

## RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Arnhem

zaaknummer / rolnummer: C/05/356833 / HA ZA 19-24

### Vonnis van 29 januari 2020

in de zaak van

**EL MOUSATI,**  
wonende te Gorinchem,  
eiser,  
advocaat mr. D.A. Grobokopatel te Deventer,

tegen

wonende te  
gedaagde,  
advocaat mr. M. de Jong te Kerkdriel.

Partijen zullen hierna El Mousati en genoemd worden.

#### 1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- het tussenvonnis van 2 oktober 2019
  - het proces-verbaal van comparitie van 22 oktober 2019.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

#### 2. De feiten

2.1. El Mousati drijft sinds 2010 een onderneming op het gebied van de handel in, en het onderhoud van, auto's. Hij doet dit onder de handelsnaam "Motech". El Mousati heeft in 2018 het woordmerk "Autobedrijf MOTECH" ingeschreven als Beneluxmerk (registratienummer 1037529) voor de klassen 12 (auto's; autobanden; velgen voor autobanden; voertuigen), 35 (adverteren voor de verkoop van auto's via het internet) en 37 (reparatie en onderhoud van auto's).

2.2. exploiteert een autobedrijf dat zich richt op reparatie, onderhoud en revisie van auto's. Sinds 1 april 2018 gebruikt de handelsnaam Autobedrijf Motech. Nadat El Mousati bij had aangegeven bezwaar te maken tegen het gebruik van de naam Mo-tech, heeft de handelsnaam in het register van de kamer van koophandel gewijzigd in M-tech en Morad-tech.

### 3. Het geschil

#### 3.1. El Mousati vordert:

- I. een verklaring voor recht dat [REDACTED] inbreuk maakt op de handelsnaam en het merk van El Mousati;
- II. een verbod, op straffe van een dwangsom, tot het gebruik van de handelsnamen Motech en Mtech;
- III. een verbod, op straffe van een dwangsom, tot het gebruik van de aanduidingen Motech en Mtech als merk;
- IV. een gebod, op straffe van een dwangsom, de domeinnamen autobedrijfmatech.nl en autobedrijfmtech.nl aan El Mousati over te dragen;
- V. opgave, op straffe van een dwangsom, van de door het gebruik van de aanduidingen Motech en Mtech genoten winst;
- VI. veroordeling tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding van € 1.500,00;
- VII. veroordeling tot betaling van schadevergoeding gelijk aan de genoten winst;
- VIII. overdracht van alle zaken waarop het teken Motech of Mtech is aangebracht;
- IX. een gebod tot het publiceren van een rectificatie;
- X. veroordeling in de proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv;

3.2. El Mousati legt aan zijn vorderingen ten grondslag dat [REDACTED] inbreuk heeft gemaakt op zijn handelsnaamrecht en merkrecht met betrekking tot de aanduiding Motech.

3.3. Voor zover El Mousati zich beroept op het handelsnaamrecht, betoogt [REDACTED] dat er geen sprake is van verwarringsgevaar gezien de geografische ligging en de aard van de ondernemingen. Ten aanzien van de inbreuk op het merkrecht van El Mousati voert [REDACTED] aan dat het gebruik van de handelsnaam Mo-tech door [REDACTED] anders is dan het merkrecht van El Mousati en dat er geen sprake is van dezelfde waren of diensten. Ten aanzien van zowel de handelsnaam als het merk wijst [REDACTED] op de verschillen tussen de door El Mousati en [REDACTED] gebezigde logo's:

Logo El Mousati:



Logo [REDACTED]



Daarnaast bewist [REDACTED] dat de aanduiding M-tech in voldoende mate overeenstemt met Motech.

#### 4. De beoordeling

##### *Artikel 5 Handelsnaamwet*

4.1. Artikel 5 Handelsnaamwet verbiedt het gebruik van een handelsnaam die gelijk is aan, of slechts in geringe mate afwijkt van, een oudere handelsnaam, indien daardoor vanwege de aard van de onderneming en de plaats waar zij gevestigd zijn verwarringsgevaar te duchten is.

4.2. Voor zover [REDACTED] betwist dat de door hem gevoerde handelsnaam Autobedrijf Mo-tech gelijk is aan of slechts in geringe mate afwijkt van de handelsnaam van El Mousati, gaat dat verweer niet op. De verschillen tussen de gebezigde logo's doen niet af aan het feit dat de auditieve gelijkenis tussen de namen maakt dat bij het publiek de indruk zal ontstaan dat het om dezelfde handelsnaam gaat.

4.3. Het betoog van [REDACTED] dat de aard van zijn onderneming een andere is dan de onderneming van El Mousati, omdat [REDACTED] zich enkel bezighoudt met onderhoud en niet met verkoop, gaat evenmin op. In de eerste plaats is onweersproken dat beide ondernemingen onderhoudsdiensten aanbieden. Daarnaast bestaan er voldoende raakvlakken tussen de verkoop van auto's en het onderhoud daarvan, zodat bij het in aanmerking komende publiek de indruk kan ontstaan dat het om dezelfde of een gelieerde onderneming gaat.

4.4. Ten aanzien van het verweer van [REDACTED] dat er geen verwarringsgevaar is gezien de plaats waar de bedrijven van partijen zijn gevestigd, overweegt de rechtbank als volgt. El Mousati heeft onweersproken gesteld dat hij auto's en diensten aanbiedt via landelijke platforms zoals autoscout.ml, marktplaats.nl en ikwilvanmijnautoaf.nl. Ook heeft El Mousati onweersproken gesteld dat een consument bereid is om langere afstanden af te leggen als het gaat om de aanschaf van een auto. Bij deze stand van zaken is de rechtbank van oordeel dat El Mousati zijn handelsnaam landelijk gebruikt en dat zijn handelsnaam landelijk enige bekendheid geniet, zodat het enkele feit dat de ondernemingen van partijen in Arkel en Zevenaar zijn gevestigd, onvoldoende is om het verwarringsgevaar te voorkomen.

4.5. De conclusie is dat [REDACTED] met het gebruik van de handelsnaam "Autobedrijf Motech" inbreuk heeft gemaakt op het handelsnaamrecht van El Mousati als bedoeld in artikel 5 Handelsnaamwet.

##### *Artikel 2.20 BVIE: Motech / Motech*

4.6. [REDACTED] heeft zich verweerd met de stelling dat hij over een ouder recht beschikt omdat hij de naam Motech reeds gebruikte voordat El Mousati het merk Motech heeft gedeponereerd. Hierdoor zou El Mousati geen geldig merk hebben. Deze stelling gaat niet op. Het merkenrecht is een attributief stelsel, hetgeen betekent dat het recht toekomt aan degene die het merk heeft ingeschreven. Dat een andere partij het merk eerder gebruikte staat aan die inschrijving niet in de weg, tenzij die inschrijving te kwader trouw is geschied. Dat is hier echter niet gesteld. Eventueel eerder gebruik door [REDACTED] staat aan de geldigheid van het merk van El Mousati niet in de weg.

4.7. Voor zover [REDACTED] beoogt een beroep te doen op artikel 2.23 lid 2 BVIE (het gebruik van een ouder recht van plaatselijke betekenis), gaat dat beroep niet op nu [REDACTED] de handelsnaam, zoals hierboven uiteengezet, niet rechtmatig voerde.

4.8. Nu vaststaat dat [REDACTED] de naam Autobedrijf Mo-tech en zijn logo heeft gebruikt voor het aanbieden van onderhoudsdiensten en het merk van El Mousati staat ingeschreven voor klasse 37 (reparatie en onderhoud van auto's) is sprake van gebruik van identieke diensten. Om de redenen uiteengezet in r.o. 4.2 is sprake van overeenstemmende tekens.

4.9. Het voorgaande brengt mee dat er sprake is van verwarringsgevaar waardoor inbreuk wordt gemaakt op de rechten van El Mousati die voortvloeien uit artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE. Of ook sprake is van inbreuk op de rechten die voortvloeien uit artikel 2.20 lid 2 sub a, c en/of d BVIE kan daarmee in het midden blijven.

#### *Mtech / M-tech*

4.10. De volgende vraag is of het voorgaande ook geldt ten aanzien van het gebruik van de aanduiding Mtech (of M-tech) door [REDACTED]. De rechtbank is van oordeel dat dit niet het geval is. Mtech en M-tech stemmen niet zodanig met Motech overeen dat daardoor verwarring bij het in aanmerking komende publiek is te duchten. Daarbij slaat de rechtbank acht op het feit dat het onderdeel "tech" als zodanig weinig onderscheidend is, gezien het een gebruikelijke afkorting is van het woord techniek. Dan blijft over het onderdeel "Mo" dat in combinatie met "tech" kan worden opgevat als verwijzend naar "motor techniek", hetgeen ingeval van M-tech of Mtech niet het geval is. Van begripsmatige overeenstemming is dan geen sprake. Ook auditief is er een duidelijk verschil tussen Motech en M-tech of Mtech. Dat laatste zal immers fonetisch worden uitgesproken als "emtech". Gezien het duidelijke begripsmatige en auditieve verschil, de slechts beperkte visuele overeenstemming en het beperkte onderscheidende vermogen van het teken "Motech", is er geen verwarring te duchten.

4.11. Anders dan door El Mousati wordt gesteld, is de rechtbank van oordeel dat er geen bijzondere omstandigheden zijn die de conclusie kunnen dragen dat het eerdere gebruik van [REDACTED] van de aanduiding Motech met zich meebrengt dat door zogenaamde "nawerking" de kans op verwarring als gevolg van het gebruik van Mtech of M-tech reëel is geworden. Daarbij is van belang dat [REDACTED] de aanduiding Motech relatief korte tijd heeft gebruikt en het onderscheidend vermogen van de naam Motech beperkt is. Dat het bedrijf van El Mousati verschijnt als resultaat bij een zoekopdracht op Facebook met de zoekterm "Mtech", is een gevolg van het door Facebook gehanteerde zoekalgoritme maar betekent op zichzelf, zonder nadere toelichting die ontbreekt, niet dat de term Mtech het merk van El Mousati bij het publiek in herinnering roept.

4.12. Voor zover El Mousati erover heeft geklaagd dat er nawerking uitgaat van het gebruik door [REDACTED] van de aanduiding "Moradtech", gaat de rechtbank daaraan voorbij nu er tegen het gebruik van die aanduiding geen vorderingen zijn gericht.

### *De vorderingen*

- 4.13. In het licht van het bovenstaande zijn de onder I., II. en III. gevorderde verklaring voor recht en verboden toewijsbaar, voor zover zij zien op het gebruik van de aanduiding "Motech".
- 4.14. De gevorderde overdracht van de domeinnaam [www.autobedrijfmatech.nl](http://www.autobedrijfmatech.nl) is eveneens toewijsbaar.
- 4.15. De dwangsommen zullen worden toegewezen en gemaximeerd zoals hierna vermeld.
- 4.16. De gevorderde winstafdracht op grond van artikel 2.21 lid 4 BVIE komt niet voor toewijzing in aanmerking. [REDACTED] heeft de handelsnaam "Autobedrijf Mo-tech" ingeschreven voor de prioriteitsdatum van het merk van El Mousati. Van te kwader trouw inbreuk maken op het merk van El Mousati kan daarom geen sprake zijn. Bovendien is niet gesteld of gebleken dat er een causaal verband bestaat tussen het gebruik van de aanduiding Motech en enige door [REDACTED] gemaakte winst. Dit laatste staat ook in de weg aan de toewijzing van de gevorderde winstafdracht op grond van artikel 6:104 BW. Nu geen winstafdracht wordt toegewezen, komt de gevorderde opgave van de gemaakte winst, wegens gebrek aan belang, niet voor toewijzing in aanmerking.
- 4.17. Ten aanzien van de gevorderde forfaitaire schadevergoeding ex artikel 2.21 lid 2 sub b BVIE en/of artikel 6c Handelsnaamwet heeft [REDACTED] betwist dat El Mousati enige schade heeft geleden als gevolg van het gebruik van de aanduiding Motech door [REDACTED]. In het licht van die betwisting had het op de weg van El Mousati gelegen nader te onderbouwen dat hij schade heeft geleden als gevolg van het handelen van [REDACTED]. Nu hij dit heeft nagelaten, heeft hij in dit verband onvoldoende gesteld. De vordering tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding wordt daarom afgewezen.
- 4.18. De vordering tot afgifte van producten die [REDACTED] waarop het merk Motech is aangebracht zal worden afgewezen omdat niet is gesteld dat dergelijke [REDACTED] dergelijke producten heeft verhandeld of in voorraad heeft. El Mousati heeft ook niet gesteld om welke producten dit zou gaan.
- 4.19. Ook de gevorderde rectificatie zal worden afgewezen. El Mousati heeft onvoldoende gesteld dat hij, naast het toegewezen verbod, belang heeft bij een dergelijke rectificatie.

### *Proceskosten*

- 4.20. Nu de rechtbank oordeelt dat [REDACTED] inbreuk heeft gemaakt op de rechten van El Mousati, zal hij als overwegend in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Deze procedure ziet op de handhaving van intellectuele eigendomsrechten, zodat artikel 1019h Rv van toepassing is. Op grond van dat artikel wordt de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. Bij de vaststelling van de redelijke en evenredige kosten ex artikel 1019h Rv gaat de kantonrechter uit van de door de rechtbank gehanteerde Indicatietarieven in IE-zaken, versie 1 april 2017.

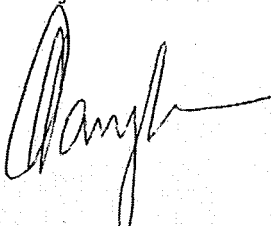
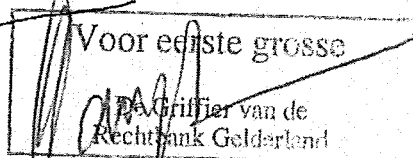
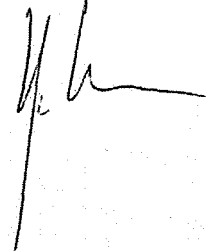
Nu het een eenvoudige inbreukwettie betreft, met een beperkt feitencomplex en er geen uitgebreid inhoudelijk verweer is gevoerd, beschouwt de rechtbank deze zaak als een eenvoudige bodenzaak, waarvoor het een maximaal tarief geldt van € 8.000. De rechtbank ziet geen aanleiding van de indicatietarieven af te wijken en de proceskosten zullen derhalve tot een bedrag van € 8.000,00 worden toegewezen.

## 5. De beslissing

De rechtbank

- 5.1. verklaart voor recht dat [REDACTED] inbreuk heeft gemaakt op de rechten van El Mousati die voortvloeien uit de handelsnaam "Motech" en het Beneluxmerk "Autobedrijf MOTECH" (registratienummer 1037529, hierna het Merk) door gebruik te maken van het onderscheidingsmiddel Motech,
- 5.2. beveelt [REDACTED] om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis ieder gebruik van de aanduiding Motech als handelsnaam te staken en gestaakt te houden,
- 5.3. beveelt [REDACTED] om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis iedere inbreuk in de Benelux op het Merk te staken en gestaakt te houden,
- 5.4. beveelt [REDACTED] de domeinnaam [www.autobedrijfmatech.nl](http://www.autobedrijfmatech.nl) binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis aan El Mousati over te dragen,
- 5.5. veroordeelt [REDACTED] voor iedere dag dat hij in strijd handelt met het onder 5.2 en 5.3 bepaalde, aan El Mousati te betalen een dwangsom van € 500,00 per dag (een gedeelte van een dag tot een hele gerekend), met een maximum van € 25.000,00,
- 5.6. veroordeelt [REDACTED] in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van El Mousati begroot op € 8.000,00, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf 14 dagen na betekening van dit vonnis tot aan de dag van voldoening,
- 5.7. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad,
- 5.8. Wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.F.R. van Heemstra en in het openbaar uitgesproken op 29 januari 2020.

Voor eerste grosse  
De Griffier van de  
Rechtbank Gelderland