

# Overwinning voor Porsche

*Producenten van merkartikelen verkopen hun producten vaak via een netwerk van erkende dealers. Voor niet-officiële wederverkopers is het gebruik van een merk – al dan niet in combinatie met de termen ‘specialist’ en ‘gespecialiseerd’ – oppassen.*



Porsche vond het gebruik van zijn merk te ver gaan.

Mr. Marcoline van der Dussen

Het Gerechtshof Den Haag deed onlangs een mooie en duidelijke uitspraak over het gebruik van het merk Porsche door een bedrijf dat geen erkende dealer is. De beroemde producent van exclusieve auto's ageerde tegen handelsonderneming Van den Berg. Dit bedrijf houdt zich bezig met de verkoop van tweedehands auto's en nieuwe en gebruikte onderdelen van in hoofdzaak het merk Porsche, alsmede met de reparatie en renovatie. Porsche maakte onder meer bezwaar tegen het gebruik van benamingen zoals 'Porschespecialist Van den Berg' en 'porschespecialist.nl'. De autoproducent weet dat Van den Berg als verkoper en als reparateur van Porsche-auto's het merk moet kunnen gebruiken om aan te kondigen waarin hij gespecialiseerd is. Maar Porsche vond het gebruik van zijn merk te ver gaan.

Van den Berg verwees ter rechtvaardiging van het merkgebruik naar de wet. Daarin is bepaald dat een merkhouder zich niet kan verzetten tegen het gebruik van de naam en het merk 'wanneer dit nodig is om de bestemming van een waar of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te

geven, een en ander voor zover sprake is van eerlijk gebruik in nijverheid en handel'. Oftewel, een wederverkoper mag een merk gebruiken om kenbaar te maken dat hij een bepaald product verkoopt en repareert, mits dat gebruik eerlijk is. De wederverkoper heeft bij het gebruik van het merk een loyaliteitsverplichting tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder. Porsche is van mening dat Van den Berg het merk niet op toelaatbare wijze gebruikt, omdat uit marktonderzoek blijkt dat bij een aanzienlijk deel van het relevante publiek de indruk wordt gewekt dat er een commerciële band bestaat tussen Van den Berg en Porsche.

## Verkeerde indruk

Het hof overweegt eerst dat van eerlijk gebruik in de handel en nijverheid geen sprake is wanneer een merk door een derde zo wordt gebruikt dat de indruk ontstaat dat er een commerciële band is tussen die derde en de merkhouder. En met name dat de onderneming van de derde tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat een bijzondere band tussen de twee ondernemingen bestaat. Bij gebruik van een handelsnaam moet in het bijzonder rekening worden gehouden met de mate waarin het betrokken publiek kan denken dat er een verband tussen de waren en diensten van de derde en de merkhouder bestaat. Vervolgens overweegt het hof dat Van den Berg handelt in strijd met de wet. Gebruik van het woord 'Porsche' of het woord

'Porschespecialist' in de handelsnaam of in een teken dat wordt gebruikt als merk kan volgens het hof bij Porsche-bezitters en potentiële kopers de indruk wekken dat er een bijzondere band bestaat tussen Van den Berg en Porsche. Het gebruik van het woord specialist neemt die indruk niet weg. Ook de op de website opgenomen disclaimer doet dat niet.

## Uitspraak hof

Uiteindelijk concludeert het hof dat het Van den Berg niet is toegestaan het merk Porsche te gebruiken in een handelsnaam en domeinnaam. Van den Berg mag het merk ook niet gebruiken in andere tekens ter onderscheiding van de waren en diensten waarvoor het Porsche-merk is ingeschreven. Het autobedrijf mag wél vermelden dat het is gespecialiseerd in Porsche. Toelaatbare uitingen zijn: 'reparatie en onderhoud van Porsche', 'specialist in Porsche' en 'gespecialiseerd in Porsche'. «



Marcoline van der Dussen is advocaat en partner bij CMS Derks Star Busmann N.V. te Utrecht, sectie Intellectuele Eigendom Technologie, Media & Telecommunicatie (e-mail: marcoline.vanderdussen@cms-dsb.com).