

Het verschil tussen auto's en kranen

Eerder schreef ik al in een column over Grohekransen dat het oppassen geblazen is met het gebruik van merknamen van een ander in uw domeinnaam en handelsnaam. In die zaak verloor grohekranshop.nl het tegen Grohe omdat onvoldoende duidelijk was dat grohekranshop.nl niks met Grohe te maken had. Nu dan een voorbeeld waarin dat anders lag.

Van den Berg heeft een handel in gebruikte Porsches en in Porscheonderdelen. Ook repareert en renoveert hij Porsches. Hij heeft dan ook als handelsnaam 'Porschespecialist Van den Berg' op zijn site staan en een logo met daarin de contouren van een Porsche 911. Als domeinnaam gebruikt hij 'www.porschespecialist.nl'. Porsche wil daar een einde aan maken en beroept zich op haar handelsnaam en op een aantal merken.

Van den Berg beroept zich op het BMW-Deenik-arrest van het Hof van Justitie EG: je moet je klanten kunnen informeren dat je specialist bent in een bepaald merk en daarvoor móét je het merk wel gebruiken. Gebruik van het merk voor reparatie en doorverkoop is toegestaan, indien geen gevaar bestaat dat bij het publiek de indruk wordt gewekt dat er een commerciële band tussen de dealer en de merkhouder bestaat.

Dat gevaar is volgens de rechter in het geval van Van den Berg niet aanwezig, omdat er steeds het woord "specialist" achter het merk/woord 'Porsche' staat. Van den Berg afficheert zich als 'specialist' en derhalve juist niet als officiële dealer. Op de website vermeldt Van den Berg ook "*Porschespecialist Van den Berg is op generlei wijze verbonden aan Porsche AG automobielen of Pon. Porsche verwijst louter naar het type auto.*". Volgens de rechter pleegt Van den Berg dan ook geen merkinbreuk.

Van handelsnaaminbreuk is ook geen sprake: daarvoor is verwarringsgevaar tussen twee ondernemingen nodig en dat gevaar is er niet, volgens de rechter. Porsche klaagt ook nog over auteursrechtinbreuk omdat de contouren van de 911 in het logo van Van den Berg verwerkt zijn. Porsche heeft echter niet aangegeven waaruit de auteursrechtelijk beschermde trekken van de 911 bestaan en waarom de afbeelding van Van den Berg zoveel daarvan leent dat de totaalindruk te weinig verschilt om Van den Berg's afbeelding als zelfstandig auteursrechtelijk 'werk' aan te merken.

Porsche heeft ook nog een screenshot van de Gouden Gids: hier staat 'Porsche Van den Berg Apeldoorn', zonder het woord "specialist". Van den Berg geeft echter aan dat hij de Gouden Gids geen toestemming heeft gegeven zijn bedrijf zonder het woord "specialist" te vermelden en Porsche heeft daar geen antwoord op.

Slotsom: het blijft opletten bij het gebruik van een merk van een ander in uw handelsnaam en op uw site, maar als u zorgvuldig te werk gaat "mag het".

mr. Jan Smolders.

<http://nl.linkedin.com/in/jansmolders>

http://twitter.com/Jan_Smolders (columns)

Dohmen advocaten - *Van idee tot product, wij spreken uw taal en kennen uw recht*

www.dohmenadvocaten.nl