

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 366556 / KG ZA 10-648

Vonnis in kort geding van 7 juli 2010

in de zaak van

1. de rechtspersoon naar vreemd recht
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG,
gevestigd te München, Duitsland,
2. de rechtspersoon naar vreemd recht
ROLLS ROYCE MOTOR CARS LIMITED,
gevestigd te West Sussex, Verenigd Koninkrijk,
eiseressen,
advocaat: mr. M.G. Schrijvers te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ABC SPECIALS B.V.,
gevestigd te Baarle-Nassau,
gedaagde,
advocaat: mr. C.J.S. Vrendenburg te Amsterdam.

Eiseressen zullen hierna gezamenlijk BMW c.s. genoemd worden en afzonderlijk BMW, respectievelijk RRMC. Gedaagde zal hierna ABC genoemd worden. Voor BMW c.s. is de zaak behandeld door mr. Schrijvers voornoemd en mr. F. Keramati, voor ABC door mr. Vrendenburg voornoemd en mr. L. Bakers, allen advocaat te Amsterdam.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 20 mei 2010, met producties 1 tot en met 13b,
- producties 1 tot en met 8 van ABC,
- de akte wijziging eis van BMW c.s., met aanvullende producties 2a en 2b,
- de email van 22 juni 2010 van ABC, met aanvullende productie 9,
- kostenspecificaties van beide kanten,
- de mondelinge behandeling, gehouden op 23 juni 2010, ter gelegenheid waarvan de raadslieden pleitnotities hebben overgelegd.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

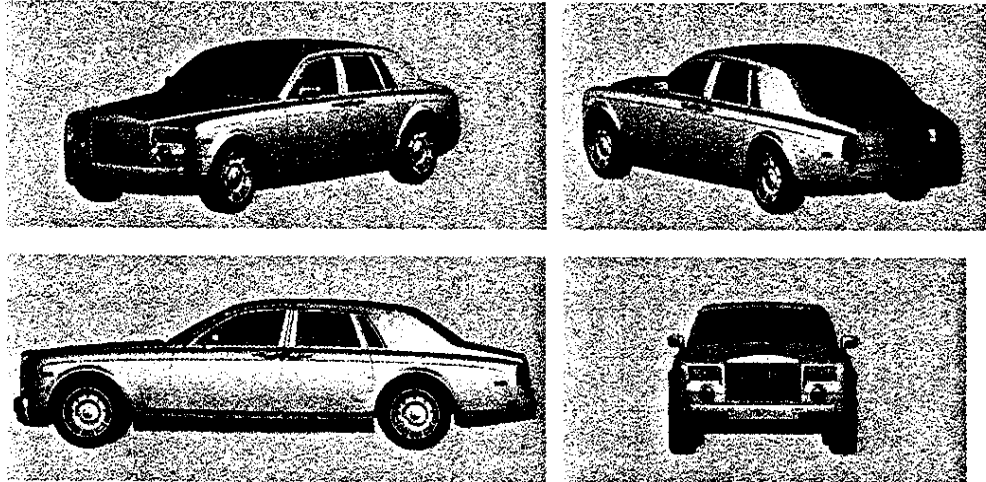
366556 / KG ZA 10-648
7 juli 2010

2

2. De feiten

2.1. BMW produceert en verhandelt van personenauto's en motoren onder verschillende merken. Zij is rechthebbende op onder meer de volgende merken en modellen.

- de internationale modelregistratie met registratienummer DM/061823, depotdatum 28 mei 2002, dat hierna het "Rolls Royce Phantom model" zal worden genoemd. Bij het modeldepot horen onder meer de hieronder weergegeven afbeeldingen;



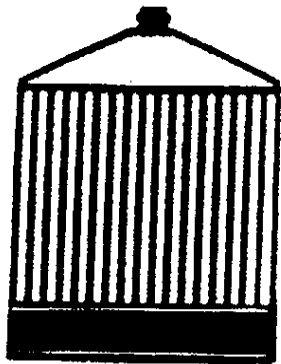
- het Gemeenschapsvormmerk met registratienummer 003149325, gedeponeed op 28 maart 2003, ingeschreven op 30 maart 2005, onder meer voor edele metalen en hun legeringen en waren van edelmetaal (klasse 14) en vervoermiddelen (klasse 12), dat hierna "het Mascotte merk" genoemd zal worden. Bij deze merkregistratie hoort onder meer de hieronder weergegeven afbeelding:



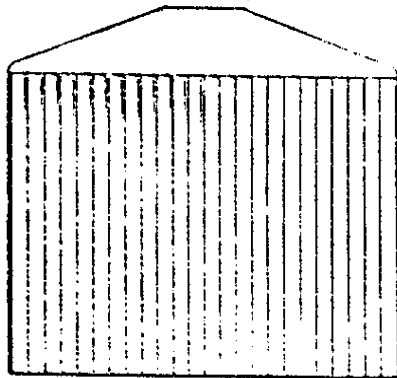
- het hieronder weergegeven Gemeenschapsbeeldmerk met registratienummer 003107687, gedeponeed op 25 maart 2003, ingeschreven op 24 augustus 2004, onder meer voor onedele metalen en hun legeringen en metaalwaren voor zover niet begrepen in andere klassen (klasse 6) en vervoermiddelen, middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water (klasse 12), dat hierna het "1928 Grille merk" genoemd zal worden;

366556 / KG ZA 10-648
7 juli 2010

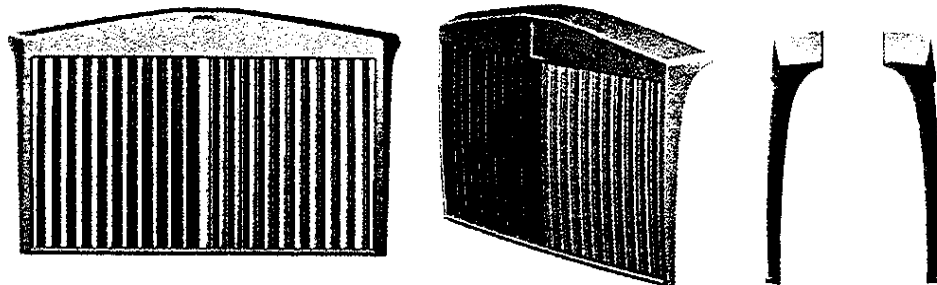
3



- het Beneluxbeeldmerk met registratienummer 0088675, gedeponeed op 8 december 1971, inschrijving gepubliceerd op 20 april 2007, voor onder meer vervoermiddelen (klasse 12), dat hierna het "1971 Grille merk" genoemd zal worden;



- het Gemeenschapsvormmerk met registratienummer 003354471, gedeponeed op 6 november 2003, ingeschreven op 20 april 2007, onder meer voor onedele metalen en hun legeringen en metaalwaren voor zover niet begrepen in andere klassen (klasse 6) en vervoermiddelen, middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water (klasse 12), dat hierna het "2003 Grille merk" genoemd zal worden.



2.2. RRM is een dochteronderneming van BMW. Ook zij produceert en verhandelt auto's, in het bijzonder luxe personenauto's. RRM is rechthebbende op onder meer het hieronder weergegeven Gemeenschapsbeeldmerk met registratienummer 003381605, gedeponeed op 2 oktober 2003, ingeschreven op 21 april 2005, onder meer voor vervoermiddelen (klasse 12), dat hierna het "RR merk" genoemd zal worden;

366556 / KG ZA 10-648
7 juli 2010

4



2.3. Een van de door RRMC vervaardigde modellen is de Rolls Royce Phantom. De Rolls Royce Phantom wordt sinds 1925 geproduceerd. In de loop der jaren zijn steeds nieuwe versies van de Phantom op de markt gebracht. In 2003 werd een nieuwe versie van de Phantom de eerste Rolls Royce die onder auspiciën van BMW werd ontwikkeld. Ter gelegenheid van de mondelinge behandeling in dit kort geding hebben BMW c.s. van dit model een exemplaar uit Engeland laten overkomen. Hieronder zijn enkele foto's van deze auto opgenomen.



2.4. Er is door RRMC nooit een verlengde versie van de Rolls Royce Phantom vervaardigd.

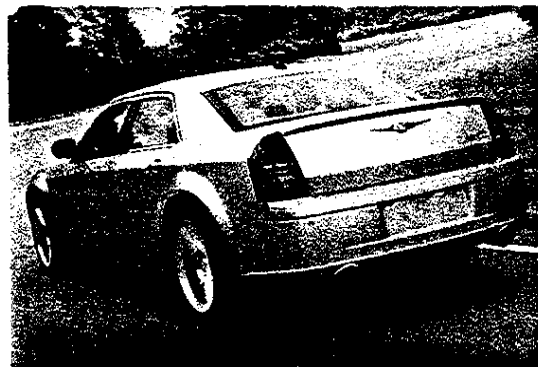
2.5. ABC verhuurt voertuigen voor evenementen. Een van de voertuigen die ABC ter verhuur aanbiedt is een verlengde Chrysler 300C (hierna: de Limousine), waaraan zij zelfs

366556 / KG ZA 10-648

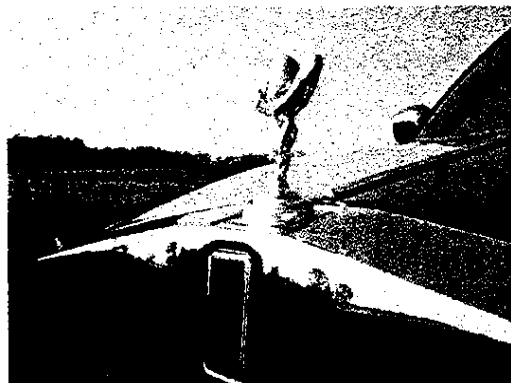
5

7 juli 2010

de nodige aanpassingen heeft verricht. Hieronder is een aantal afbeeldingen weergegeven van de auto zoals door Chrysler geleverd.



2.6. Bij de aanpassing van de auto heeft ABC gebruik gemaakt van originele Rolls Royceonderdelen, waaronder de achterlichten, de handgreep van de achterklep en het figuurtje dat op de grille is geplaatst, de zogenoemde "mascotte". ABC betrok deze onderdelen bij een officiële dealer en via het internet. Aanvankelijk zag de aangepaste Limousine er als volgt uit.



2.7. BMW c.s. hebben ABC bij brief van 15 december 2009 gesommeerd de inbreuk op hun intellectuele eigendomsrechten te staken en opgave te doen van onder meer de hoeveelheid in voorraad zijnde Limousines, omzetgegevens met betrekking tot de verhuur van de Limousine en de herkomst van de gebruikte onderdelen. BMW c.s. hebben hierbij met name het oog op "de merkenrechtelijk beschermde Rolls Royce grille op de voorkant van de auto, de Rolls-Royce mascotte op de motorkap en het RR-logo op de wioldoppen". ABC is gesommeerd de betreffende RollsRoyce onderdelen te verwijderen. Bovendien is ABC verzocht een onthoudingsverklaring te tekenen, bewijs over te leggen van het feit dat de Limousine van inbreukmakende elementen is ontdaan en aan de advocaat van BMW c.s. over te maken een bedrag ter grootte van de met de verhuur van de Limousine gerealiseerde omzet, vermeerderd met een vergoeding van de door BMW c.s. gemaakte kosten. Bij de brief waren de registraties van het 1928 Grille merk, het Mascotte merk, het Rolls Royce Phantom model en het RR merk gevoegd.

366556 / KG ZA 10-648
7 juli 2010

6

2.8. Op 17 december 2009 reageerde ABC per email. Zij stelde direct actie te hebben ondernomen en "de merktekens" van de auto te hebben verwijderd, alsmede afbeeldingen van de Limousine van haar website te hebben gehaald.

2.9. ABC heeft de Limousine op een aantal punten aangepast, onder meer door de grille te veranderen, de RR merktekens op de auto te verwijderen, het figuurtje op de grille te vervangen door een kroontje en een viertal kleine koplampen toe te voegen. De grille heeft zij aangepast door over de bestaande verticale spijlen een groot aantal horizontale strips te lassen, waarna het geheel is verchromd. De aldus aangepaste Limousine zag er als volgt uit.



2.10. BMW heeft ABC laten weten dat de verrichte aanpassingen onvoldoende zijn om te kunnen spreken van een andere algemene indruk dan de modelregistratie van BMW.

2.11. Met ingang van eind december 2009 heeft ABC de verhuur van de Limousine gestaakt. Eind maart 2010 heeft ABC contact gezocht met BMW c.s. in een poging het geschil in der minne te regelen. Ook stuurde ABC een door haarzelf opgestelde en op 31 maart 2010 ondertekende onthoudingsverklaring, waarin zij toezegt te zullen afzien van het gebruik van de "als merk geregistreeerde grille, de mascotte en de wieldoppen", een en ander op straffe van een boete.

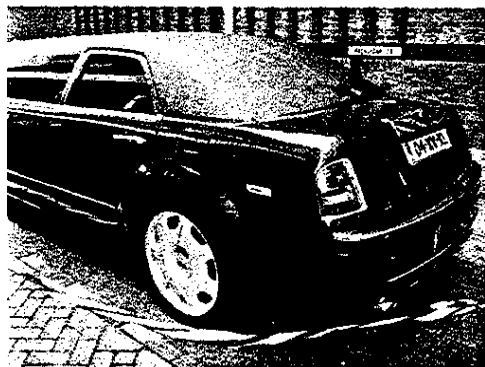
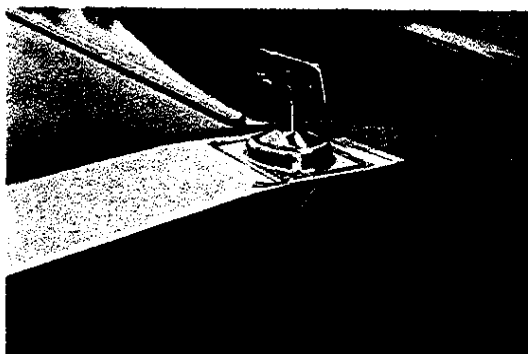
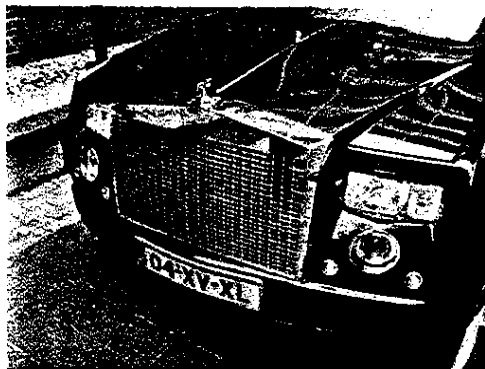
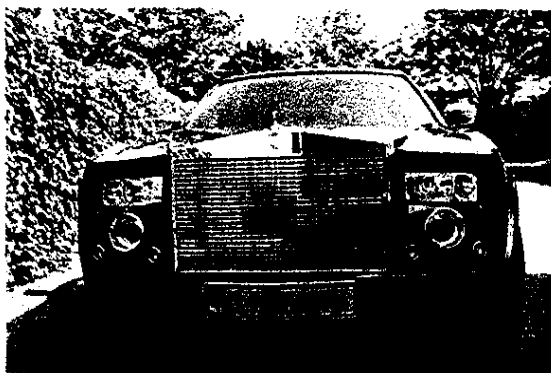
2.12. BMW c.s. bleven evenwel van mening dat de aanpassingen onvoldoende waren en hebben het onderhavige kort geding geïnitieerd.

366556 / KG ZA 10-648

7

7 juli 2010

2.13. ABC heeft vervolgens de Limousine – opnieuw – aangepast, dit keer door het kroontje op de grille te vervangen door de letters ABC en op de grille en de handgreep van de achterklep nieuwe metalen plaatjes met de tekst “ABC coach builders” te plaatsen. Na deze wijzigingen ziet de Limousine er als volgt uit.



2.14. Op 26 mei zonden BMW c.s. de advocaat van ABC (en de voorzieningenrechter) een akte wijziging eis, waarbij registraties van het 1971 Grille merk en het 2003 Grille merk waren gevoegd. Uit deze akte bleek – voor het eerst – dat BMW c.s. ook deze beide merken aan hun vorderingen ten grondslag leggen.

366556 / KG ZA 10-648

7 juli 2010

8

3. Het geschil

3.1. BMW c.s. vorderen na wijziging van eis – samengevat – dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, ABC beveelt om de inbreuk op de model- en merk-rechten van BMW te staken en gestaakt te houden, en ABC beveelt het vervaardigen, aanbieden, in de handel brengen, verkopen, leveren, verhuren, invoeren, uitvoeren, tentoonstellen, gebruiken en/of in voorraad hebben voor een van deze doeleinden van voertuigen die een verwarringwekkende nabootsing zijn van de Rolls Royce Phantom auto, een en ander op straffe van een dwangsom.

3.2. BMW c.s. voeren hiertoe aan dat ABC, door het vervaardigen, aanbieden ter verhuur en verhuren van een door ABC aangepaste auto, inbreuk maakt op model- en merk-rechten van BMW. Volgens BMW c.s. handelt ABC hierdoor voorts onrechtmatig jegens RRMC, omdat sprake zou zijn van slaafse navolging.

3.3. ABC voert verweer.

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

4. De beoordeling

4.1. Voorzover in de procedure een Beneluxmerk aan de orde is (het 1971 Grille merk), is op grond van artikel 4.6 Beneluxverdrag Intellectuele Eigendom (BVIE) de rechter in Nederland territoriaal bevoegd. Voor zover het Gemeenschapsmerkenrecht of het Gemeenschapsmodellenrecht aan de vorderingen ten grondslag is gelegd is de voorzieningenrechter van deze rechtbank bij uitsluiting bevoegd. De vorderingen op de andere grondslagen zijn hieraan verknocht.

Merkenrecht

4.2. De voorzieningenrechter stelt voorop dat het meest in het oog springende gemeenschappelijke kenmerk van de drie Grille merken is dat de omtreksvorm wordt ingevuld door uitsluitend verticale spijlen of lamellen. De door ABC gebruikte grille heeft – na de wijzigingen die ABC naar aanleiding van de sommatie heeft aangebracht – een rooster waarvan juist de horizontale elementen dominant zijn. Daarbij komt wat het 1928 Grille merk en het 1971 Grille merk betreft nog dat de hoogte - breedte verhoudingen van de ABC grille anders zijn dan die beide merken. Van het 2003 Grille merk wijkt de ABC grille bovendien af, bij nauwkeurige beschouwing, doordat het een zichtbare deelnaad heeft die in het merk niet is terug te vinden.

4.3. BMW c.s. roepen, na aanvulling van de grondslag, ook het 2003 Grille merk in en doen een beroep op artikel 9 lid 1, sub b en sub c van de Gemeenschapsmerkenverordening (GMVo). Dat het 2003 Grille merk bij het relevante publiek (zeer) bekend is, zoals BMW c.s. hebben gesteld, acht de voorzieningenrechter, gelet op de uitdrukkelijke betwisting door ABC en het uitblijven van een nadere onderbouwing door BMW c.s., voorshands onaanne-melijk. Voorzover dit 3D merk bekendheid moet worden toegedicht dan ligt deze in de verticale belijning zoals die, ook in de oudere beeldmerken van BMW c.s. is toegepast. Voors-

366556 / KG ZA 10-648

7 juli 2010

9

hands merkt de voorzieningenrechter de verticale spijlen wel aan als het dominante en meest onderscheidende element van het 2003 Grille merk en de voorgaande Grille merken.

4.4. Het beroep op artikel 9 lid 1, sub c GMVo slaagt dan ook niet. Wat betreft het beroep op artikel 9 lid 1, sub b GMVo neemt de voorzieningenrechter in aanmerking dat de ingeroepen beeld en 3 D merken worden gekenmerkt door de verticale spijlen.

4.5. Genoemde verschillen, in het bijzonder de aanwezigheid van horizontale strippen, maken dat naar voorlopig oordeel geen sprake is van zodanig overeenstemmende tekens dat gevaar voor verwarring bestaat ten aanzien van de Grille merken. Ook zal het relevante publiek geen verband leggen tussen het door ABC gebruikte teken – de grille – en de Grille merken van BMW. De vorderingen van BMW c.s., voor zover gebaseerd op de merkrechten van BMW, zullen dan ook worden afgewezen.

Modelrecht

4.6. Ten aanzien van het door BMW c.s. ingeroepen modelrecht is het voorlopig oordeel dat de Limousine bij het geïnformeerde publiek een andere indruk wekt dan het Rolls Royce Phantom model, zoals gedeponereerd (afbeeldingen onder 2.1 van dit vonnis). De voorzieningenrechter merkt op dat een aantal elementen, die ook BMW c.s. relevant vinden, niet blijken uit het gedeponereerde model. Met name de mascotte en een rijkdom aan chroomwerk zijn niet kenbaar terwijl de invulling van de omtrek van de grille met een verticale structuur niet zeer duidelijk is. Wat bij de vergelijking in aanmerking moet worden genomen zijn dan ook met name de algemene vormen. BMW c.s. hebben weliswaar gewezen op een aantal overeenkomsten tussen het gedeponereerde model en de Limousine, die deels kunnen worden herleid tot het – door ABC erkende – gebruik van originele Rolls Royce onderdelen, er zijn ook belangrijke verschillen aan te wijzen. De algemene indruk is met name anders doordat de Limousine verlengd is. Dit reeds maakt de Limousine tot een geheel andere auto. Hierbij is in aanmerking te nemen dat opvallend is bij het gedeponereerde model dat het van opzij bezien nergens, met uitzondering van de onderzijde van de dorpel, een rechte lijn vertoont. De Limousine daarentegen is van opzij bezien één lange rechte lijn zonder detaillering. Daarnaast heeft de Limousine een afwijkende overgang van dak naar kofferbak en geen zogenoemde coachdeuren met markant doorlopende deurgrepen heeft. Ook afwijkend is de lengte van de overhangen voor en achter en de lengte van de motorkap. Voorshands concludeert de voorzieningenrechter dan ook dat de Limousine vanuit geen enkele gezichtshoek de algemene vorm en de uitstraling van een “echte Rolls Royce”, zoals gedeponereerd, benadert.

4.7. BMW c.s. stelen het op het Rolls Royce Phantom model gebaseerde inbreukargument in belangrijke mate op de, naar zij stellen, sterke overeenkomst van de *vooraanzichten* van het model en de Limousine. De voorzieningenrechter merkt op dat voor de inbreukvraag bepalend is of de algemene indruk die de Limousine bij het geïnformeerde publiek wekt overeenkomt met de die van het model in zijn geheel. Nu die algemene indruk naar voorlopig oordeel anders is, kan in het midden blijven in welke mate de vooraanzichten, in geïsoleerde beschouwing, een zelfde indruk maken.

4.8. Zou toch voor een geïsoleerde beschouwing van het vooraanzicht worden gekozen dan geldt dat de Limousine een duidelijke horizontale of roosterstructuur heeft in de grille, welke niet kenbaar is bij het model zoals gedeponereerd. Daarnaast heeft de Limousine twee

366556 / KG ZA 10-648

7 juli 2010

10

extra voorlichten. Het Rolls Royce Phantom model heeft dat niet en zou daar ook de ruimte niet voor hebben vanwege een geheel andere hoger opgetrokken bumper. Aan het vooraanzicht dragen tenslotte nog de achteruitkijkspiegels bij, welke bij de Limousine onvergelykbaar zijn

4.9. De vorderingen van BMW c.s., voor zover gebaseerd op het modelrecht van BMW, zullen eveneens worden afgewezen.

Slaafse navolging

4.9. Ten slotte is naar voorlopig oordeel geen sprake van slaafse navolging door ABC. Bij een vergelijking van de Limousine met de Rolls Royce Phantom maken de verschillen die hierboven al aan de orde kwamen dat de Limousine bij het algemene publiek een andere totaalindruk maakt, zodat van verwarringsgevaar geen sprake is. Zo aanvankelijk al sprake was van verwarringsgevaar, dan heeft ABC met de aangebrachte wijzigingen – waarmee ABC heeft willen voldoen aan de door BMW c.s. in hun sommatie naar voren gebrachte bezwaren – naar voorlopig oordeel ruim voldoende afstand genomen van de Rolls Royce Phantom.

4.10. In het kader van de beoordeling van de slaafse nabootsing is de voorzieningenrechter ook in de gelegenheid gesteld een werkelijke Rolls Royce Phantom direct te vergelijken met een daarnaast opgestelde Limousine. De voorzieningenrechter heeft vastgesteld dat sprake is van volstrekt onvergelykbare automobielen en dat het ondenkbaar lijkt dat het geïnformeerde publiek bij beschouwing van de Limousine zal menen met een “Rolls Royce” van doen te hebben

4.11. Gelet op het voorgaande zullen ook de op slaafse navolging gebaseerde vorderingen van BMW c.s. worden afgewezen.

Proceskosten

4.12. BMW c.s. zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. ABC heeft aanspraak gemaakt op een volledige proceskostenveroordeling overeenkomstig artikel 1019h Rv en heeft een – door BMW c.s. onbestreden – specificatie van haar kosten overgelegd. De kosten aan de zijde van ABC worden conform die specificatie begroot op EUR 15.756,36. De kostenveroordeling zal niet uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard, nu ABC dit niet heeft gevorderd.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt BMW c.s. in de proceskosten, aan de zijde van ABC tot op heden begroot op EUR 15.756,36.

366556 / KG ZA 10-648
7 juli 2010

11

Dit vonnis is gewezen door mr. Chr.A.J.F.M. Hensen en in het openbaar uitgesproken op 7 juli 2010 in tegenwoordigheid van de griffier, mr. R.P. Soullié.

U.S. Widmer.

