

LJN: BQ1572, Voorzieningenrechter Rechtbank Rotterdam , 372762 / KG ZA 11-131

Datum uitspraak: 15-04-2011

Datum 18-04-2011

publicatie:

Rechtsgebied: Civiel overig

Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig

Inhoudsindicatie: Gemeenschapsmerk. Beroep op BVIE, terwijl de Gemeenschapsmerkenverordening (Verordening (EG) nr. 207/2009) toepasselijk is. Voorzieningenrechter rechtbank Rotterdam bevoegd (artikel 3 Uitvoeringswet E.G.-verordening inzake het Gemeenschapsmerk en artikelen 96, aanhef en sub a, en 103 Gemeenschapsmerkenverordening)? Voorlopige of beschermende maatregelen. Artikel 9 lid 1 a, b en c Gemeenschapsmerkenverordening. Artikel 5 en 5a Handelsnaamwet. Domeinnaam. Artikel 1019h Rv.

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 372762 / KG ZA 11-131

Vonnis in kort geding van 15 april 2011

in de zaak van

de vennootschap naar Frans recht
ARGENE S.A.,
gevestigd te Verniolle, Frankrijk,
eiseres,
advocaat mr. S. Palm te Amersfoort,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ARGEN-X B.V.,
gevestigd te Rotterdam,
gedaagde,
advocaat mr. J.S. Hofhuis te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Argene en arGEN-X genoemd worden.

De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding d.d. 7 maart 2011, met producties 1 tot en met 9
- producties 10 tot en met 13 van Argene
- conclusie van antwoord in kort geding, tevens akte houdende onthoudingsverklaring, tevens akte overlegging producties (1 tot en met 11), van arGEN-X
- een e-mail van 30 maart 2011 met ongenummerde producties, van arGEN-X
- de mondelinge behandeling op 30 maart 2011
- de pleitnota van Argene
- de pleitaantekeningen van arGEN-X.

Argene respectievelijk arGEN-X heeft ter terechtzitting opgemerkt dat arGEN-X haar e-mail van 30 maart 2011 met ongenummerde producties respectievelijk Argene haar producties 10 tot en met 13 rijkelijk laat heeft ingediend. Nu partijen het ieder bij die enkele opmerking hebben gelaten en niet gebleken is dat zij door dit late indienen van producties in hun procesbelangen zijn geschaad, zal de voorzieningenrechter daaraan evenwel geen consequenties verbinden.

Ten slotte is vonnis bepaald.

De feiten

Het (woord-)merk "ARGENE" is op 12 mei 2005 geregistreerd (en gepubliceerd) onder nummer 003449683 bij het OHIM ('Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs)' oftewel het BHIM ('Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt'), het merken- en modellenbureau van de Europese Unie) voor de klassen 1, 5 en 42 conform de Overeenkomst van Nice. Argene is houder van dit merk.

Argene maakt gebruik van de domeinnaam www.argene.com.

Het (woord-)merk "arGEN-X" is op 3 april 2009 geregistreerd bij het WIPO ('World Intellectual Property Organization') en op 10 april 2009 bij het Benelux Merkenregister, voor de klassen 5 en 42 conform de Overeenkomst van Nice. arGEN-X is houder van dit merk.

arGEN-X is in het handelsregister van de Kamers van Koophandel ingeschreven onder nummer 24435214. Zij is op 25 april 2008 opgericht. De door haar gevoerde handelsnaam luidt: arGEN-X B.V. arGEN-X maakt gebruik van de domeinnamen www.argen-x.com en www.argen-x.nl.

Argene is bij het OHIM een oppositieprocedure gestart tegen de aanvraag van het depot van een Gemeenschapsmerk door arGEN-X. Deze procedure loopt thans nog.

Het geschil

Argene vordert bij vonnis, zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, op de minuut en op alle dagen en uren:

1. arGEN-X te bevelen om binnen twee dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis iedere inbreuk op de merkrechten van Argene te staken en gestaakt te houden;
2. arGEN-X te bevelen om binnen twee dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis iedere inbreuk op de handelsnaamrechten van Argene te staken en gestaakt te houden;
3. arGEN-X te bevelen om binnen twee dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis de merkregistratie van het merk arGEN-X/Argen-X door te halen/depot in te trekken en Argene binnen vier dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis te voorzien van stukken waaruit deze doorhaling blijkt;
4. arGEN-X te bevelen om binnen twee dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis registraties van domeinnamen waarvan de naam "argen-x" deel uitmaakt (zoals www.argen-x.com en www.argen-x.nl) aan Argene over te dragen, althans door te halen, en Argene binnen vier dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis te voorzien van stukken waaruit deze doorhaling blijkt;
5. arGEN-X te bevelen om binnen veertien dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis de registratie van zowel de statutaire- als de handelsnaam arGEN-X/Argen-X uit het Handelsregister te doen verwijderen en Argene binnen eenentwintig dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis te voorzien van stukken waaruit deze verwijdering blijkt;
6. arGEN-X te veroordelen in de in redelijkheid door Argene gemaakte gerechtskosten en andere kosten van deze procedure conform artikel 1019h Rv;
7. arGEN-X te veroordelen tot betaling van een dwangsom ad € 10.000,00 (zegge: tienduizend euro) voor iedere dag of gedeelte van een dag dat arGEN-X niet voldoet aan de hiervoor gevorderde bevelen onder de punten 1 tot en met 6, tot een maximum van een totaalbedrag ad € 1.000.000,00;
8. de termijn bedoeld in artikel 1019i Rv te stellen op zes maanden nadat tussen Argene en

arGEN-X ter zake van het in deze dagvaarding bedoelde geschil een niet meer voor beroep vatbare rechterlijke uitspraak in kort geding is geweest;

9. althans arGEN-X te bevelen om binnen een door u in goede justitie te bepalen termijn, te voldoen aan een door u in goede justitie te bepalen maatregel.

arGEN-X voert verweer. arGEN-X vraagt vergoeding van de werkelijk gemaakte proceskosten conform artikel 1019h Rv.

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

De beoordeling

Merk

Vooropgesteld zij dat Argene ter onderbouwing van haar merkenrechtelijke vorderingen verwijst naar bepalingen van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BVIE), terwijl gesteld noch gebleken is dat Argene - door een Benelux depot of een internationaal depot - een recht op een Beneluxmerk heeft verkregen. Door arGEN-X is ook betwist dat Argene houdster is van een Beneluxmerk.

Naar de voorzieningenrechter uit productie 1 bij dagvaarding begrijpt (zie hiervoor onder 2.1), doet Argene feitelijk een beroep op bescherming van haar Gemeenschapsmerk. De onderhavige vorderingen van Argene dienen dan ook beoordeeld te worden aan de hand van de op Gemeenschapsmerken toepasselijke wet- en regelgeving.

Op vorderingen die gebaseerd zijn op een Gemeenschapsmerk is de Verordening (EG) nr. 207/2009 inzake het Gemeenschapsmerk (oftewel de Gemeenschapsmerkenverordening) (hierna ook: GMVo) van toepassing. Artikel 96 GMVo, aanhef en sub a, bepaalt als volgt:

"De rechtbanken voor het Gemeenschapsmerk hebben uitsluitende bevoegdheid ter zake van:

a) alle rechtsovereenkomsten betreffende inbreuk en - indien naar nationaal recht toegestaan - dreigende inbreuk op Gemeenschapsmerken".

De vorderingen die Argene met dit kort geding ter bescherming van het merk "ARGENE" heeft ingesteld zijn aan te merken als rechtsovereenkomsten als hiervoor bedoeld.

Artikel 3 van de - nationaal toepasselijke - Uitvoeringswet E.G.-verordening inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: Uitvoeringswet) bepaalt dat: "Voor alle vorderingen als bedoeld in artikel 92 van de verordening [voorheen Verordening (EG) nr. 40/94, thans: artikel 96 GMVo, opm. vzr] (...) in eerste aanleg uitsluitend bevoegd [is] de rechtbank te 's-Gravenhage en in kort geding, de voorzieningenrechter van die rechtbank."

Op grond van deze bepaling zou in beginsel de conclusie getrokken kunnen worden dat de voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Gravenhage exclusief bevoegd is om van de Gemeenschapsmerkenrechtelijke vorderingen van Argene kennis te nemen.

In artikel 103 GMVo is evenwel het volgende bepaald:

"(...) Voorlopige en beschermende maatregelen

1. Aan de rechterlijke instanties, met inbegrip van de rechtbanken voor het Gemeenschapsmerk, van een lidstaat kunnen voor een Gemeenschapsmerk of aanvragen om een Gemeenschapsmerk dezelfde voorlopige en beschermende maatregelen worden gevraagd als het recht van die staat kent voor nationale merken, zelfs indien een rechtbank voor het Gemeenschapsmerk van een andere lidstaat krachtens deze verordening bevoegd is van het bodemgeschil kennis te nemen.

2. Een krachtens artikel 97, leden 1 tot en met 4, bevoegde rechtbank voor het Gemeenschapsmerk is bevoegd voorlopige en beschermende maatregelen te bevelen die, onverminderd de procedure voor erkenning en tenuitvoerlegging overeenkomstig titel III hoofdstuk III van Verordening (EG) nr. 44/2001, van kracht zijn op het grondgebied van elke lidstaat. Geen enkele andere rechterlijke instantie heeft deze bevoegdheid."

Gelet op de verschillende inhoud van beide bepalingen dient de vraag te worden beantwoord of artikel 3 van de (nationale) Uitvoeringswet aldus mag afwijken van artikel 103 van de (Europese)

Gemeenschapsmerkenverordening.

Deze vraag dient ontkennend te worden beantwoord. Een Europese verordening is immers in een lidstaat rechtstreeks toepasselijk, zodat het de lidstaten niet is toegestaan maatregelen te nemen waarbij de strekking van een dergelijke verordening wordt gewijzigd of waarbij uitvoerende bepalingen aan die verordening worden toegevoegd, tenzij de verordening daarin voorziet. Daarvan is niet gebleken. Dit betekent dat artikel 3 Uitvoeringswet, voor zover deze bepaling betrekking heeft op het kort geding, buiten toepassing dient te blijven: artikel 103 GMVo prevaleert immers.

Derhalve geldt dat naast de steeds competente voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Gravenhage (wiens bevoegdheid grensoverschrijdend is en de gehele Europese Unie kan bereiken) mitsdien ook bevoegd is om (enkel binnen Nederland) voorlopige en beschermende maatregelen ter zake van inbreuk op een Gemeenschapsmerk te bevelen de voorzieningenrechter van de rechtbank die overeenkomstig de interne (relatieve) bevoegdheidsregels van het nationale recht bevoegd zou zijn. Voor de hand ligt dat ter bepaling van die relatieve bevoegdheid voor een specifiek merkenrechtelijk geschil als het onderhavige artikel 4.6 BVIE analoge toepassing vindt. Nu arGEN-X statutair gevestigd is te Rotterdam en aldaar ook kantoor houdt, acht de voorzieningenrechter van deze rechtbank zich in dit kort geding, overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.6 BVIE en met inachtneming van artikel 103 lid 2 GMVo, bevoegd om tot inhoudelijke beoordeling van het tussen partijen bestaande geschil over te gaan voor zover het voorlopige of beschermende maatregelen betreft die het Gemeenschapsmerk van Argene aangaan. Overigens heeft arGEN-X ook bevestigd dat de voorzieningenrechter van deze rechtbank bevoegd is om voorlopige of beschermende maatregelen op basis van artikel 103 GMVo te treffen.

Nu Argene met de hiervoor onder 3.1 sub 3 weergegeven vordering tot doorhaling van het merk "arGEN-X" geen voorlopige of beschermende, doch een onomkeerbare maatregel vraagt, vloeit uit het vorenstaande voort dat de gevorderde doorhaling dient te worden afgewezen.

Nog daargelaten dat de voorzieningenrechter het spoedeisend belang van Argene bij de resterende vorderingen discutabel acht - deze kwestie speelt immers al sinds begin juni 2010 tussen partijen; onvoldoende concreet is geworden waarom Argene het, na het niet slagen van minnelijke overleggen, niet eerder nodig achtte vervolg te geven aan de claims die zij medio 2010 al jegens arGEN-X pretendeerde te hebben, waaraan de gestelde vertraging bij het OHIM niet afdoet -, de overgebleven Gemeenschapsmerkenrechtelijke vorderingen is materieel gezien voorshands ook niet toewijsbaar, waartoe het volgende wordt overwogen.

Artikel 9 GMVo ('Rechten verbonden aan het Gemeenschapsmerk') luidt, voor zover thans van belang, als volgt:

"1. Het Gemeenschapsmerk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economische verkeer te verbieden:

- a) dat gelijk is aan het Gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;
- b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het Gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan; verwarring omvat het gevaar van associatie met het merk;
- c) dat gelijk is aan of overeenstemt met het Gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het Gemeenschapsmerk ingeschreven is, indien het een in de Gemeenschap bekend merk betreft en indien door het gebruik zonder geldige reden van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.

2. Met name kan krachtens lid 1 worden verboden:

- a) het aanbrengen van het teken op de waren of op de verpakking;
- b) het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder dit teken;
- c) het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken;

d) het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties. (...)".

Blijkens artikel 9 lid 1 GMVo biedt een Gemeenschapsmerk de houder daarvan uitsluitend bescherming tegen gebruik door derden van een teken dat voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten is ingeschreven als die waarvoor het merk is ingeschreven. Op grond van het Gemeenschapsmerk kan derhalve niet worden opgetreden tegen ander gebruik van een teken dan voor waren of diensten (anders dan in (artikel 5 lid 5 van) de Merkenrichtlijn (MRI) en (artikel 2.20 lid 1.d van) het BVIE).

arGEN-X heeft zich (onder meer) verweerd met de stelling dat zij de aanduiding "arGEN-X" enkel gebruikt om haar onderneming mee aan te duiden en dat dit gebruik niet kwalificeert als gebruik voor waren of diensten. Op grond van het Gemeenschapsmerk kan tegen gebruik van een teken als handelsnaam niet worden opgetreden, terwijl voorts geldt dat voor merkinbreuk in de zin van de Gemeenschapsmerkenverordening slechts ter zake doet waarvoor een teken daadwerkelijk wordt gebruikt zodat de klassen van waren of diensten die arGEN-X heeft aangewezen in haar merkdepot(s) irrelevant zijn, aldus arGEN-X.

Vooropgesteld zij dat een handelsnaam niet dient ter onderscheiding van waren of diensten, indien het gebruik beperkt is tot het aanduiden van een onderneming (IER 2007, 102). Dat sprake is van een ander gebruik dan het gebruik van de aanduiding "arGEN-X" zuiver als handelsnaam is door Argene onvoldoende gemotiveerd bestreden noch is daarvan op grond van de in dit kort geding overgelegde stukken gebleken. Op grond van het Gemeenschapsmerk komt Argene in de verhouding tussen partijen mitsdien geen bescherming toe. De vordering als hiervoor weergegeven onder 3.1 sub 1 dient reeds daarom te worden afgewezen.

Indien en voor zover met het deponeren van het merk arGEN-X voor de klassen 5 en 42 wel sprake zou zijn van gebruik voor waren of diensten door arGEN-X, dient bepaald te worden of sprake is van inbreukmakend handelen van arGEN-X in de zin van artikel 9 lid 1 GMVo, zoals door Argene betoogd.

Vooropgesteld zij daarbij dat de in artikel 9 lid 1.a, b en c GMVo gehanteerde terminologie - voor zover in deze zaak voor de beoordeling van belang - gelijk is aan die welke te vinden is in artikel 5 lid 1.a en b en lid 2 MRI, waarop artikel 2.20 lid 1.a, b en c BVIE is gebaseerd, en dus ook op dezelfde wijze zal worden uitgelegd en toegepast.

Op de eerste plaats is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat van verwarringsgevaar als bedoeld in artikel 9 lid 1.b GMVo niet is gebleken. Daartoe geldt het volgende.

Zoals Argene zelf in de dagvaarding stelt is zij een biotechnologisch bedrijf dat zich bezighoudt met de ontwikkeling en exploitatie van biologische en chemische producten, processen en technologieën. In dat kader produceert zij onder meer antilichamen. Zij zou zich richten op de chemische en medische/farmaceutische sector.

Niet betwist is dat blijkens het uittreksel uit het handelsregister (productie 2 bij dagvaarding) de bedrijfsomschrijving van arGEN-X als volgt luidt: "Het exploiteren van biologische, chemische of andere producten, processen en technologieën in de life sciences sector in het algemeen en in de diagnostische, farmaceutische, medische, cosmetische, chemische en agrarische sector inclusief veterinaire producten in het bijzonder. Onder "exploiteren" wordt mede verstaan activiteiten met betrekking tot onderzoek, ontwikkeling, productie, marketing en exploitatie".

Blijkens de stellingen van partijen (zie o.a. punt 33 van de dagvaarding) en de overigens overgelegde stukken is evenwel aannemelijk geworden dat Argene meer specifiek actief is op het gebied van de ontwikkeling en productie van antilichamen voor diagnostische en/of onderzoekstoepassingen en dat arGEN-X uitsluitend actief is op het (beperkte) gebied van het onderzoek naar en de ontwikkeling van mogelijk nieuwe geneesmiddelen op basis van antistoffen

afkomstig uit kameelachtigen (waaronder lama's). Beide partijen begeven zich dus op de markt van dierlijke antistoffen, echter zij hebben daarbij ieder een geheel ander doel voor ogen. In dat verband is voorts aannemelijk dat Argene zich overwegend richt op eindafnemers (als laboratoria) (teneinde diagnostisch onderzoek te laten verrichten op stalen van patiënten naar het effect van antistoffen, welk onderzoek dus geheel buiten het menselijk lichaam plaatsvindt; gebleken is dat voor het stellen van een diagnose volstaan kan worden met het teweegbrengen van een waarneembare reactie tussen antistoffen en de corresponderende lichaamsvreemde stof) en dat arGEN-X zich specifiek richt op dat deel van de farmaceutische industrie dat geïnteresseerd is in haar uitvindingen ter zake van de ontwikkeling van nieuwe therapeutische geneesmiddelen met behulp van gehumaniseerde antistoffen afkomstig uit kameelachtigen, mogelijk met een wereldwijd bereik (het doel is antistoffen afkomstig uit kameelachtigen, na humanisering daarvan, in het menselijk lichaam te kunnen gebruiken, waarbij vereist is dat de antistof de lichaamsvreemde stof onschadelijk maakt of deze in elk geval verzwakt: arGEN-X noemt dit de SIMPLE Antibody technologie). arGEN-X verhandelt in dat kader knowhow en octrooicenties.

Gelet op de hiervoor omschreven verschillen, waaronder het verschil tussen diagnostische en therapeutische toepassing van antistoffen (dat op dit punt sprake is van een wezenlijk verschil wordt ondersteund door productie 7 van arGEN-X), richten partijen zich logischerwijs ook op een ander - hoogspecialistisch - publiek. Dat Argene als belangrijk onderdeel van haar activiteiten antilichamen verkoopt en levert aan partijen die deze gebruiken voor therapeutische toepassingen is in onvoldoende mate aannemelijk geworden. De door haar in dat kader overgelegde producties 11 tot en met 13 zijn te weinig om die gevolgtrekking te kunnen dragen. Ook overigens doet dit niet af aan de conclusie dat met de diagnostiek en/of het leveren aan de therapie van antilichamen die gebruikt zijn in de diagnostiek inhoudelijk een geheel ander werkterrein wordt betreden dan met de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen met behulp van gehumaniseerde antistoffen voor therapeutische toepassing het geval is.

Het antwoord op de vraag of sprake is van visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis, althans overeenstemming, tussen de merken van partijen, zoals door Argene is gesteld, kan in het midden blijven, nu, gelet op het hiervoor overwogene, verwarringsgevaar voorshands niet te duchten valt.

Het vorenstaande leidt ertoe dat een beroep op het bepaalde in artikel 9 lid 1.b GMVo niet had kunnen slagen. In dat verband acht de voorzieningenrechter voorts van belang dat gesteld noch gebleken is dat in de bijna drie jaar dat arGEN-X nu bestaat daadwerkelijk verwarring is opgetreden. Dat geen verwarring te duchten valt, wordt ook onderschreven door de inhoud van de door arGEN-X op vier punten afgegeven onthoudingsverklaring (zie bladzijde 6 conclusie van antwoord in kort geding). Dit geldt zelfs nu de termijn van onthouding ten aanzien van één (enkel) punt in tijd beperkt is tot 10 jaar, zulks bezien in het licht van het voorlopige of beschermende karakter van de maatregelen die in dit kort geding gegeven kunnen worden.

Resteert een beroep op het bepaalde in artikel 9 lid 1.a en c GMVo dat reeds vanwege het ontbreken van (soort-)gelijkheid van waren of diensten naar voorlopig oordeel geen slagingskans zou hebben gehad.

Uit het hiervoor onder 4.15 overwogene vloeit immers voort dat, gelet op de markten waarop partijen zich begeven, het hoogspecialistische publiek en de specialistische aard van de verschillende werkzaamheden, op het eerste gezicht van soortgelijkheid van waren of diensten geen sprake kan zijn, laat staan van dezelfde waren. Hooguit zou sprake kunnen zijn van een complementair karakter van waren of diensten, doch daartoe heeft Argene weinig meer concreet aangevoerd dan het beroep op het arrest van de Board of Appeal van het OHIM van 27 juli 2001, Gry/Gri, welk beroep daartoe in elk geval onvoldoende is. Argene heeft nog gesteld dat de waren concurreren, maar dat is, gelet op het hiervoor geconstateerde verschil tussen de diagnostiek en de therapie, evenmin aannemelijk.

Daarbij overweegt de voorzieningenrechter nog, naar analogie van het bepaalde in artikel 2.20 lid 3 BVIE, dat in beginsel met de voor de inschrijving van merken toegepaste rangschikking in

klassen conform de Overeenkomst van Nice geen rekening wordt gehouden bij de beoordeling van soortgelijkheid van waren of diensten. Vanzelfsprekend kan een indeling in eenzelfde klasse een aanwijzing voor soortgelijkheid vormen, echter, in dit geval is daarvan geen sprake.

Het hiervoor onder 4.15 en 4.16 overwogene dient tot de conclusie te leiden dat voorshands geen sprake is van inbreuk door arGEN-X op het Gemeenschapsmerk van Argene, hetgeen ook tot afwijzing van de vordering als hiervoor onder 3.1 onder 1 weergegeven had dienen te leiden. Hetgeen overigens in dit verband ter beoordeling naar voren is gebracht (o.a. de stelling van Argene dat arGEN-X ongerechtvaardigd voordeel trekt en de weren van arGEN-X als weergegeven onder de punten 26 en 27 van de pleitaantekeningen) behoeft geen verdere bespreking.

Handelsnaam

Blijkens de dagvaarding heeft Argene een expliciet beroep gedaan op het bepaalde in artikel 5a van de Handelsnaamwet (Hnw), maar daar evenwel geen vordering aan verbonden. De formulering van het petitum van de dagvaarding onder 2 ("(...) iedere inbreuk op de handelsnaamrechten van eiseres te staken en gestaakt te houden", zie ook hiervoor onder 3.1 sub 2) impliceert een beroep op het bepaalde in artikel 5 Hnw (zo ook, de zeer beperkte substantiëring van die vordering in het lichaam van de dagvaarding onder punt 2).

Mitsdien zal de voorzieningenrechter, gelet op de inhoud van het petitum, aannemen dat Argene in feite een beroep op artikel 5 Hnw heeft willen doen.

Alvorens te beoordelen of sprake is van inbreuk op de beweerdelijke handelsnaamrechten van Argene dient de vraag te worden beantwoord of de naam van Argene wel valt onder het toepassingsgebied van de Handelsnaamwet.

Blijkens artikel 1 Hnw wordt onder handelsnaam verstaan de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Vaststaat dat de onderneming van Argene een Franse onderneming is. In dat verband is van belang dat ook een buitenlandse handelsnaam door de Handelsnaamwet in Nederland beschermd wordt, zonder dat daarvoor verplicht is dat de naam alhier gevoerd wordt. Wel is dan vereist dat deze handelsnaam in Nederland enige bekendheid geniet. Daarvan is voorshands niet gebleken: Argene heeft dit met onvoldoende concreet bewijsmateriaal aangetoond - het enkele overleggen van productie 6 (eerste bladzijde) is daartoe onvoldoende -, terwijl arGEN-X dit heeft bestreden. Dit dient ertoe te leiden dat Argene bescherming ontbeert op grond van het bepaalde in artikel 5 Hnw.

De vordering van Argene die er toe strekt iedere inbreuk op haar beweerdelijke handelsnaamrechten te staken en gestaakt te houden, als hiervoor weergegeven onder 3.1 sub 2, zal moeten worden afgewezen en daarmee ook het gevorderde als hiervoor weergegeven onder 3.1 sub 5.

Indien en voor zover Argene aan haar op artikel 5a Hnw gebaseerde stellingen een vordering had verbonden, zou deze vordering eveneens zijn afgewezen.

Zoals hiervoor is overwogen kan op grond van een Gemeenschapsmerk niet worden opgetreden tegen ander gebruik van een teken dan voor waren of diensten. Door ter bescherming van een Gemeenschapsmerk een vordering gebaseerd op artikel 5a Hnw in te stellen wordt juist getracht op te treden tegen een dergelijk ander gebruik zoals het gebruik van een handelsnaam. Dat staat de Gemeenschapsmerkenverordening, gelet op het bepaalde in artikel 14 lid 1, eerste zin, GMVo ("De rechtsgevolgen van een Gemeenschapsmerk worden uitsluitend beheerst door deze verordening. (...)"), niet toe.

Domeinnaam

Uit het voorgaande vloeit reeds voort dat de vordering die Argene heeft gestoeld op het

bepaalde in artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE (althans het equivalent daarvan in de Gemeenschapsmerkenverordening: artikel 9 lid 1 b GMVo) en artikel 5a Hnw en die ertoe strekt het gebruik van de domeinnamen van arGEN-X te verbieden, afgewezen dient te worden (zie hiervoor 3.1 onder 4).

Overigens

In het verlengde van het hiervoor overwogene dienen de vorderingen als onder 3.1 sub 7, 8 en 9 weergegeven eveneens te worden afgewezen.

Proceskosten

Argene zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.

arGEN-X vordert op grond van artikel 1019h Rv een volledige vergoeding van de gemaakte proceskosten. arGEN-X heeft daartoe urenspecificaties advocaatkosten overgelegd van in totaal 42,1 uur en daarbij de verwachting uitgesproken dat nog 3.9 uur aan het dossier besteed zal worden in verband met de terechtzitting, zodat op een urentotaal gekomen wordt van 46 uur voor een uurtarief van € 250,00. De werkelijke proceskosten bedragen dan ongeveer € 11.500,00 tot € 15.000,00, exclusief BTW, aldus arGEN-X.

Gelet op de aannemelijke omvang van het redelijkerwijs noodzakelijke feitenonderzoek voorafgaand aan de procedure, de duur van het voortraject, de grondslagen van de vorderingen en de omvang van het verweer is de onderhavige zaak naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet als feitelijk en juridisch eenvoudig te bestempelen. Met inachtneming van de in werking getreden indicatietarieven in IE-zaken, acht de voorzieningenrechter het, mede bezien in het licht van de door Argene zelf ingediende urenspecificaties advocaatkosten van (afgerond) € 14.000,00, redelijk en evenredig om de advocaatkosten aan de zijde van arGEN-X te begroten op de daadwerkelijk gemaakte en aangetoonde kosten ad € 11.500,00, exclusief BTW.

De totale kosten aan de zijde van arGEN-X worden mitsdien begroot op:

- griffierecht EUR 568,00
- salaris advocaat 11.500,00
Totaal EUR 12.068,00

De beslissing

De voorzieningenrechter

wijst de vorderingen af,

veroordeelt Argene in de proceskosten, aan de zijde van arGEN-X tot op heden begroot op EUR 12.068,00,

verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.F.L. Geerdes, voorzieningenrechter, in tegenwoordigheid van mr. G.C.M. van Rheeden, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 15 april 2011.
1734/676

372762 / KG ZA 11-131
15 april 2011

