

In naam des Konings

arrest

GERECHTSHOF AMSTERDAM

afdeling civiel recht en belastingrecht, team II

zaaknummer: 200.120.819/01 KG

zaak-/rolnummer rechtbank: 197833/KG ZA 12-560 (Haarlem)

arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 24 december 2013

inzake

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ALTREX B.V.,

gevestigd te Zwolle,

appellante,

advocaat: mr. A. van Hees te Amsterdam,

tegen:

wonend te **J**

geïntimeerde,

advocaat: mr. P.F.M. Deijkers te Hoorn.

1. Het geding in hoger beroep

Partijen worden hierna Altrex en Jacobs genoemd.

Altrex is bij dagvaarding van 15 januari 2013 in hoger beroep gekomen van een vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Haarlem van 27 december 2012, onder bovenvermeld zaak-/rolnummer in kort geding gewezen tussen Altrex als eiseres en **J** als gedaagde.

Partijen hebben de volgende stukken ingediend:

- memorie van grieven;
- memorie van antwoord;
- akte aan de zijde van Altrex.

Vervolgens is arrest gevraagd.

Altrex heeft geconcludeerd dat het hof het vonnis waarvan beroep zal vernietigen en alsnog haar vorderingen zal toewijzen, met veroordeling van **J** in de daadwerkelijk proceskosten in beide instanties.

heeft geconcludeerd, zakelijk weergegeven, dat het hof het vonnis waarvan beroep zal bekrachtigen, met beslissing over de proceskosten.

2. Feiten

De voorzieningenrechter heeft in het bestreden vonnis onder 2.1 tot en met 2.8 de feiten opgesomd die zij bij de beoordeling van het geschil van partijen tot uitgangspunt heeft genomen. Deze feiten zijn niet in geschil en dienen derhalve ook het hof als uitgangspunt. Rechtsoverweging 3.1 behelst een korte samenvatting daarvan.

3. Beoordeling

3.1.(i) Altrex is een onderneming die zich bezighoudt met de exploitatie van klimmaterialen, waaronder ladders, steigers en trappen. Altrex is houdster van Benelux en Europese merkinschrijvingen voor het woordmerk "Altrex" voor waren en diensten in onder meer klassen 6, 19, 20 en 37, voorts is zij rechthebbende op een beeldmerk, met daarin verwerkt haar woordmerk, (hierna het Altrex-logo) voor waren in klassen 6, 19 en 20. Altrex exploiteert sinds 1996 een website onder de domeinnamen altrex.nl en altrex.com.

(ii) stond van 1 juni 2008 tot 30 juli 2012 ingeschreven als eigenaar van de eenmanszaak Exploitatie, die zich bezighield met verhuur van onroerend goed en groothandel in bouwmaterialen. Blijkens een uittreksel uit het handelsregister is de onderneming per 30 juli 2012 opgeheven. is sinds 5 mei 2006 houder van het Benelux woordmerk "Alex klimmaterialen", ingeschreven voor waren en diensten in de klassen 6, 19, 35 en 37. is houder van de domeinnaam alexklimmaterialen.nl. Op de website www.alexklimmaterialen.nl werden klimmaterialen aangeboden onder de aanduidingen "Alex" en "Alex klimmaterialen". Op deze website waren afbeeldingen van klimmaterialen geplaatst die waren overgenomen van de website van Altrex.

(iii) De (niet door gedreven) eenmanszaak Drukkerij Blokker te Wormerveer was tot voor kort rechthebbende op de website www.alex-klimmaterialen.nl. Op deze website werden klimmaterialen aangeboden en was een qua vorm en plaatsing van de naam (in dit geval "Alex") sterk op het Altrex-logo gelijkend logo afgebeeld. Drukkerij Blokker heeft de domeinnaam alex-klimmaterialen.nl inmiddels aan Altrex overgedragen en de website is opgeheven.

(iv) Bij brief van 2 juli 2012 heeft Altrex gesommeerd te bevestigen onder meer dat het gebruik van de naam "Alex Klimmaterialen" en het Alex-logo door zijn onderneming en de daaraan gelieerde partijen zou worden gestaakt dat de Benelux merkinschrijving voor het merk "Alex Klimmaterialen" zou worden doorgehaald en voorts ieder onrechtmatig handelen jegens Altrex zou worden gestaakt.

(v) heeft Altrex bij brief van 29 augustus 2012 bericht dat de merknaam "Alex Klimmaterialen" door Exploitatie zou worden gehandhaafd in verband met actuele ontwikkelingen en dat bij verdere ontwikkeling het beeldmerk

zou worden aangepast. [REDACTED] verklaarde zich bereid de url en het beeldmerk "Alex" te verkopen voor een bedrag van € 4.000,-.

(vi) Bij brief van 4 oktober 2012 heeft de advocaat van Altrex [REDACTED] gesommeerd binnen vijf dagen alsnog te bevestigen dat aan de in de brief van 2 juli 2012 vermelde eisen zou worden voldaan. Bij e-mail van 12 oktober 2012 heeft de gemachtigde van [REDACTED], [REDACTED], aan Altrex bericht dat [REDACTED] de naam Alex Klimmaterialen zou handhaven. De website www.alexklimmaterialen.nl is inmiddels opgeheven.

3.2. Altrex vordert in dit geding een voorziening die ertoe strekt dat [REDACTED] zich onthoudt van inbreuken op haar merk- en handelsnaamrechten door het gebruik van de naam/tekens "Alex" en "Alex Klimmaterialen" in het kader van, kort gezegd, de handel in klimmaterialen.

De voorzieningenrechter heeft de vordering van Altrex afgewezen. Tegen deze beslissing en de daaraan ten grondslag gelegde motivering komt Altrex met zeven grieven op.

3.3. Het hof verwerpt het verweer van [REDACTED] dat het feit dat Altrex indertijd geen oppositie heeft gevoerd tegen de inschrijving van het merk Alex Klimmaterialen reeds meebrengt dat zij zich niet meer tegen het gebruik van dit teken door [REDACTED] kan verzetten. Door geen oppositie te voeren geeft de houder van het oudere merk (in beginsel) geen rechten prijs.

3.4. Kern van het geschil van partijen betreft de vraag of de tekens Altrex en Alex (Klimmaterialen), gebruikt als handelsnaam c.q. onderscheidingstekens in het kader van de handel in klimmaterialen, zodanige gelijkenis vertonen dat het gebruik door [REDACTED] van de naam/het teken Alex (Klimmaterialen) als verwarringwekkend moet worden beschouwd en inbreuk maakt op de (oudere) merk- en handelsnaamrechten van Altrex.

De voorzieningenrechter heeft, na een onderzoek naar het bestaan van een eventuele begripmatige, visuele en auditieve overeenstemming tussen de twee namen/tekens, deze vraag in negatieve zin beantwoord.

3.5. Het hof komt tot een ander oordeel op grond van het volgende.

Zoals de voorzieningenrechter heeft overwogen is Altrex een fantasienaam. Deze is waar het klimmaterialen betreft niet, althans niet op het eerste gezicht, als (gedeeltelijk) beschrijvend van aard aan te merken en komt derhalve een relatief sterk onderscheidend vermogen toe. Dit onderscheidend vermogen wordt versterkt doordat, zoals de voorzieningenrechter onbestreden heeft vastgesteld, "Altrex" een bekend merk is in de branche voor klimmaterialen.

Het hof is van oordeel dat in het licht hiervan de naam en tekens Alex en Alex Klimmaterialen van [REDACTED] te weinig afstand houden. Ook hier betreft het een 'fantasienaam' in die zin dat er, althans op het eerste gezicht, geen verband is met klimmaterialen. Voorts is er sprake van een in de gegeven omstandigheden sterk verwarringwekkende visuele gelijkenis doordat het woord "Altrex" en het kenmerkend bestanddeel van het teken Alex Klimmaterialen, zijnde "Alex" niet alleen vier letters gemeen hebben doch deze ook in dezelfde volgorde zijn geplaatst. Dat de

letter A op andere wijze wordt uitgesproken, en in zoverre de auditieve overeenstemming minder is dan de visuele, doet aan het hierdoor ontstane associatiegevaar niet af.

Gelet hierop is het hof van oordeel dat door het gebruik van de naam/tekens Alex en Alex Klimmaterialen in het kader van de handel in klimmaterialen zodanig gevaar van verwarring ontstaat met de onderneming respectievelijk met betrekking tot de herkomst van de waren van Altrex dat dit gebruik zowel op handelsnaamrechtelijke als op merkenrechtelijke grondslag moet worden verboden, mede gelet op het gelijke afnemerspubliek en het overeenstemmende geografische gebied en bereik van de identieke activiteiten van beide ondernemingen.

3.6. Het voorgaande brengt mee dat het door Altrex gevorderde gebod strekkende tot staking van dit gebruik toewijsbaar is.

Voor een (specifiek) verbod met betrekking tot het gebruik van het Alex-logo ziet het hof onvoldoende aanleiding, reeds omdat in hoger beroep niet aannemelijk is geworden dat Jacobs het teken gebruikt of beoogt te gebruiken.

Het hof acht het door Altrex gevorderde gebod (in het licht van de tevens gevorderde dwangsomveroordeling) overigens te ruim en zal dat in beperkte vorm toewijzen.

3.7. Dit leidt tot de slotsom dat het vonnis van de voorzieningenrechter dient te worden vernietigd. Het door Altrex gevorderde verbod zal alsnog op de hierna te vermelden wijze worden toegewezen. De gevorderde dwangsom zal worden beperkt en de termijn bedoeld in artikel 1019i Rv zal worden gesteld op zes maanden na de uitspraak van dit arrest.

Altrex vordert in dit geding vergoeding van de door haar gemaakte proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv. Nu het in dit geding gaat om handhaving van intellectuele eigendomsrechten in de zin van artikel 1019 Rv is deze vordering toewijsbaar. Jacobs heeft tegen de wijze waarop Altrex haar kosten heeft berekend en de (resulterende) hoogte daarvan bezwaar gemaakt. De onderhavige procedure moet worden aangemerkt als een (relatief) eenvoudig kort geding. In het licht daarvan acht het hof zowel in eerste instantie als in hoger beroep een bedrag van € 6.000,- ter zake van salaris redelijk en evenredig.

4. Beslissing

Het hof:

vernietigt het vonnis waarvan beroep;

veroordeelt [redacted] om binnen acht werkdagen na betekening van dit vonnis het gebruik van de naam/tekens "Alex", "Alex Klimmaterialen" alsmede van de domeinnaam alexklimmaterialen.nl te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een dwangsom van € 500,- per overtreding en per dag(deel) dat de overtreding voortduurt, met een maximum aan totaal te verbeuren dwangsommen van € 50.000,-;

veroordeelt [REDACTED] in de kosten van het geding in beide instanties, aan de zijde van Altrex op de voet van artikel 1019h Rv begroot op € 656,05 aan verschotten en € 6.000,- voor salaris in eerste aanleg en in hoger beroep tot op heden op € 759,71 aan verschotten en € 6.000,- voor salaris;

verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad;


stelt de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden na de uitspraakdatum van dit arrest;

wijst af het anders of meer gevorderde.

Dit arrest is gewezen door mrs. E.E. van Tuyll van Serooskerken-Röell, J.H. Huijzer en N. van Lingen en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 24 december 2013.



mr. J.H. Huijzer

 A. Van Hees
DE GRONDE