereageerd of haar stelling dat sprake is van gebruik als merk nader onderbouwd, terwijl dit gelet op voornoemde onderbouwing en betwisting door Beekman, wel op haar weg had gelegen. De conclusie luidt dan dat Elka Pieterman c.s. haar verweer, dat geen sprake is van non-usus in een onafgebroken periode van vijf jaren, onvoldoende gemotiveerd heeft gehandhaafd. De vordering van Beekman tot vervallenverklaring ligt daarmee in beginsel voor toewijzing gereed, tenzij het beroep van Elka Pieterman op Heilung als bedoeld in artikel 2.27, lid 2 BVIE slaagt.

3.16. Het beroep op Heilung is aan te merken als een bevrijdend verweer. De stelplicht en bewijslast rusten op Elka Pieterman c.s. Waar van ‘normaal gebruik’ in de periode vóór mei 2009 niet is gebleken, is aan de orde of sprake is van het voor de eerste maal ‘normaal gebruiken’ van het beeld- en woordmerk vanaf april 2009 tot 17 februari 2014. Weliswaar dateert de dagvaarding van 12 maart 2014, maar Beekman heeft onbetwist gesteld dat zij bij brief van 17 februari 2014 kenbaar heeft gemaakt van mening te zijn dat de door Elka Pieterman ingeroepen merkregistraties vervallen verklaard dienen te worden wegens niet (normaal) gebruik van de merken voor de waren waarvoor de merken zijn ingeschreven, zodat het voor het eerst gebruiken van de merken na 17 februari 2014 in beginsel niet meer in aanmerking wordt genomen voor de vraag of sprake is van Heilung, nu tevens binnen drie maanden na 17 februari 2014 de vordering tot vervallenverklaring is ingesteld.

3.17. Voor de beoordeling is allereerst van belang of gebruik van het woordmerk HOME PARTS SHOP of de aanduiding Homeparts in aanmerking mag worden genomen bij de beoordeling van het gebruik van het beeldmerk HOME PARTS. De rechtbank beantwoordt die vraag ontkennend. Het onderscheidende karakter van het beeldmerk HOME PARTS ten opzichte van het woordmerk HOME PARTS SHOP en de aanduiding Homeparts is het zwarte huisvormig kader waarbinnen in de kleur rood de woorden HOME PARTS staan vermeld. Met het gebruik van het woordmerk HOME PARTS SHOP of de aanduiding Homeparts komt juist het onderscheidende element van het beeldmerk in geen enkele vorm terug. Van gebruik van het beeldmerk conform het depot op een wijze die geen afbreuk aan dat beeldmerk doet is door het enkele gebruik van het woordmerk geen sprake. Bij de

beoordeling ten aanzien van het beeldmerk is dan ook niet het woordmerk HOME PARTS SHOP en de aanduiding Homeparts in aanmerking te nemen.

Daarnaast wordt het beeldmerk HOME PARTS door Elka Pieterman c.s. gebruikt met het onderschrift 'onderdelen & accessoires'. Deze toevoeging is naar het oordeel van de rechtbank niet van visueel in het oog springende aard. Door deze toevoeging wordt het onderscheidend vermogen van het beeldmerk niet gewijzigd zodat gebruik van het beeldmerk met de toevoeging wordt aangemerkt als gebruik van het ingeschreven beeldmerk.

3.18. Verder is van belang of gebruik van het beeldmerk met onderschrift in aanmerking mag worden genomen bij de beoordeling van het normale gebruik van het woordmerk HOME PARTS SHOP. De rechtbank beantwoordt die vraag bevestigend. Door gebruik van de woorden HOME PARTS in het beeldmerk HOME PARTS met onderschrift wordt het onderscheidende vermogen van het woordmerk HOME PARTS SHOP niet gewijzigd.

3.19. Tussen partijen is niet in geschil dat naast het gebruik door Elka Pieterman ook het gebruik door Handyman in aanmerking mag worden genomen bij de vaststelling of sprake is van normaal gebruik van de merken.

3.20. Elka Pieterman c.s. heeft gesteld dat zij (vòòr 17 februari 2014) is gestart met 'normaal gebruik' van het beeldmerk in Nederland en dat aldus sprake is van Heilung. Indien sprake is van normaal gebruik in Nederland is tevens sprake van normaal gebruik in de Benelux. Van normaal gebruik is sprake indien het merk, overeenkomstig zijn voornaamste functie, dat wil zeggen het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van 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 omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, inzonderheid de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandeel 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. Zelfs een gering gebruik kan voldoende zijn om als normaal gebruik te worden beschouwd, mits dat gebruik in de betrokken economische sector wordt beschouwd als gerechtvaardigd om marktaandeel voor de door het merk beschermde waren of diensten te behouden of te verkrijgen. Het antwoord op de vraag of een bepaald gebruik kwantitatief voldoende is om marktaandeel voor deze waren of diensten te behouden of te verkrijgen, hangt af van verschillende factoren en van een beoordeling van het concrete geval.

3.21. Elka Pieterman c.s. heeft gesteld dat met ingang van januari 2014 de Homeparts-merkartikelen, met name stofzuigeronderdelen, worden opgenomen in de Handyman-folders.

Ter onderbouwing heeft Elka Pieterman c.s. als productie 11D de leaflet van januari 2014 overgelegd. In de leaflet zijn stofzuigermonden en een stofzuigerplumeau met afbeelding van het beeldmerk HOME PARTS met het onderschrift 'onderdelen & accessoires' weergegeven boven stofzuigers van het merk Numatic.

Als productie 11E heeft Elka Pieterman c.s. de opdracht aan het reclamebureau van 2 januari 2014 overgelegd en als productie 11F de nota's van PixCompany en Netwerk VSP

waaruit de oplage (1.661.790 exemplaren) van deze leaflet en datum van verspreiding (27 en 28 januari 2014) blijkt.

Als productie 11G heeft Elka Pieterman c.s. de op 27 en 28 januari 2014 gedateerde prints van www.handyman.nl overgelegd waaruit blijkt dat het beeldmerk HOME PARTS voor stofzuigeronderdelen op de website gepositioneerd wordt. Op de website van Handyman stond op 27 januari 2014 vermeld dat zij voor veel van de stofzuigeronderdelen van alle bekende merken een kwalitatief hoogwaardig goedkoper alternatief heeft met weergave van het beeldmerk HOME PARTS met het onderschrift 'onderdelen & accessoires' met een afbeelding van een stofzuigermond en een foto waarop verschillende stofzuigermonden zijn afgebeeld.

Elka Pieterman c.s. heeft verder gesteld dat vòòr 17 februari 2014 in Handymanwinkels stofzuigeronderdelen onder het beeldmerk HOME PARTS te koop worden aangeboden. Ter onderbouwing heeft Elka Pieterman c.s. als productie 33 twee foto's overgelegd d.d. 28 januari 2014 van de Handyman Wilco de Groot waarop zichtbaar zijn stofzuigeraccessoires waarboven een strook hangt waarop het beeldmerk HOME PARTS (in de kleuren rood en wit) is afgebeeld met de tekst 'Voor iedere vloer de juiste zuigmond'. Door Beekman is niet aangevoerd dat het beeldmerk HOME PARTS in een andere kleurstelling geen gebruik conform depot is en dit merkgebruik derhalve buiten beschouwing dient te worden gelaten. De rechtbank gaat er daarom vanuit dat de omstandigheid dat het beeldmerk in een andere kleurstelling is gebruikt niet afdoet aan het gebruik van het beeldmerk.

3.22. De inhoud van genoemde producties is door Beekman niet betwist.

3.23. Verder is door Beekman niet weersproken de stelling van Elka Pieterman c.s. dat de webshop van Handyman op 10 februari 2014 is gelanceerd en het mogelijk is via internet HOME PARTS producten te bestellen.

3.24. Naar het oordeel van de rechtbank blijkt uit het vorenstaande dat in januari 2014, dus vòòr 17 februari 2014, het beeldmerk HOME PARTS ter onderscheiding van de door Handyman op de markt gebrachte stofzuigeronderdelen wordt gebruikt. Dat het beeldmerk niet op de betreffende producten is vermeld, is onvoldoende om anders te oordelen. Naar het oordeel van de rechtbank blijkt daaruit tevens dat het beeldmerk vanaf januari 2014 normaal is gebruikt. Gelet op de wijze en de omvang waarop voor het merk reclame is gemaakt en de wijze waarop het beeldmerk op internet en in de Handymanwinkel is gepositioneerd, blijkt dat het merk is gebruikt om voor stofzuigeronderdelen een afzet op de markt te vinden. Op grond van het, niet door Beekman betwiste, door Elka Pieterman c.s. als productie 31 overgelegde overzicht, blijkt in ieder geval dat na 17 februari 2014 ruim 42.000 stofzuigeronderdelen (31 verschillende artikelen) in 2014 onder het beeldmerk HOME PARTS zijn verkocht en verder is door Beekman niet betwist dat inmiddels in het assortiment stofzuigeronderdelen 84 artikelen onder het merk HOME PARTS worden gevoerd.

Het door Beekman gevoerde verweer dat de betreffende artikelen die na 17 februari 2014 onder het merk HOME PARTS worden verkocht al vele jaren als ongemerkte/universele producten of onder het merk SCANPARTS werden en worden verhandeld, doet hier niet aan af. Door vermelding van het beeldmerk op de verpakking van de producten is sprake van het gebruik van HOME PARTS als (huis)merk voor deze universele producten. Van een symbolisch gebruik dat enkel ertoe strekt de aan het merk verbonden rechten te behouden is dan ook geen sprake.

3.25. Uit het vorenstaande volgt dat Elka Pieterman c.s. het beeldmerk en dus ook het woordmerk normaal heeft gebruikt voor stofzuigeronderdelen. Volgens Elka Pieterman c.s. betreft het waren in de klassen 7, 9, 11 en 21. Volgens Beekman dienen de merken vervallen te worden verklaard voor alle waren behalve stofzuigeraccessoires.

3.26. Er is (in beginsel) sprake van gebruik van het merk voor de waren waarvoor het is ingeschreven wanneer het wordt gebruikt voor waren die vallen binnen de ruimere term die in de merkinschrijving wordt gebruikt. Stofzuigeronderdelen vallen onder de waren 'Huishoudelijke elektrische toestellen en instrumenten alsmede onderdelen en toebehoren daarvoor' en 'Huishoudelijke toestellen en instrumenten alsmede onderdelen en toebehoren daarvoor' waarvoor de merken zijn ingeschreven in de klassen 7, 9 en 21 zodat de merken normaal zijn gebruikt voor die waren. Stofzuigeronderdelen vallen niet onder de waren 'Verlichtings-, verwarmings-, stoomopwekkings-, kook-, koel-, droog-, ventilatie- en waterleidingsapparaten en sanitaire installaties alsmede onderdelen en toebehoren daarvoor' zodat de merken niet normaal zijn gebruikt voor de waren in de klasse 11.

3.27. Dit betekent dat de gevorderde vervallenverklaring van het woord- en beeldmerk van Elka Pieterman gedeeltelijk toewijsbaar is, te weten voor alle waren en diensten in de klasse 11. De rechtbank zal ook de doorhaling uitspreken van de vervallen verklaarde delen van deze merken van Elka Pieterman op de voet van artikel 4.5 lid 3 BVIE.

3.28. De door Beekman verzochte doorhaling per 12 maart 2014 dan wel per datum vonnis zal worden afgewezen. Artikel 1.14 BVIE bepaalt immers dat de door de rechter uitgesproken doorhaling door het Bureau op verzoek van de meest gerede partij wordt verricht indien er tegen de rechtelijke beslissing geen hogere voorziening meer open staat.

3.29. Voorts dient te worden beoordeeld of het beeldmerk van Beekman zoals hiervoor onder 3.3.5. vermeld nietig is op grond van de merkrechten van Elka Pieterman ingevolge artikel 2.28 lid 3 sub a en b juncto artikel 2.4 sub f en artikel 2.28 lid 1 sub e juncto artikel 2.4 sub b BVIE.

3.30. Voor zover de gevorderde nietigverklaring is gebaseerd op artikel 2.4 sub b BVIE zal deze worden afgewezen. Door Elka Pieterman c.s. zijn geen feiten of omstandigheden gesteld op grond waarvan blijkt dat het beeldmerk HOMEPART misleidend is met betrekking tot de waren waarvoor het merk is ingeschreven. De stelling van Elka Pieterman c.s. dat het beeldmerk HOMEPART misleidend zou zijn omdat het bij het publiek tot verwarring leidt met het oudere woord- en beeldmerk van Elka Pieterman, betreft niet artikel 2.4 sub b BVIE maar artikel 2.28 lid 3 sub a juncto artikel 2.3 BVIE zodat daaraan voorbij wordt gegaan.

3.31. Ten aanzien van de andere gronden geldt het volgende. Beekman heeft een beroep gedaan op de coëxistentie-regeling van artikel 2.27 lid 3 en 4 BVIE. Artikel 2.27 lid 4 BVIE bepaalt dat de houder van het merkrecht ten aanzien waarvan het verval ingevolge lid 2 niet meer kan worden ingeroepen, niet overeenkomstig het in artikel 2.28 lid 3 bepaalde de nietigheid kan inroepen van de inschrijving van een merk, waarvan het depot is verricht tijdens de periode waarin het oudere merkrecht vervallen kon worden verklaard op grond van artikel 2.26 lid 2 sub a.

De in artikel 2.28 lid 3 bedoelde nietigheid betreft artikel 2.28 lid 3 sub a (nietigheid wegens een ouder merk) en sub b inschrijving van het merk waarvoor krachtens artikel 2.4 sub d, e en f geen merkrecht wordt verkregen.

Artikel 2.27 lid 3 BVIE bepaalt dat de houder van het merkrecht ten aanzien waarvan het verval ingevolge lid 2 niet meer kan worden ingeroepen, zich niet ingevolge artikel 2.20 lid 1 sub a, b en c kan verzetten tegen gebruik van een merk waarvan het depot is verricht tijdens de periode waarin het oudere merkrecht vervallen kon worden verklaard op grond van artikel 2.26 lid 2 sub a.

3.32. Vast staat dat het beeldmerk van Beekman op 15 november 2012 is gedeponeerd en gebruik van het woord- en beeldmerk van Elka Pieterman niet voor januari 2014 heeft plaatsgevonden. Dit betekent dat het beeldmerk van Beekman tijdens de vervalrijpe periode is gedeponeerd, en derhalve niet nietig kan worden verklaard op de door Elka Pieterman c.s. gestelde gronden voor zover deze zijn gegrond op de merkrechten van Elka Pieterman. Dit zou verder betekenen dat de stelling van Elka Pieterman c.s. dat Beekman door gebruik van het beeldmerk Homepart inbreuk maakt op de merkrechten van Elka Pieterman dient te worden gepasseerd.

3.33. Door Elka Pieterman c.s. is erop gewezen dat in de literatuur en jurisprudentie er verschillend over wordt gedacht of de coëxistentie-regeling er altijd toe moet leiden dat twee concurrerende merken ook daadwerkelijk naast elkaar gebruikt moeten kunnen worden, zeker indien het relevante publiek hierdoor in verwarring wordt gebracht waarvan volgens Elka Pieterman c.s. in het onderhavige geval sprake is.

3.34. De vraag of in rechte een beroep op (alle onderdelen van) de coëxistentiebepalingen kan worden gedaan, kan in het midden blijven nu de gevorderde nietigheid en het gebruiksverbod van het beeldmerk van Beekman op na te melden gronden toewijsbaar zijn.

3.35. Elka Pieterman c.s. heeft aan haar vordering tot nietigverklaring van het beeldmerk van Beekman voorts de rechten van Handyman op haar handelsnaam Homeparts ten grondslag gelegd en gesteld dat het beeldmerk van Beekman nietig is op grond van artikel 2.4 sub f BVIE omdat het depot van het beeldmerk door Beekman te kwader trouw is verricht en op grond van artikel 2.4 sub b BVIE omdat het beeldmerk van Beekman misleidend is nu het bij het publiek tot verwarring met de handelsnaam van Handyman leidt. Elka Pieterman c.s. heeft gesteld dat Handyman vanaf 1993 tot en met april 2009 onder de handelsnaam Homeparts een winkelketen, met in 2000 22 winkels verspreid over heel Nederland, heeft geëxploiteerd en dat zij daarna Homeparts als tweede handelsnaam in stand heeft gelaten.

3.36. Beekman heeft betwist dat Elka Pieterman c.s. rechten aan de handelsnaam Homeparts kan ontlenen. Beekman heeft aangevoerd dat het gebruik van de aanduiding Homeparts van vele jaren geleden dateert. Elka Pieterman c.s. heeft eind jaren 90 eenzijdig besloten te stoppen met de winkelformule Homeparts en aan de Homeparts winkels werd te kennen gegeven dat zij zich moesten aansluiten bij de Handymanformule. In de jaren daarna zijn geleidelijk de Homeparts winkels verdwenen. In maart 2005 waren er 8 winkels en in november nog 6.

Beekman heeft betwist dat Homeparts nog als tweede handelsnaam van Handyman gevoerd wordt. Beekman heeft gesteld dat zij de oudste rechten heeft op de handelsnaam Homepart omdat zij sinds april 2013, met de opening van haar eerste franchisevestiging, deze naam voert en Handyman pas weer daarna.

3.37. De rechtbank zal eerst beoordelen wie van partijen het oudste recht op de handelsnaam heeft.

3.38. Ingevolge artikel 5 Hnw mag iemand zijn onderneming niet drijven onder een naam die reeds door een ander rechtmatig wordt gevoerd, noch onder een naam die daar slechts in geringe mate van afwijkt, als daardoor verwarring te duchten is. Indien verschillende personen aanspraak maken op gebruik van dezelfde naam en dat gebruik tot verwarring kan leiden, dan beschermt de wet diegene die de naam het eerst rechtmatig heeft gevoerd. Genoemde verwarring kan ook ontstaan wanneer de oudere naam niet meer wordt gevoerd, maar deze naam als gevolg van het gebruik dat daarvan in het verleden is gemaakt, bij het publiek nog bekendheid geniet.

3.39. Vast staat dat Beekman de handelsnaam Homepart voor het eerst in april 2013 heeft gevoerd, dat zij thans Homepart vestigingen heeft in 18 gemeenten en dat zij over een online-store beschikt die bereikbaar is via de domeinnaam homepart.nl.

Elka Pieterman c.s. heeft geen feiten of omstandigheden gesteld waaruit blijkt dat Elka Pieterman de handelsnaam Homeparts voor haar onderneming heeft gevoerd, zodat de vorderingen in zoverre zullen worden afgewezen.

Als niet, althans onvoldoende, door Beekman weersproken staat vast dat Handyman de handelsnaam Homeparts vanaf 1993 heeft gevoerd voor haar winkelformule en dat er in 2000 22 Homeparts winkels verspreid over Nederland waren gevestigd. Aan het verweer van Beekman dat Elka Pieterman c.s. geen bewijs heeft overgelegd van de stelling dat er in 2000 22 Homeparts winkels waren, gaat de rechtbank voorbij. Beekman heeft deze stelling immers niet, althans onvoldoende, weersproken zodat de rechtbank niet aan bewijslevering toekomt.

Verder staat vast dat het aantal Homeparts winkels in de loop der jaren minder is geworden. In maart 2005 waren er 8 Homeparts winkels en in november nog 6. Door Beekman is niet langer gemotiveerd weersproken dat in Hoogeveen tot en met april 2009 de laatste franchisewinkel onder de naam Homeparts werd gedreven.

Het door Beekman gevoerde verweer dat Homeparts slechts op lokaal niveau actief was omdat de handelsnaam niet buiten de directe vestigingsplaats is gevoerd, wordt als onvoldoende feitelijk onderbouwd verworpen. Beekman heeft zelf als productie 9a een online history overgelegd waaruit blijkt dat over de periode 2001 t/m april 2006 de naam Homeparts op internet wordt gebruikt. Verder is door Beekman niet betwist de stelling van Elka Pieterman c.s. dat de folders van Homeparts landelijk werden verspreid.

Bovendien geldt dat in het onderhavige geval niet relevant is of Homeparts enkel in de vestigingsplaatsen dan wel landelijke bekendheid genoot. Beekman heeft immers gesteld dat zij zelf niet slechts plaatselijk maar (via internet) landelijk actief is onder haar handelsnaam Homeparts, hetgeen met zich brengt dat ook in het geval dat Homeparts slechts plaatselijk bekend was, de werkingssferen van de twee ondernemingen elkaar in territoriaal opzicht overlappen.

3.40. Als producties 12 t/m 12D heeft Elka Pieterman c.s. de conclusies, onderzoekverantwoording en resultaten van het in maart 2014 door Panel Wizard Direct uitgevoerde consumentenonderzoek overgelegd.

Hieruit blijkt dat Homeparts door 1,7% van de 473 respondenten (consumenten woonachtig in 19 plaatsen waar Homeparts winkels gevestigd zijn geweest) wordt genoemd op de eerste vraag een speciaalzaak met onderdelen voor elektrische huishoudelijke apparatuur te noemen.

Op vraag 2 of de respondenten de Homeparts winkel kennen wordt door 15,7% van de respondenten positief geantwoord.

Verder blijkt uit de antwoorden op vraag 3 of de respondent zich kan herinneren dat er enige jaren geleden in zijn woonplaats een Homeparts winkel was gevestigd die onderdelen voor elektrische huishoudelijke apparatuur verkocht, door 13,8% van de respondenten geantwoord dat zij deze winkel wel eens hebben bezocht, door 3% dat ze deze winkel hebben gezien en 7,4% van de respondenten over deze winkel hebben gehoord.

3.41. Beekman heeft aangevoerd dat het marktonderzoek niet volledig is overgelegd en niet representatief is omdat enkel bewoners van 19 gemeenten, en niet blijkt welke, waar ooit een Homeparts winkel is gevestigd (en geen andere) zijn onderworpen aan het onderzoek. Het geïnterviewde publiek staat dus niet gelijk aan het relevante publiek. Daarnaast zijn de gestelde vragen overwegend gestuurd.

3.42. Elka Pieterman c.s. heeft bij conclusie van dupliek in conventie tevens houdende repliek in reconventie aangegeven dat het volledige rapport uit 135 pagina's bestaat waarvan een zeer groot deel de 'listing' is van alle winkel(ketens) die respondenten hebben opgegeven en zeer veel 'crossings' naar leeftijd, geslacht, opleiding en dergelijke en dat desgewenst het volledige rapport kan worden overgelegd.

3.43. Beekman heeft vervolgens niet aangegeven dat zij het volledige onderzoeksrapport nog wil inzien. Zij heeft wel haar standpunt gehandhaafd dat het rapport niet volledig is en de inhoud reeds daarom niet verifieerbaar is. Beekman heeft gesteld dat het onduidelijk is welke parameters zijn gehanteerd voor de totstandkoming van het onderzoek en dat er geen verantwoording is afgelegd waarom de gekozen parameters relevant zijn. Verder heeft Beekman er nogmaals op gewezen dat het grootste deel van de vragen zijn gestuurd.

3.44. Niet door Beekman is aangevoerd dat Panel Wizard Direct niet deskundig is op het gebied van marktonderzoeken. Gelet op de inhoud van de overgelegde onderdelen van het door Panel Wizard Direct uitgevoerde consumentenonderzoek valt niet in te zien wat Beekman heeft bedoeld met haar stelling dat niet duidelijk is welke parameters er zijn gehanteerd. Zij had haar stelling nader dienen te onderbouwen. Verder had Beekman dienen aan te geven welke gegevens zij dan zou willen verifiëren en welk belang zij daarbij heeft. Er zijn geen feiten of omstandigheden gesteld of gebleken waaruit kan worden afgeleid dat de niet overgelegde stukken afdoen aan de juistheid van de inhoud van de wel overgelegde stukken, zodat aan de omstandigheid dat niet het volledige rapport door Elka Pieterman c.s. is overgelegd, geen gevolgen zullen worden verbonden.

3.45. Het standpunt van Beekman dat het onderzoek niet representatief is, onderschrijft de rechtbank niet. Niet valt in te zien dat bij het onderzoek bewoners van plaatsen waar geen Homeparts winkel was gevestigd hadden dienen te worden betrokken. Nu Beekman landelijk opereert onder de handelsnaam Homepart en zich dus ook richt op bewoners van

plaatsen waar een Homeparts winkel was gevestigd, is sprake van een relevant publiek. Er zijn geen feiten of omstandigheden gesteld of gebleken op grond waarvan het van belang is om te weten welke 19 (van de 22) plaatsen waar ooit een Homeparts winkel was gevestigd, in het onderzoek zijn betrokken, zodat er geen aanleiding is aan het onderzoek voorbij te gaan.

Op grond van de door de respondenten gegeven antwoorden blijkt dat de Homeparts winkels nog bekend zijn in plaatsen waar Homeparts winkels werden geëxploiteerd. Dat 2 van de 3 aan de respondenten gestelde vragen gestuurde vragen zijn omdat Homeparts, speciaalzaak voor elektrische huishoudelijke apparatuur, al in de vraag wordt genoemd, is geen grond aan de uitkomst van het onderzoek voorbij te gaan. Beoordeeld dient immers te worden of het publiek nog bekend is met de Homeparts winkels. Dit betekent niet dat alleen in het geval de naam Homeparts spontaan bij de respondenten opkomt, sprake is van bekendheid met de handelsnaam. Bij de vaststelling van het verwarringsgevaar gaat het er om of bij het publiek in geval van confrontatie met de naam Homepart verwarring met Homeparts te duchten is.

Op grond van de overgelegde stukken heeft Elka Pieterman c.s. voldoende onderbouwd dat de handelsnaam Homeparts nog bekend is.

Ook indien voornoemde stukken buiten beschouwing zouden worden gelaten gaat de rechtbank ervan uit dat de handelsnaam Homeparts, gelet op de omvang van het aantal Homepartswinkels dat in Nederland was gevestigd, de omstandigheid dat Homeparts landelijk actief was, de periode dat de handelsnaam Homeparts is gebruikt en er maar enkele aanbieders in de onderhavige branche actief zijn, na vijf jaar bij een deel van het publiek (consumenten) nog bekendheid zal genieten.

Daar komt bij dat Beekman ook geen feiten of omstandigheden heeft gesteld waaruit zou blijken dat de handelsnaam Homeparts geen bekendheid meer geniet terwijl dit wel op haar weg had gelegen. Dit geldt temeer nu bekendheid van de handelsnaam Homeparts wordt onderschreven door het feit dat Beekman er zelf juist voor heeft gekozen om nagenoeg dezelfde handelsnaam te gaan gebruiken. Beekman had een andere handelsnaam kunnen kiezen en zij is zelf zelfs van mening dat de naam Homeparts weinig onderscheidend vermogen heeft. Aan de keuze van Beekman om Homepart als handelsnaam te gebruiken kan dan ook geen andere reden dan de bekendheid van de handelsnaam Homeparts ten grondslag hebben gelegen, althans feiten of omstandigheden die tot een ander oordeel leiden zijn gesteld noch gebleken. Aan de door Beekman genoemde beschrijvende kracht van de handelsnaam Homeparts of Homepart gaat de rechtbank voorbij omdat Beekman ook voor een andere handelsnaam met een beschrijvende kracht had kunnen kiezen.

Naar het oordeel van de rechtbank heeft de handelsnaam Homeparts voldoende onderscheidend vermogen om bescherming te genieten. Voorts is sprake van een geringe afwijking tussen de beide handelsnamen. Beide woorden verschillen slechts door de letter "s". Niet is betwist dat de beide ondernemingen in hetzelfde marktsegment actief zijn (geweest). Hiervoor is reeds geoordeeld dat de werkingssferen van de twee ondernemingen elkaar in territoriaal opzicht overlappen. Nu verder is gebleken dat de door het gebruik tot en met april 2009 aan Homeparts gegeven bekendheid nog niet is verdwenen, is sprake van nawerking van de handelsnaam Homeparts omdat bij een normaal oplettend publiek verwarring tussen de beide ondernemingen is te duchten, in die zin, dat het publiek zal veronderstellen dat het te maken heeft met één en dezelfde onderneming dan wel dat er tussen de beide ondernemingen een band bestaat die er in werkelijkheid niet is. Beekman

dient dan ook als degene die de handelsnaam later is gaan voeren, het gebruik van een handelsnaam Homepart te staken en gestaakt te houden.

3.46. Vervolgens dient te worden beoordeeld of het beeldmerk HOMEPART van Beekman op grond van artikel 2.4 sub b BVIE nietig is omdat het beeldmerk misleidend is vanwege verwarring met de handelsnaam Homeparts van Handyman.

3.47. Vast staat dat Beekman het beeldmerk HOMEPART op 15 november 2012 heeft gedeponereerd. Hiervoor is reeds overwogen dat de handelsnaam Homeparts nog steeds bekend is bij consumenten. Dit volgt mede uit een in maart 2014 uitgevoerd marktonderzoek, zodat de bekendheid van de handelsnaam Homeparts ten tijde van het depot van het beeldmerk Homepart niet minder zal zijn geweest.

3.48. Het beeldmerk HOMEPART bestaat uit het woord HOMEPART, uitgevoerd in de kleuren blauw en wit waarbij het woord HOME in een blauwe vierhoek is geplaatst. Het woord HOMEPART is een kenmerkend en dominant bestanddeel van het beeldmerk HOMEPART. Dit bestanddeel vertoont visueel en auditief zeer grote gelijkenis met de handelsnaam Homeparts. Beide woorden verschillen slechts een letter. Naar het oordeel van de rechtbank zal bij de gemiddelde consument de auditieve en visuele indruk van het kenmerkende en dominante bestanddeel HOMEPART van het beeldmerk achterblijven. Niet in geschil is dat Beekman en Handyman zich richten tot hetzelfde publiek, consumenten. De werkingssferen van de beide ondernemingen overlappen elkaar in territoriaal opzicht. Verder is van belang dat heeft Beekman haar merk onder meer heeft gedeponereerd voor waren of diensten in de klasse met huishoudelijke apparaten en onderdelen, waren die ook in de Homeparts winkels van Handyman werden verkocht. Dat Beekman het merk (nog) niet gebruikt voor waren maar enkel voor de dienst inhoudende het samenstellen van een breed assortiment huishoudelijke producten en het maken van reclame, maakt niet dat geen sprake is van verwarringsgevaar. De aard van de door Beekman onder het merk Homepart geleverde detailhandeldienst stemt overeen met de aard van het gebruik door Handyman van haar handelsnaam Homeparts. Bovendien hoeft het merk niet daadwerkelijk gebruikt te zijn. Indien reeds uit de inschrijving blijkt dat het gebruik van het merk voor de daarin genoemde waren of diensten aanleiding kan geven tot misleiding, kan het depot nietig worden verklaard. Naar het oordeel van de rechtbank vertonen het beeldmerk HOMEPART en de handelsnaam Homeparts dermate veel gelijkenis dat daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, in die zin dat de suggestie wordt gewekt dat er een commercieel verband bestaat tussen Beekman (de vervaardiger) van de gemerkte waren en Handyman die de oudere nog bekende handelsnaam Homeparts heeft gevoerd. Dit betekent dat het beeldmerk van Beekman nietig is op grond van artikel 2.4 sub b BVIE.

3.49. De gevorderde nietigverklaring en doorhaling zullen dan ook worden toegewezen. De door Elka Pieterman c.s. verzochte doorhaling per 4 juni 2014 dan wel per datum vonnis zal worden afgewezen. Artikel 1.14 BVIE bepaalt immers dat de door de rechter uitgesproken doorhaling door het Bureau op verzoek van de meest gereede partij wordt verricht indien er tegen de rechtelijke beslissing geen hogere voorziening meer open staat.

3.50. Voorts dient nog te worden beoordeeld of Beekman door het gebruik van de handelsnaam Homepart in strijd handelt met de oudere merkrechten van Elka Pieterman.

3.51. Artikel 5a Hnw bepaalt dat het verboden is een handelsnaam te voeren, die het merk bevat, waarop een ander ter onderscheiding van zijn fabrieks- of handelswaren recht heeft, dan wel een aanduiding, die van zodanig merk slechts in geringe mate afwijkt, voor zover diens gevolg bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de waren te duchten is.

3.52. Artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE bepaalt dat de merkhouders op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken kan verbieden wanneer dat teken gebruikt wordt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of reputatie van het merk.

3.53. Aan de orde is allereerst de vraag of Elka Pieterman het gebruik van de handelsnaam Homepart (het teken) kan verbieden op grond van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE, nu Beekman door het gebruik van haar teken (handelsnaam Homepart) anders gebruikt dan ter onderscheiding van waren of diensten.

3.54. Naar het oordeel van de rechtbank vertonen het woordmerk HOME PARTS SHOP en het teken Homepart alsmede het beeldmerk HOME PARTS en het teken Homepart dermate veel gelijkenis dat daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan ten aanzien van de associatie van de merken. Van het woordmerk HOME PARTS SHOP is het bestanddeel HOME PARTS het kenmerkende deel. Dit bestanddeel vertoont visueel en auditief zeer grote gelijkenis met het teken Homepart. HOME PARTS en Homepart verschillen slechts een letter. Er is dan ook sprake van een sterk op elkaar lijkende totaalindruk. Daaraan doet niet af de omstandigheid dat de woorden HOME en PARTS, in tegenstelling tot het teken Homepart, niet aan elkaar zijn geschreven. Dat het woordmerk, in tegenstelling tot het teken, ook nog uit het bestanddeel SHOP bestaat, zorgt niet voor een andere totaalindruk, temeer nu het teken Homepart juist wordt gebruikt als handelsnaam voor winkels (Shops).

Het beeldmerk HOME PARTS bestaat uit een zwart huisvormig kader waarin de woorden HOME en PARTS, uitgevoerd in de kleur rood, op een witte achtergrond onder elkaar zijn geplaatst. HOME PARTS is een kenmerkend en dominant bestanddeel van het beeldmerk HOME PARTS. Dit bestanddeel vertoont visueel en auditief zeer grote gelijkenis met de handelsnaam Homepart. HOME PARTS en Homepart verschillen slechts een letter. Naar het oordeel van de rechtbank zal bij de gemiddelde consument de auditieve en visuele indruk van het kenmerkende en dominante bestanddeel Homeparts van het beeldmerk achterblijven. Dat het beeldmerk, in tegenstelling tot de handelsnaam, uit twee woorden bestaat zorgt niet voor een andere totaalindruk.

Niet in geschil is dat Beekman zich met haar winkels en Elka Pieterman c.s. zich met haar waren tot hetzelfde publiek, consumenten, richten. Verder heeft Elka Pieterman haar merken gedeponeerd voor huishoudelijke apparaten en onderdelen, waren die ook in de winkels van Beekman met de handelsnaam Homepart worden verkocht.

Tenslotte opereert Beekman met haar handelsnaam Homepart landelijk en worden de waren van Elka Pieterman c.s. in de winkels van Handyman en op internet verkocht, zodat de werkingssferen van de ondernemingen elkaar in territoriaal opzicht overlappen.

Door gebruik van de handelsnaam Homepart handelt Beekman dan ook in strijd met het recht van Elka Pieterman op het woordmerk HOME PARTS SHOP en het beeldmerk HOME PARTS.

3.55. Uit hetgeen hierboven is overwogen volgt tevens dat Beekman in strijd handelt met het bepaalde in artikel 5a Hnw, nu de door haar gebruikte handelsnaam Homepart slechts in geringe mate afwijkt van het woordmerk HOME PARTS SHOP en het beeldmerk HOME PARTS en bij het publiek verwarring is te duchten omtrent de herkomst van de waren gelet op de plaats van vestiging en de aard van de ondernemingen.

3.56. Elka Pieterman c.s. heeft gevorderd Beekman te veroordelen tot vergoeding van de door haar geleden schade ten gevolge van de inbreuk op haar merkrechten, althans ten gevolge van de schending van haar handelsnaamrechten, althans ten gevolge van het onrechtmatig handelen van Beekman jegens haar, welke schade zal zijn op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet. Elka Pieterman c.s. heeft gesteld dat zij door de exploitatie door Beekman van de winkelformule onder de naam Homepart schade lijdt. Omdat de webwinkel homepart.nl van Beekman en de inmiddels 15 bij de Homepart formule aangesloten winkels als directe concurrenten moeten worden aangemerkt, bestaat de schade volgens Elka Pieterman c.s. primair uit omzetschade en subsidiair uit (reputatie)schade omdat de onderscheidende kracht van haar merken en handelsnaam door het onrechtmatig handelen van Beekman worden aangetast.

3.57. Uit hetgeen hiervoor reeds is overwogen volgt dat Beekman door het voeren van de naam Homepart inbreuk maakt op de woord- en beeldmerken van Elka Pieterman. Elka Pieterman als merkhouder en Handyman als licentiehouder zijn bevoegd schadevergoeding te vorderen. Voor verwijzing naar de schadestaatprocedure is voldoende dat de mogelijkheid van schade aannemelijk is.

Niet is uitgesloten dat Elka Pieterman c.s. door het voeren van de naam Homepart voor de winkelformule van Beekman schade heeft geleden. Voor de begroting van de door Elka Pieterman c.s. geleden schade als gevolg van de inbreuk op het beeld- en merkrecht van Elka Pieterman, zal de rechtbank in reconventie de zaak dan ook naar de schadestaatprocedure verwijzen. Of daadwerkelijk schade is geleden zal in de schadestaatprocedure moeten worden vastgesteld.

Gelet hierop komt de rechtbank niet toe aan de subsidiair en meer subsidiair gevorderde schadevergoeding als gevolg van schending van de handelsnaamrechten dan wel het onrechtmatig handelen door Beekman.

3.58. De door Elka Pieterman c.s. gevorderde dwangsommen zullen worden toegewezen zoals in het dictum vermeld.

3.59. Aan Beekman zal een termijn van 14 dagen worden gegeven om de inbreuk op de merkenrechten van Elka Pieterman en schending van de handelsnaam Homeparts te staken.

3.60. Beekman zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten in de procedure in conventie en in reconventie worden veroordeeld. Elka Pieterman c.s. heeft veroordeling van Beekman in de volledige proceskosten (ex artikel 1019h Rv) gevorderd. Elka Pieterman c.s. heeft als producties 20 en 37 overzichten overgelegd van de door haar advocaat verrichte werkzaamheden en het daarmee corresponderende honorarium. Daaruit blijkt dat de kosten € 85.592,67 (€ 48.111,98 en € 37.480,69) inclusief BTW bedragen.

Elka Pieterman c.s. heeft geen verdeling aangebracht tussen de kosten in conventie en die in reconventie.

De hoogte van deze kosten wordt door Beekman betwist. Beekman heeft erop gewezen dat de kostenstaten van Elka Pieterman c.s. vermelden dat ook niet declarabele uren zijn opgenomen, kosten die zijn gemaakt voor het contact met Novagraaf (depots/oppositieprocedure) niet in rekening kunnen worden gebracht en de BTW buiten beschouwing dient te worden gelaten omdat niet door Elka Pieterman c.s. is onderbouwd dat zij de BTW niet kan verrekenen.

Op grond van de richtlijn Indicatietarieven in IE-zaken bedraagt het bij de onderhavige zaak behorende indicatietarief € 25.000,00 (overige bodemzaken met repliek, dupliek en/of pleidooi). Nu de procedure in conventie en de procedure in reconventie volledig met elkaar samenhangen geldt dit indicatietarief voor de conventie en reconventie tezamen.

Echter, gelet op de omvang van het geschil, de hoogte van het door Beekman gevorderde bedrag aan advocaatkosten (€ 47.292,97), is naar het oordeel van de rechtbank een hoger bedrag dan het indicatietarief gerechtvaardigd. Gelet op het vorenstaande en de omstandigheid dat de procedure deels onrechtmatige daad betreft, acht de rechtbank het redelijk en evenredig om de advocaatkosten van Elka Pieterman c.s. te begroten op een bedrag van € 45.000,00.

Van genoemd bedrag zal de helft worden toegerekend aan de procedure in conventie.

De kosten van het geding in conventie aan de zijde van Elka Pieterman c.s. worden derhalve begroot op:

- griffierecht	€	608,00
- advocaatkosten	€	<u>22.500,00</u>
Totaal	€	23.108,00

Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen zullen in reconventie de proceskosten aan de zijde van Elka Pieterman c.s. worden begroot op € 22.500,00.

3.61. De vervallenverklaringen, nietigverklaring en doorhalingen zullen niet uitvoerbaar bij voorraad verklaard worden, aangezien:

- de vervallenverklaring en nietigverklaring van declaratoire aard zijn, en zich dus niet lenen voor uitvoerbaar bij voorraadverklaring,
- de doorhaling pas kan worden uitgevoerd, indien tegen de gerechtelijke uitspraak waarbij die doorhaling is bevolen, geen rechtsmiddel meer kan worden ingesteld (artikel 1.14 sub b BVIE).

3.62. De rechter, ten overstaan van wie de comparities zijn gehouden, heeft dit vonnis niet kunnen wijzen omdat zij niet meer in het team handelsrecht werkzaam is.

4. De beslissing

De rechtbank

in conventie

- 4.1. verklaart het Benelux beeldmerk HOME PARTS met inschrijvingsnummer 0627156 gedeponeed op 16 april 1998 vervallen voor alle waren en diensten in de klasse 11 en beveelt de doorhaling daarvan,
- 4.2. verklaart het Benelux woordmerk HOME PARTS SHOP met inschrijvingsnummer 0535647 gedeponeed op 19 augustus 1993 vervallen voor alle waren en diensten in de klasse 11 en beveelt de doorhaling daarvan,
- 4.3. wijst voor het overige de vorderingen af,
- 4.4. veroordeelt Beekman in de proceskosten, aan de zijde van Elka Pieterman c.s. tot op heden begroot op € 23.108,00,
- 4.5. verklaart dit vonnis in conventie wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad,

in reconventie

- 4.6. verklaart zich niet bevoegd voor wat betreft de vorderingen inzake de Gemeenschapsmerken van Beekman,
- 4.7. verklaart nietig het Benelux beeldmerk HOMEPART met inschrijvingsnummer 0929904 gedeponeed op 15 november 2012 en beveelt de doorhaling daarvan,
- 4.8. veroordeelt Beekman om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het Benelux beeldmerk HOME PARTS met inschrijvingsnummer 0627156 gedeponeed op 16 april 1998 en het Benelux woordmerk HOME PARTS SHOP met inschrijvingsnummer 0535647 gedeponeed op 19 augustus 1993 te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom van € 5.000,00 voor elke dag dat Beekman aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg zal geven tot een maximum van € 200.000,00 is bereikt,
- 4.9. veroordeelt Beekman om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis iedere schending van de handelsnaamrechten van Handyman in Nederland te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen ieder gebruik van de aanduiding Homepart(s) ter onderscheiding van de onderneming van Beekman maar ook ieder gebruik van de aanduiding Homepart(s) ter onderscheiding van waren en/of diensten, zulks op straffe van een dwangsom van € 5.000,00 voor elke dag dat Beekman aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg zal geven tot een maximum van € 200.000,00 is bereikt,
- 4.10. veroordeelt Beekman tot vergoeding van de door Handyman en Elka Pieterman geleden schade ten gevolge van de inbreuk op het Benelux beeldmerk HOME PARTS met inschrijvingsnummer 0627156 gedeponeed op 16 april 1998 en het Benelux woordmerk

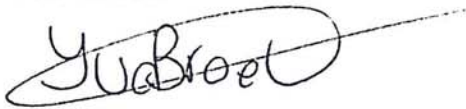
HOME PARTS SHOP met inschrijvingsnummer 0535647 gedeponeed op 19 augustus 1993, welke schade zal zijn op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet,

4.11. veroordeelt Beekman in de proceskosten, aan de zijde van Elka Pieterman c.s. tot op heden begroot op € 22.500,00,

4.12. verklaart dit vonnis in reconventie wat betreft de onder 4.8. t/m 4.11. genoemde beslissingen uitvoerbaar bij voorraad,

4.13. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.W.A. van Geloven en in het openbaar uitgesproken op 18 mei 2016.



"VOOR GROSSE"
De griffier van de rechtbank Zeeland-West-Brabant



18 MEI 2016

