

vonnis



RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht, voorzieningenrechter

zaaknummer / rolnummer: 413075 / KG ZA 08-2196 WT/RV

Vonnis in kort geding van 22 januari 2009

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
HPG HUGENHOLTZ PROJECT HOLDING B.V.,
gevestigd te Naarden,
2. de naamloze vennootschap
HPG BELGIUM N.V.,
3. de naamloze vennootschap
HPG KORTRIJK N.V.,
beide gevestigd te Brussel, België,
eiseressen bij gelijklopende dagvaardingen van 4 en 8 december 2008,
U advocaten mr. C.S. Mastenbroek en mr. C. Willems te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
HOLLAND PROPERTY INVESTMENTS B.V.,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
HOLLAND PROPERTY GROUP B.V.,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
HOLLAND PROPERTY TRADING B.V.,
4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
HOLLAND PROPERTY SUPPORT B.V.,
5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
HOLLAND PROPERTY DEVELOPMENT B.V.,
6. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
LIVING TODAY B.V.,
alle gevestigd te Warmond,
4. de rechtspersoon naar vreemd recht
2 SPARK LTD.,
gevestigd te Guernsey, Verenigd Koninkrijk,
gedaagden,
advocaat mr. J.Ch. Jansen Schoonhoven te Utrecht.

1. De procedure

Ter terechtzitting van 13 januari 2009 hebben eiseressen, verder gezamenlijk ook (in enkelvoud) Hugenholtz c.s., gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Gedaagden, verder gezamenlijk ook (in enkelvoud) Holland Property c.s., hebben verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening. Beide partijen hebben producties en pleitnota's in het geding gebracht. Na debat zijn partijen in de gelegenheid gesteld de zaak in der minne te schikken. Bij brieven van 20 januari 2009, van Hugenholtz c.s., en 21 januari 2009, van Holland Property c.s., hebben partijen alsnog verzocht vonnis te wijzen.

Ter zitting waren aanwezig:

Aan de zijde van Hugenholtz c.s.: J.B.T. Hugenholtz, statutair bestuurder, I.J. van den Ende en mrs. Mastenbroek en Willems.

Aan de zijde van Holland Property c.s.: H.M. Vonk, J.P. Vonk en M.W.A.L. Wallaart, statutair bestuurders en mr. Jansen Schoonhoven.

2. De feiten

2.1. Eiseres sub 1 is op 5 juni 1989 ingeschreven in het handelsregister. Hugenholtz c.s. realiseert en exploiteert kantoren, bedrijfsgebouwen, winkels, woningen en hotels. Zij is actief in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk.

2.2. Hugenholtz c.s. heeft sinds 1994 autoraceteams gesponsord. Daarbij maakte zij tot 2006 gebruik van het volgende logo:



Na 2006 heeft zij bij de sponsoring gebruik gemaakt van het door haar gedeponeerde beeldmerk als weergegeven onder 2.4.

2.3. Hugenholtz c.s. heeft op 6 september 2005 het teken HPG gedeponeerd bij het Benelux Merkenregister van het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) als woordmerk in de klassen 35, 36 en 42. Het merk is ingeschreven op 9 september 2005.

2.4. Hugenholtz c.s. heeft op 30 maart 2006 een beeldmerk gedeponeerd bij het BBIE in de klassen 35, 36 en 42. De inschrijving van dit merk is op 6 juli 2006 gepubliceerd. Het gedeponeerde beeldmerk van Hugenholtz c.s.:



2.5. Holland Property c.s. is sinds 1 januari 2008 de rechtsopvolger van Vonk Vastgoed Groep. Gedaagden sub 1 en sub 5 zijn op 18 januari 2008 ingeschreven in het handelsregister. De gedaagden sub 2, 3 en 4 zijn respectievelijk op 19 november, 15 mei en 19 mei 2008 ingeschreven. Uit de website van Holland Property c.s.,

domeinnaam hollandpropertygroup.nl, blijkt dat de beleggingsportefeuille van Holland Property c.s. bestaat uit woningen, horecagelegenheden en winkels in diverse steden in Nederland.

2.6. Holland Property c.s. heeft op 2 januari 2008 een beeldmerk gedeponeerd en verzocht om een spoedinschrijving bij het BBIE in de klassen 35, 36 en 37. De publicatie van die inschrijving is verricht op 7 januari 2008. Het door Holland Property c.s. gedeponeerde beeldmerk:



HOLLAND PROPERTY GROUP

2.7. Bij brief van 23 januari 2008 heeft Hugenholtz c.s. aan (de rechtsvoorganger van) Holland Property c.s. bericht dat zij bezwaar maakt tegen het depot van het beeldmerk door Holland Property c.s. Op 2 oktober 2008 heeft de advocaat van Hugenholtz c.s. dit bezwaar schriftelijk herhaald.

2.8. Hugenholtz c.s. heeft op 23 juni 2008 oppositie ingesteld bij het BBIE tegen het door Holland Property c.s. ingeschreven beeldmerk.

2.9. Onder de stukken bevinden zich verschillende overzichten van zoekresultaten betreffende het gebruik van bepaalde termen:

- De term 'property group' komt wereldwijd 30.800.000 keer voor op het internet, in het Nederlandse handelsregister dertien keer en in de verschillende merkenregisters vijftien keer, waarvan drie keer in het Benelux merkenregister.
- De term HPG komt ruim 50 keer voor in handelsnamen in het Nederlandse handelsregister.
- De term 'HPG real estate' komt 58.500 keer voor op het internet, de term 'hpg onroerend goed' 307 keer.

3. Het geschil

3.1. Hugenholtz c.s. vordert - samengevat - Holland Property c.s. te bevelen, op straffe van een dwangsom, het gebruik van de tekens HPG, HPG Holland Property Groep, Holland Property Group en HPG, of daarmee overeenstemmende tekens te staken en gestaakt te houden, en het gebruik van ieder teken, merk, handelsnaam of domeinnaam met daarin de aanduiding HPG of een daarmee overeenstemmend teken te staken of gestaakt te houden.

Verder vordert Hugenholtz c.s. gedaagde sub 3, verder Living Today, te bevelen om alles in het werk te stellen dat het gebruik van de domeinnaam

hollandpropertygroup.nl wordt gestaakt en dat de registratie van die domeinnaam wordt doorgehaald. Daarnaast vordert Hugenholtz c.s. veroordeling van Living Today tot afgifte van kopieën van alle te voeren correspondentie daarover. Een en ander met hoofdelijke veroordeling van Holland Property c.s. in de volledige proceskosten en bepaling van de termijn waarbinnen een bodemprocedure aanhangig dient te worden gemaakt op zes maanden.

3.2. Hugenholtz c.s. stelt daartoe, kort gezegd, het volgende. Hugenholtz c.s. maakt al lange tijd in het economische verkeer gebruik van de afkorting HPG. Zij heeft de ondernemingen HPG Belgium en HPG Kortrijk al in de jaren '90 opgericht. Daarnaast maakt Hugenholtz c.s. gebruik van het teken HPG voor aanduiding van andere activiteiten die zij ontplooit. Hugenholtz c.s. en het teken HPG is een bekende naam in de vastgoedwereld door de projecten die Hugenholtz c.s. heeft uitgevoerd en bij een groter publiek vanwege de sponsoring van autoracetams. Daarom heeft zij in 2005 het woordmerk HPG ingeschreven als Benelux merk, en in 2006 het beeldmerk van die lettercombinatie. In de Benelux bestaan geen andere merken waarin het teken HPG voorkomt voor de diensten die Hugenholtz c.s. aanbiedt. De merken van Hugenholtz c.s. hebben dus een sterk onderscheidend vermogen.

Holland Property c.s. heeft tot begin 2008 geopereerd onder de naam Vonk Vastgoed Groep (en MMCR Vastgoedbemiddeling B.V.). Deze onderneming is de naam Holland Property Group gaan voeren als handelsnaam en haakt zo aan op de naamsbekendheid en het succes van Hugenholtz c.s. Daarnaast maakt Holland Property c.s. gebruik van de handelsnaam 'HPG Holland Property Group'. Dit schept verwarring onder het publiek omdat het lijkt alsof de onderneming onderdeel is van Hugenholtz c.s. en maakt inbreuk op haar merkenrecht.

Op 2 januari 2008 heeft 2 Spark Ltd. het beeldmerk met daarin de teksten 'HPG' en 'Holland Property Group' ingeschreven bij het Benelux merkenregister. Dit maakt inbreuk op de door Hugenholtz c.s. geregistreerde merken (HPG als woord- en beeldmerk).

Hugenholtz c.s. betoogt tot slot dat de naam Holland Property Group in de praktijk zal leiden tot gebruik van HPG als aanduiding voor activiteiten en/of ondernemingen van Holland Property c.s. Dit is al een keer gebeurd door een videoclip die Living Today op de website youtube.com heeft geplaatst met HPG als aanduiding van de onderneming. De kans is groot dat Holland Property c.s. vaker gebruik gaat maken van het teken HPG. Dit zal dan in strijd zijn met de door Hugenholtz c.s. gevoerde handelsnaam en geregistreerde merken, zodat Holland Property c.s. de handelsnaam Holland Property Group dient aan te passen. En daarmee ook het geregistreerde merk en de gebruikte domeinnaam. Zij kan bijvoorbeeld ook onder de naam Property Group Holland opereren en zodat het hiervoor beschreven gevaar voor inbreuk op de handelsnaam en merkrechten van Hugenholtz c.s. niet direct aanwezig is.

3.3. Holland Property c.s. voert - kort weergeven - aan dat zij niet aanhaakt bij de bekendheid van Hugenholtz c.s. Tot de brief van 23 januari 2008 was Hugenholtz

c.s. zelfs onbekend bij Holland Property c.s. Zij heeft een merkenbureau ingeschakeld voor de inschrijving van haar beeldmerk, en die heeft na onderzoek ook geen melding gemaakt van Hugenholtz c.s. of door haar geregistreerd merken. Holland Property c.s. heeft verder aangevoerd dat het merk HPG, bestaande uit een enkele lettercombinatie, zwak is, ook al omdat het merk recentelijk is ingeschreven, en niet vaststaat dat Hugenholtz c.s. daarvoor gebruik heeft gemaakt van de afkorting HPG. Er zijn tientallen ondernemingen die de afkorting HPG gebruiken in hun handelsnaam en merkennamen, zoals blijkt uit een overzicht van de zoekresultaten op internet naar het gebruik van de afkorting. Dit maakt de merken van Hugenholtz c.s. ook zwak. Tot slot komt het beeldmerk van Holland Property c.s. niet overeen met de merken van Hugenholtz c.s. Het gebruik van de letters HPG is niet inbreukmakend omdat het dominerende bestanddeel van het beeldmerk van Holland Property c.s. de term 'Holland Property Group' is. Die handelsnaam en domeinnaam maken evenmin inbreuk op de handelsnamen van Hugenholtz c.s., ook al omdat 'property group' geen onderscheidend vermogen bezit zoals blijkt uit de overgelegde zoekresultaten met die term.

4. De beoordeling

4.1. Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 4.6 lid 3 van het Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom stelt de voorzieningenrechter zijn bevoegdheid vast op grond van het feit dat gedaagden haar beeldmerk ook gebruiken op internet, zodat het gestelde onrechtmatig handelen zich ook in Amsterdam voordoet.

4.2. De vorderingen van Hugenholtz c.s. zijn in kort geding slechts toewijsbaar indien voldoende aannemelijk is dat de bodemrechter de zienswijze van Hugenholtz c.s. zal volgen. Bij een beweerde inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht is de spoedeisendheid gegeven. In beginsel leidt iedere dag dat de inbreuk voortduurt immers tot meer schade aan de zijde van de rechthebbende.

4.3. Vast staat dat Hugenholtz c.s. in 2005 het woordmerk HPG, en in 2006 een beeldmerk met dezelfde lettercombinatie, heeft laten registreren en dat het beeldmerk van Holland Property c.s. in 2008 is ingeschreven. Voorshands is voldoende aannemelijk dat Hugenholtz c.s. het teken HPG al langere tijd heeft gebruikt als aanduiding van haar activiteiten en ondernemingen. Anders dan door Holland Property c.s. aangevoerd kan uit het feit dat Hugenholtz c.s. het teken HPG pas in 2005 als woordmerk, en in 2006 als beeldmerk, heeft laten inschrijven niet worden geconcludeerd dat de merken geen of minder bescherming verdienen. Inschrijving van het teken als Benelux-merk is immers noodzakelijk om de bescherming van het gebruikte teken als merk af te dwingen.

4.3.1. De door Holland Property c.s. overgelegde resultaten van zoekmachines over ondernemingen in de gehele wereld die het teken HPG op enige wijze in hun handelsnaam voeren of gebruiken als onderdeel van door hen geregistreerde merken,

doet niet af aan de merkenrechtelijke bescherming die Hugenholtz c.s. in beginsel in de Benelux geniet voor haar woordmerk HPG en beeldmerk. Hugenholtz c.s. heeft aannemelijk gemaakt dat in het merkenregister van het BBIE slechts vier merken zijn geregistreerd die het teken HPG gebruiken, en dat de andere drie merken worden gebruikt voor diensten gericht op een ander publiek in een ander economisch gebied. Bovendien is voorshands niet gebleken dat de afkorting in de Benelux wordt gebruikt als aanduiding voor diensten of producten gericht op vastgoed. Uitgangspunt is dan ook dat Hugenholtz c.s. beschikt over een geldig merk en het recht heeft om tegen inbreuk daarop op te treden.

4.3.2. De vraag is of het door Holland Property c.s. geregistreerde beeldmerk, 'HPG Holland Property Group' en het gebruik daarvan, inbreuk maakt op de merken van Hugenholtz c.s. Holland Property c.s. heeft betoogd dat in haar beeldmerk het onderdeel 'Holland Property Group' het dominerende bestanddeel is en dat de afkorting HPG in het wapenschild niet zal opvallen bij het publiek. De twee beeldmerken zijn daarom niet overeenstemmend, aldus Holland Property c.s. Dit verweer wordt niet gevolgd. De plaatsing van de afkorting HPG in de top van het wapenschild legt een bepaalde nadruk op dit onderdeel van het beeldmerk, zodat niet meteen kan worden geconcludeerd dat dit onderdeel van het beeldmerk ondergeschikt is aan de andere onderdelen. Bovendien wordt door de plaatsing van de afkorting HPG aan de linkerzijde van het beeldmerk de indruk gewekt dat de letters zelfstandige betekenis hebben. De kans dat het betrokken publiek de afkorting HPG in het beeldmerk van Holland Property c.s. associeert met Hugenholtz c.s. is dan ook aanwezig. Daardoor is voldoende aannemelijk dat dat publiek een verband zal leggen tussen het beeldmerk van Holland Property c.s. en de merken, en daardoor geïdentificeerde diensten, van Hugenholtz c.s. Op grond van artikel 2.20 lid 1 onder b Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom kan Hugenholtz c.s. het gebruik van HPG als onderdeel van een merk van Holland Property c.s. dan ook verbieden. Voorshands is voldoende aannemelijk dat de bodemrechter een vordering daartoe zal toewijzen.

4.4. De volgende vraag is of ook het gebruik van de termen 'Holland Property Group' en 'HPG Holland Property Group' in strijd is met de handelsnaamrechten van Hugenholtz c.s. Onbetwist is dat beide ondernemingen zich bezighouden met vastgoedprojecten in Nederland. Daarnaast is niet uit te sluiten dat zij zich, in ieder geval deels, op hetzelfde publiek richten. De handelsnaam 'Holland Property Group' en de domeinnaam 'hollandpropertygroup.nl' zijn als zodanig niet in strijd met de door Hugenholtz c.s. gevoerde handelsnamen. De kans op verwarring bij het publiek is niet aannemelijk omdat de gevoerde handelsnaam 'Holland Property Group', en de daarvoor gebruikte domeinnaam, te zeer verschillen van de door Hugenholtz c.s. gehanteerde handelsnaam. De door Holland Property c.s. gevoerde handelsnaam en/of de door haar gebruikte domeinnaam bevatten evenmin een door Hugenholtz c.s. gedeponeed merk. Voorshands is daarom niet aannemelijk dat de bodemrechter de vordering tot een verbod op het gebruik van de bedoelde handelsnaam en

domeinnaam zal toewijzen, zodat deze vordering in kort geding evenmin toewijsbaar is.

4.5. Dit is anders voor het gebruik door Holland Property c.s. van de afkorting HPG ter aanduiding van haar activiteiten en/of ondernemingen. Allereerst is dit in strijd met het merkenrecht van Hugenholtz c.s. die (oneigenlijk) gebruik van zijn geregistreerd merk niet hoeft te dulden. Daarnaast is voldoende aannemelijk dat Hugenholtz c.s. de afkorting HPG al sinds lange tijd heeft gevoerd als handelsnaam van dochterondernemingen en ook heeft gebruikt ter onderscheiding van door haar aangeboden diensten. Als Holland Property c.s. dezelfde afkorting voert in een handelsnaam, of anderszins gebruikt ter aanduiding van haar activiteiten, is de kans aanwezig dat dit bij het publiek zal leiden tot verwarring tussen de ondernemingen van Holland Property c.s. en Hugenholtz c.s. Bovendien is op grond van artikel 5a Handelsnaamwet het gebruikmaken van het door Hugenholtz c.s. geregistreerde merk HPG in de handelsnaam van Holland Property c.s. verboden. Het gebruik van een domeinnaam kan ook worden beschouwd als het "voeren van een handelsnaam" in de zin van artikel 5 van de Handelsnaamwet. Het voorgaande geldt dus ook met betrekking tot het gebruik van HPG in een domeinnaam geregistreerd door of namens Hugenholtz c.s. Voorshands is voldoende aannemelijk dat de bodemrechter dit onderdeel van de vordering, het gebruik van de afkorting HPG te staken, zal toewijzen. Dit is kort geding dan ook toewijsbaar, waarbij, gelet op hetgeen onder 4.3.2 is overwogen, mede wordt inbegrepen het gebruik van de letters 'HPG' in het beeldmerk van Holland Property c.s.

4.5.1. Hugenholtz c.s. heeft nog gesteld dat het gebruik van de handelsnaam 'Holland Property Group' onvermijdelijk zal leiden tot toepassing van de afkorting HPG voor activiteiten en/of ondernemingen van Holland Property c.s. Dit geeft echter onvoldoende grond om de handelsnaam 'Holland Property Group' als zodanig te verbieden, het is immers aan Holland Property c.s. om het gebruik van de afkorting 'HPG' te vermijden.

4.6. Het onderdeel van de vorderingen van Hugenholtz c.s. om ook het gebruik van met HPG overeenstemmende tekens te staken is te algemeen om toegewezen te kunnen worden.

4.7. Tegen de vordering om de termijn voor het instellen van de hoofdzaak op zes maanden te bepalen heeft Holland Property c.s. geen verweer gevoerd zodat deze zal worden toegewezen. De gevorderde dwangsom zal worden beperkt als volgt.

4.8. Holland Property c.s. zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Hugenholtz c.s. heeft op grond van artikel 1019i Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) een volledige vergoeding van de advocaatkosten, van € 20.000,00, gevorderd. Holland Property c.s. heeft de hoogte van dat bedrag betwist. In verband daarmee wordt overwogen dat het hier

een eenvoudig kort geding betreft waarvoor in het indicatietarief IE-zaken een bedrag van € 6.000,00 als redelijk en evenredig is begroot. In hetgeen van de zijde van Hugenholtz c.s. is betoogd wordt geen aanleiding gezien om in het onderhavige geval van het voormelde indicatietarief af te wijken. De kosten aan de zijde van Hugenholtz c.s. tot heden worden begroot op:

- exploitkosten (3 x € 71,80)	€ 215,40
- vast recht	254,00
- salaris advocaat	<u>6.000,00</u>
Totaal	€ 6.469,40

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. beveelt Holland Property c.s. om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis binnen de Benelux het gebruik van het teken HPG, waaronder mede begrepen het gebruik als (onderdeel van) merk, handelsnaam, domeinnaam, en in andere uitingen waarin HPG wordt gebruikt als aanduiding van een onderneming, product, merk, website of andere activiteit van Holland Property c.s., te staken en gestaakt te houden,

5.2. bepaalt dat Holland Property c.s. voor iedere dag dat zij in strijd handelt met het onder 5.1 bepaalde, aan Hugenholtz c.s. een dwangsom verbeurt van EUR 10.000,00, met een maximum van € 1.000.000,00,

5.3. veroordeelt Holland Property c.s. in de proceskosten, aan de zijde van Hugenholtz c.s. tot heden begroot op € 6.469,00,

5.4. bepaalt de termijn als bedoeld in artikel 1019i lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering op zes maanden,

5.5. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.6. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. W. Tonkens - Gerkema, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. R. Verloof, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 22 januari 2009.

type: RV
coll:




UITGEGEVEN VOOR GROSSE
De griffier van de
rechtbank Amsterdam