

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 390695 / KG ZA 11-344

Vonnis in kort geding van 6 juni 2011

in de zaak van

rechtspersoon naar vreemd recht
YELLOW PAGES GROUP CO,
gevestigd te Verdun, Quebec, Canada,
eiseres,
advocaat mr. F.W. Gerritzen te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
YELLOW PAGE MARKETING B.V.,
gevestigd te 's-Gravenhage,
2. de rechtspersoon naar vreemd recht
YELLOW PUBLISHING LTD,
gevestigd te Manchester, Verenigd Koninkrijk,
3. de rechtspersoon naar vreemd recht
YELLOW DATA SERVICES LTD,
gevestigd te Londen, Verenigd Koninkrijk,
4. de rechtspersoon naar vreemd recht
YELLOW BUSINESS MARKETING LTD,
gevestigd te Halifax, Canada,
gedaagden,
advocaat mr. J.A.M. Jonkhout te Amersfoort.

Partijen zullen hierna Yellow Pages (eiseres), Marketing (gedaagde sub 1), Publishing (gedaagde sub 2), Data (gedaagde sub 3) en Business (gedaagde sub 4) genoemd worden. Naar gedaagden gezamenlijk wordt verwezen met YPM (enkelvoud).

De zaak is voor Yellow Pages mede behandeld door mr. D. Verhulst, eveneens advocaat te Amsterdam.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaardingen van 11 april 2011;
 - de producties 1 tot en met 23 van Yellow Pages;
 - de akte 'verduidelijking van eis' van Yellow Pages;
 - de producties 1 tot en met 14 van YPM;

-
- de mondelinge behandeling op 20 mei 2011;
 - de pleitnotities van partijen.

1.2. Vonnis is bepaald op heden.

2. De feiten

In deze procedure wordt uitgegaan van de navolgende niet bestreden feiten.

2.1. Yellow Pages brengt zakelijke telefoongidsen (*business directories*) en advertentiediensten op de Canadese markt.

2.2. Yellow Pages gebruikt ter onderscheiding van haar waren en diensten onder meer de navolgende Canadese merken, waarvan zij houdster is:

het woordmerk 'YELLOW PAGES', geregistreerd op 27 juni 1980 onder nummer TMA246988 voor onder andere de diensten '*advertising business in directories and compiling and publishing business and telephone directories*';

het woordmerk 'YELLOW PAGES.CA', geregistreerd op 17 februari 2003 onder nummer TMA575757 voor onder andere de diensten '*internet services namely business and individual on-line advertising services on behalf of others; on-line publishing and dissemination of information for others in an internet guide and directory*';

onderstaand beeldmerk, geregistreerd op 23 februari 1979 onder nummer TMA231876 voor onder andere de waren en diensten '*printed publications*' en '*advertising business in directories and compiling and publishing business and telephone directories*'.



2.3. Yellow Pages is voorts houdster van een aantal andere in Canada ingeschreven beeldmerken die op dit beeldmerk gelijken.

2.4. Marketing is houdster van verschillende domeinnamen bestaande uit het adres www.yellowpage, aangevuld met een aanduiding voor het deel van Canada waarop de website die aan de domeinnaam is gekoppeld zich richt (bijvoorbeeld: www.yellowpage-alberta.com). Op haar website biedt Marketing zakelijke gidsdiensten aan die identiek zijn aan de diensten die Yellow Pages aanbiedt.

2.5. Op haar website gebruikt Marketing onderstaande tekens (hier als voorbeeld de tekens op de op Quebec gerichte website) :



2.6. YPM stuurt aan bedrijven in Canada per fax opdrachtformulieren voor opname van gegevens in de zakelijke telefoongids op de hiervoor genoemde websites. Op deze formulieren worden tekens gebruikt als hieronder afgebeeld.



2.7. Business is een 100% dochter van Marketing. Marketing maakt gebruik van de diensten van Business, Publishing en Data bij het aanbieden van haar diensten op de Canadese markt. Alle betalingen van Canadese klanten komen ten goede aan Marketing.

2.8. Verschillende Canadese klanten van Yellow Pages hebben formulieren van YPM ontvangen en teruggestuurd in de veronderstelling dat de formulieren afkomstig waren van Yellow Pages.

3. Het geschil

3.1. Yellow Pages stelt zich op het standpunt dat YPM inbreuk maakt op haar Canadese merkrechten omdat zij op de website en in de formulieren tekens gebruikt die op verwarringwekkende wijze overeenstemmen met de merken van Yellow Pages en de door YPM aangeboden diensten identiek zijn aan de diensten waarvoor de merken zijn ingeschreven. Volgens Yellow Pages levert dit merkinbreuk op op grond van artikel 20 van de Canadese Trade Marks Act. Bovendien is het handelen van YPM volgens Yellow Pages onrechtmatig omdat YPM profiteert van de goodwill van Yellow Pages door in de markt de indruk te wekken dat haar diensten afkomstig zijn van Yellow Pages. YPM heeft moedwillig haar diensten uitgegeven voor die van Yellow Pages en als gevolg daarvan zijn het Canadese publiek en de afnemers van Yellow Pages misleid ten aanzien van de

oorsprong van die diensten. Dit handelen kan volgens Yellow Pages als *passing off* worden verboden op grond van artikel 7(b) van de Trade-marks Act. Een ingeschreven merk is daarvoor naar zij meent niet nodig.

3.2. Yellow Pages vordert, na wijziging van haar eis in de hiervoor vermelde akte, samengevat:

primair een verbod op merkinbreuk in Canada, in het bijzonder door het gebruik van de tekens ‘Yellow Page Marketing’, ‘Yellow Publishing’, ‘Yellow Data Services’, ‘Yellow Business Marketing’, ‘YellowPage-[Canadese regio].com’, domeinnamen met de opbouw ‘www.yellowpage-[Canadese regio].com, het logo met de (al dan niet omgekeerde) lopende hand of vergelijkbare tekens, of een combinatie van elementen van deze tekens, voor gidsdiensten of soortgelijke diensten, op straffe van een dwangsom van €10.000 per dag dan wel per uitlating;

subsidiar een verbod op onrechtmatig handelen (*passing off*) in Canada door gebruik als hiervoor omschreven, op straffe van een dwangsom van €10.000 per dag dan wel per uitlating;

met bepaling van een termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv. en veroordeling van YPM in de redelijke en evenredige proceskosten.

3.3. YPM voert, voor zover thans van belang, de navolgende verweren.

3.3.1. Tussen Marketing en Yellow Pages is sinds oktober 2010 in Canada een procedure aanhangig met als inzet de nietigheid van de door Yellow Pages in dit kort geding ingeroepen merken. De vorderingen in dit kort geding vormen het spiegelbeeld van de vorderingen in de Canadese procedure. Voor de toepassing van artikel 12 Rv. en artikel 27 EEX-Vo¹ moet de Canadese procedure worden geacht hetzelfde onderwerp te betreffen. Publishing, Data en Business zijn geen partij in de Canadese procedure, maar zijn voor de toepassing van de genoemde bepalingen niettemin aan te merken als ‘dezelfde partijen’ omdat hun belangen geheel verbonden zijn met Marketing. Deze rechtbank is daarom niet bevoegd van de vorderingen tegen gedaagden kennis te nemen, althans zou de rechtbank de procedure dienen aan te houden. De bevoegdheid kan ook niet worden gebaseerd op artikel 31 EEX-Vo c.q. artikel 13 Rv. Het onderhavige geschil is bovendien onvoldoende met de rechtssfeer van Nederland verbonden en het is niet onaanvaardbaar van Yellow Pages te vergen dat zij de zaak aan het oordeel van de Canadese rechter onderwerpt. Ingevolge artikel 9 sub c Rv. heeft de Nederlandse rechter geen rechtsmacht.

3.3.2. Yellow Pages heeft geen spoedeisend belang bij de gevorderde maatregelen. Yellow Pages heeft al op 14 januari 2010 een sommatie gestuurd aan YPM en Publishing. YPM heeft daarop bewijzen gevraagd van de gestelde ‘*consumer confusion*’. Partijen hebben hierover gecorrespondeerd tot september 2010. Pas op 8 oktober 2010 ontvingen YPM en Publishing een sommatie van de Nederlandse raadsman van Yellow Pages. Die sommatie wordt 4 maart 2011 herhaald, ditmaal ook gericht aan Data en Business. YPM had

¹ Verordening (EG) 44/2001 van de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheden, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken

inmiddels zelf in oktober 2010 een bodemprocedure aanhangig gemaakt in Canada. Yellow Pages is dus al bijna anderhalf jaar op de hoogte van de verweten handelingen. Nu zij een dergelijke lange periode heeft laten verstrijken, heeft zij geen redelijke grond zich te beroepen op de spoedeisendheid van de gevorderde voorzieningen. Bovendien zou ook volgens het op het geschil toepasselijke Canadese recht de gevorderde voorzieningen niet toewijsbaar zijn bij gebrek aan spoedeisend belang. Een Nederlands vonnis in kort geding zal daarom in Canada niet zonder meer erkend worden. Voor Publishing geldt bovendien dat de vennootschap geen activiteiten meer heeft en in liquidatie is. Data is eveneens gestopt met het aanbieden van diensten op het gebied van zakelijke telefoongidsen in Canada.

3.3.3. YPM doet beroep op nietigheid van de ingeroepen merken. Zij stelt dat het begrip 'yellow pages' in het Engelse taalgebied een gebruikelijk aanduiding is geworden voor zakelijke telefoongidsen. Zij acht het aannemelijk dat de Canadese rechter in de bodemprocedure tot het oordeel zal komen dat de merken van YPM niet 'distinctive' zijn te achten in de zin van artikel 2 van de Canadese Trade-marks Act en dus ongeldig zijn. In dit verband heeft zij overgelegd een legal opinion van Andrew Jones (haar advocaat in de bodemzaak) en een verklaring over een door CorbinPartners Inc. uitgevoerd marktonderzoek onder het Canadese publiek.

4. De beoordeling

Bevoegdheid

4.1. Voor beoordeling van de bevoegdheid moet onderscheid worden gemaakt tussen de in Nederland gevestigde vennootschap Marketing, de Engelse vennootschappen en de Canadese vennootschap.

4.2. Deze rechtbank is bevoegd kennis te nemen van de vorderingen tegen Marketing in een bodemprocedure op grond van artikel 2 EEX-Vo. Het bepaalde in artikel 27 EEX-Vo doet daar niet aan af omdat de door YPM in Canada aanhangig gemaakte procedure geen procedure voor het gerecht van een lidstaat betreft. De rechtbank is gezien haar bevoegdheid voor de bodemprocedure ook bevoegd voorlopige of bewarende maatregelen te treffen zoals in dit kort geding gevorderd worden door Yellow Pages (vergelijk het door YPM aangehaalde arrest HvJEG 17 november 1998, LJN AD2958, Van Uden – Deco-line, overweging 22).

4.3. De Engelse vennootschappen bestrijden niet de stelling van Yellow Pages dat een nauwe band bestaat als bedoeld in artikel 6 EEX-Vo op grond waarvan in de bodemprocedure deze rechtbank bevoegd is eveneens kennis te nemen van de tegen hen gerichte vorderingen. Ook jegens deze vennootschappen kunnen dan bij deze rechtbank voorlopige of bewarende maatregelen worden gevorderd.

4.4. De Canadese vennootschap bestrijdt evenmin dat tussen de vorderingen tegen Marketing en de tegen haar gerichte vorderingen een nauwe samenhang bestaat en dat de bevoegdheid van deze rechtbank in beginsel gebaseerd kan worden op het bepaalde in artikel 7 lid 2 Rv. Dat de bevoegdheid niet kan worden gebaseerd op artikel 9 onder c doet dan niet terzake. Ook is niet relevant dat sprake zou zijn van litispendentie omdat artikel 13 Rv. uitdrukkelijk bepaalt dat de bevoegdheid van de Nederlandse rechter (op grond van de artikelen 1 tot en met 10 Rv.) tot het treffen van voorlopige of bewarende maatregelen niet

kan worden betwist op de enkele grond dat geen bevoegdheid bestaat om kennis te nemen van de bodemprocedure.

Spoedeisendheid van de gevorderde voorzieningen

4.5. De gestelde voortdurende inbreuk op de merkrechten van Yellow Pages en het gestelde voortdurende onrechtmatige handelen maakt de gevorderde voorzieningen in beginsel spoedeisend. Indien Yellow Pages daartegen onvoldoende voortvarend optreedt, kan dit een aanwijzing zijn dat het belang van Yellow Pages kennelijk geen voorlopige maatregel vergt. Bij de beoordeling van de spoedeisendheid moeten echter ook de overige omstandigheden van het geval worden betrokken.

4.6. De stelling dat Yellow Pages onvoldoende voortvarend is opgetreden is alleen relevant voor de vorderingen tegen Marketing en Publishing. YPM bestrijdt immers niet de stelling van Yellow Pages dat zij pas begin 2011 bekend is geworden met de betrokkenheid van Data en Business.

4.7. De voorzieningenrechter acht relevant dat Marketing en Publishing in eerste reactie bewijs hebben gevraagd van de ontstane verwarring onder klanten van Yellow Pages en dat deze partijen nog in september 2010 om nader bewijs hebben gevraagd. Ook moet in aanmerking worden genomen dat, zoals Yellow Pages terecht heeft aangevoerd, het geschil gecompliceerder werd toen haar bleek dat ook Data en Business betrokken waren. Yellow Pages werd daarmee geconfronteerd met vier partijen in drie verschillende jurisdicties. Aannemelijk is dat door het internationale karakter van de zaak de voorbereiding van de onderhavige procedure meer tijd heeft gevergd. Onder deze omstandigheden kan worden aangenomen dat Yellow Pages, ondanks het tijdsverloop, nog altijd spoedeisend belang heeft bij de gevorderde voorzieningen.

4.8. Het spoedeisend belang van Yellow Pages bij de gevorderde voorzieningen tegen Data en Business wordt niet weggenomen door de enkele mededeling van deze partijen dat zij niet meer actief zijn op de Canadese markt nu zij de gestelde inbreuk op de merkrechten van Yellow Pages niet erkennen en de door Yellow Pages voorgelegde onthoudingsverklaring dan ook niet hebben getekend.

4.9. Ook is niet bepalend dat naar Canadees recht de gevorderde voorzieningen niet toewijsbaar zouden zijn. Dit recht is van toepassing op de gestelde inbreuk – daarover zijn partijen het eens – maar of voldoende belang bestaat bij de gevorderde voorzieningen is een vraag van Nederlands procesrecht. Of de beslissing in dit kort geding in Canada kan worden erkend is evenmin bepalend. Mocht dat niet het geval zijn, dan is het effect van de beslissing in dit kort geding mogelijk beperkter dan Yellow Pages zou wensen, maar aan de ontvankelijkheid van de gevorderde voorzieningen doet dat niet af.

Merkinbreuk

4.10. De gestelde inbreuk op de merken van Yellow Pages en de in dat verband betwiste geldigheid van die merken dienen te worden beoordeeld naar Canadees recht als de *lex loci protectionis*. Partijen verschillen daarover ook niet van mening.

4.11. Partijen hebben de voorzieningenrechter over dit recht voorgelicht, YPM door de legal opinion van Andrew Jones, Yellow Pages door de legal opinion van Ronald E. Dimock. Beide partijen hebben nog een nadere opinie overgelegd waarin Jones en Dimock reageren op opinie van de ander.

4.12. De voorzieningenrechter leidt uit de overgelegde opinies af dat Jones en Dimock het in zoverre met elkaar eens zijn dat naar Canadees recht een merk slechts *distinctive* is indien het gebruikte teken door het relevante publiek wordt waargenomen als merk (en niet wordt gezien als een beschrijvende term) en indien het relevant publiek daarin een verwijzing ziet naar één bron van de waren of diensten, de houder van het merk. De naam van de merkhouder hoeft niet bekend te zijn, zolang het relevante publiek in staat is de houder van het merk als de bron van de waren of diensten aan te wijzen.

4.13. De resultaten van het uitgevoerde marktonderzoek zijn door Yellow Pages niet bestreden. Partijen verschillen slechts van mening over de vraag hoe deze resultaten moeten worden geïnterpreteerd.

4.14. Uit de overgelegde verklaring van Jon L. Purther van CorbinPartners Inc. blijkt dat 57% van de respondenten de aanduiding 'yellow pages' ziet als een beschrijvende aanduiding, de aanduiding als merk herkent maar een andere bron aanwijst dan Yellow Pages of meerdere bronnen aanwijst. Voorshands is gezien dit resultaat het beroep op ongeldigheid van het woordmerk 'YELLOW PAGES' ernstig te nemen. Ook omdat de geldigheid al inzet is van de lopende procedure in Canada en de Canadese rechter uiteraard beter in staat is de geldigheid te beoordelen, dient de voorzieningenrechter terughoudend te zijn YPM het gebruik van deze tekens te verbieden. Voor zover de vorderingen daarop zien (Yellow Pages lijkt zelfs een verbod te wensen alleen al voor het gebruik van de tekens 'yellow', al dan niet in combinatie met andere tekens), zullen deze worden afgewezen. Van belang is nog dat Yellow Pages ook beroep heeft gedaan op het woordmerk 'YELLOW PAGES.CA' maar niet heeft aangevoerd en gemotiveerd dat de geldigheid van dat merk wezenlijk anders moet worden beoordeeld.

4.15. De geldigheid van het beeldmerk ('*walking fingers*') is niet gemotiveerd bestreden, evenmin dat de door YPM gebruikte afbeeldingen (logo's) als hiervoor weergegeven op dat merk inbreuk maken. Het gebruik van die afbeeldingen zal daarom worden verboden als hierna vermeld. De gevorderde dwangsom per uitlating zal worden gematigd.

4.16. YPM heeft ter zitting nog het verweer ontwikkeld dat Yellow Pages haar merkrechten niet zou kunnen inzetten omdat zij gebruik heeft gemaakt van een monopoliepositie op de Canadese markt, maar dit verweer heeft zij onvoldoende inzichtelijk gemaakt om aan toewijzing van de gevorderde voorzieningen in de weg te staan.

Passing off

4.17. Yellow Pages heeft als subsidiaire grond voor de gevorderde voorzieningen beroep gedaan op onrechtmatig handelen van YPM (*passing off*). Ook dit onrechtmatig handelen wordt beheerst door Canadees recht. YPM heeft hier tegen ingebracht dat op deze grondslag alleen dan met succes beroep kan worden gedaan indien Yellow Pages kan wijzen op '*existence of goodwill*'. Ook Yellow Pages gaat daar van uit gezien de door haar overgelegde legal opinion die dit vereiste met zoveel woorden vermeldt. YPM heeft zich op

het standpunt gesteld dat, als het gebruikte merk niet ‘*distinctive*’ is, evenmin sprake kan zijn van ‘*existence of goodwill*’. Dat laatste is door Yellow Pages niet, althans niet gemotiveerd, weersproken, zodat daar van is uit te gaan. De subsidiare grondslag kan daarom niet leiden tot een ruimer verbod dan hiervoor toewijsbaar is geacht op grond van inbreuk op de merkrechten.

Proceskosten

4.18. Partijen worden beide op punten in het ongelijk gesteld. De proceskosten worden om die reden gecompenseerd.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. beveelt gedaagden binnen twee werkdagen na betekening van dit vonnis in Canada te staken en gestaakt te houden iedere merkinbreuk op de beeldmerkrechten van Yellow Pages, in het bijzonder door het hiervoor omschreven gebruik van het logo met de (al dan niet omgekeerde) lopende hand voor gidsdiensten, of soortgelijke diensten, op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van €10.000,= voor elke dag dat, dan wel €1.000 voor elke afzonderlijke uitlating, bericht of product – dit ter vrije keuze van Yellow Pages – waarmee dit bevel wordt overtreden;

5.2. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.3. bepaalt de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv. op zes maanden, te rekenen vanaf de dag van dit vonnis;

5.4. wijst het meer of anders gevorderde af;

5.5. bepaalt dat partijen elk de eigen proceskosten dragen.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en in het openbaar uitgesproken op 6 juni 2011.