

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 403216 / HA ZA 11-2417

Vonnis van 18 april 2012

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PRESCAN B.V.,

gevestigd te Hengelo,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. E. Jacobson te Enschede,

tegen

1. [GEDAAGDE 1],

wonende te Hengelo,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PRIVATESCAN B.V.,

gevestigd te Hengelo,

gedaagden in conventie,

eisers in reconventie,

advocaat mr. P. Benders te Enschede.

Partijen zullen hierna Prescan en Privatescan c.s. genoemd worden en Privatescan c.s. ieder afzonderlijk respectievelijk [gedaagde 1] en Privatescan.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnissen van de rechtbank Almelo van 10 augustus 2011 (hierna: het verwijzingsvonnissen);

- het exploit tot oproeping na verwijzing van 6 september 2011 zijdens Prescan;

- de akte uitlatingen in conventie tevens houdende eiswijziging in reconventie van 21 september 2011 van Privatescan c.s. met producties A en 147 tot en met 150;

- de brief van Prescan van 22 september 2011 houdende bezwaar tegen toelating van de akte van Privatescan c.s. c.q. bezwaar tegen de eiswijziging in reconventie;

- de rolbeslissing van 2 november 2011.

1.2. Vonnissen is nader bepaald op heden.

1.3. Voor de feiten en de oorspronkelijke vorderingen in conventie en reconventie wordt verwezen naar het verwijzingsvonnissen.

2. De beoordeling van procedurele verweren in reconventie en de beoordeling van de bevoegdheid in conventie en reconventie

Procedurele verweren in reconventie

2.1. De akte uitlatingen in conventie tevens houdende eisenwijziging in reconventie van 21 september 2011 van Privatescan c.s. zal worden toegestaan, nu Prescan heeft nagelaten haar stelling dat er geen ruimte is voor een nadere akte als een procedure in de stand waarin deze zich bevindt, wordt verwezen, te motiveren. Zonder onderbouwing van deze stelling ziet de rechtbank niet in waarom er bezwaar zou bestaan tegen het toestaan van de akte, zodat overeenkomstig wordt geoordeeld.

2.2. Het bezwaar van Prescan tegen de vermeerdering van eis in reconventie wordt, bij gebrek aan een deugdelijke onderbouwing van haar stelling dat deze vermeerdering in strijd zou zijn met de goede procesorde dan wel nodeloze vertraging zal veroorzaken, eveneens gepasseerd. De eis in reconventie zal derhalve worden beoordeeld zoals deze laatstelijk is gewijzigd, namelijk inhoudende de nietigverklaring van het Beneluxwoordmerk PRESCAN met nummer 0827805 (hierna: Beneluxwoordmerk PRESCAN) alsmede – naar aanleiding van het verwijzingsvonnis – van het Gemeenschapswoordmerk PRESCAN met nummer 006475503 (hierna: Gemeenschapswoordmerk PRESCAN en tezamen met Beneluxwoordmerk PRESCAN het woordmerk PRESCAN), de opheffing van de beslagen door Prescan onder [gedaagde 1] gelegd op (i) de aandelen in Amsa Beheer B.V., (ii) het aandeel van de heer [gedaagde 1] in de onroerende zaak gelegen aan de Tunisstraat 10 te Hengelo, (iii) de roerende zaken die zich op voormeld adres bevinden, en onder Privatescan gelegd op (iv) de roerende zaken die zich ten tijde van beslaglegging bevonden op het kantooradres van Privatescan aan de Jan Tinbergenstraat 128 a te Hengelo (onder intrekking van de gevorderde opheffing van door Prescan onder derden gelegde beslagen) en voor het overige zoals opgenomen in het verwijzingsvonnis.

Bevoegdheid in conventie en reconventie

2.3. De rechtbank Almelo heeft de procedure in conventie en reconventie verwezen naar de rechtbank. De rechtbank is op grond van artikel 95 en 96 Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: GMVo) jo artikel 3 Uitvoeringswet bevoegd om van de vorderingen van partijen kennis te nemen die zien op het Gemeenschapsmerk. Voor zover de vorderingen gebaseerd zijn op Beneluxmerkrechten of op (ander) onrechtmatig handelen jegens Prescan is, gelet op het feit dat de gesteld inbreukmakende respectievelijk onrechtmatige handelingen via een op heel Nederland gerichte website en derhalve mede in het arrondissement 's-Gravenhage plaatsvinden, de rechtbank bevoegd op grond van artikel 4.6 lid 1 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE) respectievelijk artikel 102 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).

3. De beoordeling in reconventie van de vordering tot nietigverklaring van het woordmerk PRESCAN

3.1. Privatescan c.s. vordert de nietigverklaring van het Beneluxwoordmerk en het Gemeenschapswoordmerk PRESCAN en stelt daartoe dat zowel de onderdelen 'pre' als 'scan' beschrijvend van aard zijn evenals de samenvoeging tot 'prescan' waardoor het

geheel betekent 'preventief' of 'vooraf' 'een inwendige opname maken' hetgeen beschrijvend is voor alle waren en diensten in klassen 35, 42 en 44 waarvoor de merken zijn ingeschreven.

3.2. Onder verwijzing naar hetgeen hiervoor is overwogen in 2.2, stelt de rechtbank vast dat Prescan (nog) niet in de gelegenheid is gesteld, te reageren op de (bij eisvermeerdering) gevorderde nietigverklaring van het Gemeenschapswoordmerk PRESCAN. De rechtbank zal Prescan in de gelegenheid stellen bij akte hierop te reageren. Voor zover Prescan zich in navolging van haar verweer tegen de gevorderde nietigverklaring van het Beneluxwoordmerk PRESCAN tevens (subsidiar) beroept op inburgering, is het aan Prescan bij voornoemde akte alle voor de beoordeling van dat verweer relevante stukken en bewijsmiddelen in het geding te brengen.

3.3. De rechtbank zal Privatescan c.s. in de gelegenheid stellen bij antwoordakte op de akte van Prescan te reageren. Vervolgens zal vonnis worden gewezen.

3.4. In afwachting van de aktewisseling houdt de rechtbank iedere verdere beslissing in conventie en reconventie aan.

4. De beslissing

De rechtbank:

in conventie:

4.1. houdt iedere beslissing aan;

in reconventie:

4.2. stelt Prescan in de gelegenheid ter rolle van 30 mei 2012 een akte te nemen waarin zij zich uitlaat over de gevorderde nietigverklaring van het Gemeenschapswoordmerk PRESCAN, waarna Privatescan c.s. de gelegenheid krijgt tot het nemen van een antwoordakte ter rolle van 11 juli 2012;

4.3. houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.P.M. Loos en in het openbaar uitgesproken op 18 april 2012.