

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 310347 / HA ZA 08-1452

Vonnis van 23 september 2009

in de zaak van

de vennootschap naar buitenlands recht
EUPRAX PERCHTOLD & PARTNER STEUERBERATERSOZIETÄT,
gevestigd te München, Duitsland,
advocaat: mr. R.E. Nommensen te 's-Gravenhage,

tegen

1. **B**,
tevens handelend onder de naam 'Euprax',
wonende te Tilburg,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ZOBU B.V.,
gevestigd te Tilburg,
gedaagden,
advocaat: mr. R.Th.R.F. Carli te 's-Gravenhage,

Partijen zullen hierna worden aangeduid als EPP, B en Zobu. De zaak is voor EPP behandeld door voornoemde mr. R.E. Nommensen, advocaat te 's-Gravenhage, en voor B en Zobu door mr. G. van Lent, advocaat te Almelo.

1. De procedure

- 1.1. Bij exploit van dagvaarding van 17 april 2008 heeft EPP B en Zobu gedagvaard om op woensdag 7 mei 2008 ter openbare terechtzitting van de rechtbank 's-Gravenhage te verschijnen. EPP heeft de dagvaarding vergezeld doen gaan van de producties 1, 2, 3a, 3b, 4a, 4b en 5 tot en met 7. B en Zobu hebben op de rolzitting van 18 juni 2008 voor antwoord geconcludeerd en daarbij de producties 1a, 1b en 2 tot en met 24 overgelegd.
- 1.2. Bij tussenvonnis van 2 juli 2008 is een comparitie van partijen met gelegenheid tot pleidooi bepaald op dinsdag 4 november 2008. De behandelend advocaat van EPP heeft de vorderingen aan de hand van pleitnotities en de producties nader toegelicht. B en Zobu hebben aan de hand van pleitnotities en de producties verweer gevoerd bij monde van hun advocaat en hebben tot afwijzing van de vorderingen geconcludeerd. Van de comparitie van partijen is met instemming van partijen buiten hun aanwezigheid een proces-verbaal opgemaakt. Het proces-verbaal en de pleitnotities van beide partijen maken onderdeel uit van het procesdossier.

1.3. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

- 2.1. EPP is een organisatie op het gebied van zakelijke dienstverlening. Onder de handels- en merknaam 'Euprax' biedt zij geïntegreerde oplossingen vanuit diverse competenties aan, zoals auditing, belastingadvies en business consulting. EPP maakt daarbij gebruik van haar website met domeinnaam euprax.de.
- 2.2. EPP is houdster van het Gemeenschapswoordmerk 'Euprax', geregistreerd op 5 januari 2004, op een aanvraag van 12 augustus 2002 onder nummer 002830644 voor diensten in de klassen 35 (tax consultancy; auditing; professional business consultancy; business management advisory and consultancy services; professional business and organisational consultancy; bookkeeping; auditing; personnel consultancy; personnel management advice; marketing; market research and analysis), 36 (insurance; financial affairs, in particular finance consultancy, financial consultancy, financial management, financial analysis and providing of financial expertise, company appraisals and company classifications; monetary affairs; financial management; real-estate affairs) en 41 (providing of training and education, in particular arranging and conducting of seminars, lectures, courses and training courses).
- 2.3. B is arts en registerinformaticus en heeft een eenmanszaak die gezondheidszorginstellingen en besturen adviseert op het gebied van het implementeren van kwaliteit en efficiency bij het automatiseren van diagnose-behandelcombinaties en van goed beheerde zorgsystemen.
- 2.4. Op 23 april 2003 heeft B het teken 'Euprax' als merk bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom gedeponneerd voor diensten in de klassen 35 (bedrijfsorganisatorische advisering; het verrichten van onderzoek op het gebied van bedrijfsorganisatie) en 42 (software-ontwikkeling; advisering met betrekking tot automatisering). Het merk is op 1 mei 2004 onder nummer 0745899 geregistreerd voor de bovenstaande diensten.
- 2.5. B voert de handelsnaam Euprax. Deze handelsnaam is op 1 juli 2003 in het handelsregister ingeschreven. De bedrijfsomschrijving luidt *advies in organisatie en automatisering in de gezondheidszorg*.
- 2.6. Zobu heeft de domeinnaam euprax.nl op 28 maart 2003 geregistreerd. De registratie is op haar naam gesteld.
- 2.7. Op de internetsite met voornoemde domeinnaam euprax.nl wordt gesteld dat bij Euprax expertise aanwezig is op de gebieden van organisatie en ontwikkeling; kwaliteitszorg; standaarden; ICT architectuur en audittrajecten (opgave gedateerd 14 maart 2006). Op dezelfde website presenteert Euprax zich als *Automatiserings-experts in de gezondheidszorg*.
- 2.8. Bij brief van 18 augustus 2005 heeft de Duitse advocaat van EPP B het navolgende medegedeeld.

With respect to the identity of both trademark registrations “EUPRAX” and the close similarity between the services in international class 35 claimed by your registration “EUPRAX” and the respective services in international class 35 of our client’s registration “EUPRAX”, there is evidently a severe risk of confusion in the market place.

*However, having regard to your argument that your mark “EUPRAX” is mainly used for ICT strategy in healthcare, our client could consent to the registration and use of your mark even for the services in international class 35 if these services are restricted to the field of healthcare. In case that you consent to such amicable solution of this matter, we look forward to receiving your response no later than **August 30, 2005**.*

- 2.9. B heeft niet voor 30 augustus 2005 op deze brief gereageerd.
- 2.10. Op 7 juli 2006 heeft de Nederlandse advocaat van EPP B gesommeerd om elk gebruik van het teken ‘Euprax’ als merk, handels- en domeinnaam of anderszins onmiddellijk te staken en gestaakt te houden en de betreffende instanties te verzoeken de inschrijving van het vorenbedoelde teken door te halen dan wel te wijzigen.
- 2.11. Op 3 augustus 2006 heeft B een telefonisch onderhoud gehad met EPP om via domeinafbakening tot overeenstemming te komen. Bij brief van 15 september 2006 heeft EPP aan B medegedeeld ‘dat coëxistentie van de identieke benamingen niet verder bespreekbaar is’.
- 2.12. Op 18 december 2006 heeft B de dienstenopgave van haar merkregistratie beperkt door schrapping van klasse 35, welke schrapping op 22 maart 2007 in het merkenregister is gepubliceerd.
- 2.13. Bij brief van 8 januari 2008 deelt de advocaat van EPP B onder meer het navolgende mede.

Nogmaals benadruk ik dat cliënte heeft aangegeven dat coëxistentie van de betreffende benamingen (op basis van eventuele nadere afspraken of afbakeningen) niet bespreekbaar is.

Tenzij u alsnog bereid bent vrijwillig af te zien van elk verder gebruik van de aanduiding EUPRAX (als merk, handelsnaam of domeinnaam) en u zich tevens bereid verklaart de respectieve inschrijvingen door te halen, zal een gerechtelijke procedure uitblijven. (...)

- 2.14. Bij e-mailbericht van 21 januari 2008 heeft B aan de advocaat van EPP het navolgende medegedeeld.

In reactie op uw schrijven dd 8 januari '08 bevestig ik hierbij mijn telefonische toezegging dat het mijn intentie is om het gebruik van de naam Euprax niet te continueren. De komende twee weken maak ik een plan voor de praktische invulling en tijdsplan voor overgang naar een nieuwe naam van mijn bedrijf.

- 2.15. B heeft geen gehoor gegeven aan de sommaties van EPP.

3. Het geschil

- 3.1. EPP vordert dat de rechtbank, bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, de Benelux-merkinschrijving met registratienummer 0745899 nietig verklaart en daarvan ambtshalve de doorhaling uitspreekt. EPP vordert verder dat de rechtbank B verbiedt om direct of indirect inbreuk te maken op het Gemeenschapsmerk en het teken 'Euprax' als handelsnaam en/of domeinnaam te gebruiken en veroordeling van B tot formele wijziging van de ingeschreven handelsnaam 'Euprax' zodat de gestelde onrechtmatigheid wordt opgeheven, het vorenstaande versterkt met een dwangsom. EPP vordert daarenboven dat de rechtbank Zobu verbiedt direct of indirect inbreuk te maken op het Gemeenschapsmerk van EPP en om de domeinnaam euprax.nl te gebruiken, versterkt met een dwangsom. EPP vordert ten slotte veroordeling van B en Zobu in de kosten van de procedure, te begroten overeenkomstig het bepaalde in artikel 1019h Rv.
- 3.2. Ter onderbouwing van haar vorderingen stelt EPP dat B door het gebruik van het aan het Gemeenschapsmerk van EPP identieke teken 'Euprax' voor diensten die identiek dan wel soortgelijk zijn aan de diensten waarvoor EPP haar Gemeenschapsmerk heeft gedeponeerd, krachtens het bepaalde in artikel 2.20 lid 1 aanhef en onder a en/of b van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) en artikel 9 lid 1 aanhef en onder a en/of b van de Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (thans: de Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (GMVo)). EPP stelt verder dat zij op grond van artikel 2.28 lid 3 juncto artikel 2.3 aanhef en onder a en b BVIE de nietigheid van het door B ingeschreven Beneluxwoordmerk kan inroepen en dat zij op grond van artikel 2.20 lid 1 aanhef en onder d BVIE en op grond van artikel 5a van de Handelsnaamwet (hierna te noemen: "Hw") zich kan verzetten tegen het gebruik door B en Zobu van het teken 'Euprax' als handels- en domeinnaam.
- 3.3. B en Zobu voeren gemotiveerd verweer. Op de stellingen en verweren van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

- 4.1. Gelet op de woon-/vestigingsplaats van B en Zobu in Nederland (Tilburg) is de rechtbank krachtens het bepaalde in artikel 95 lid 1, artikel 96 aanhef en onder a en artikel 97 lid 1 GMVo juncto artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk bevoegd om van de op het Gemeenschapsmerk gebaseerde vorderingen kennis te nemen.
- 4.2. B en Zobu stellen dat EPP haar gemeenschapsmerk EUPRAX niet in Nederland gebruikt en feitelijk uitsluitend in Duitsland gebruikt. EPP heeft daarop herhaaldelijk gesteld dat het op 5 november 2004 ingeschreven Gemeenschapsmerk nog niet gebruiksplichtig is en haar een geldige basis verschaft om tegen het gebruik en de inschrijving van het Beneluxmerk in de gehele Europese Gemeenschap op te treden. Bewijs van enig normaal gebruik buiten Duitsland heeft EPP (nog) niet overgelegd.

-
- 4.3. De rechtbank stelt voorop dat het Gemeenschapsmerk EUPRAX naar blijkt uit de door EPP als productie 2 overgelegde merkregistratie op 5 januari 2004 (en dus niet op 5 november 2004) is geregistreerd en dat sindsdien reeds vijf jaren zijn verstreken. De rechtbank begrijpt dan ook dat B en Zobu beogen bij wijze van verweer het verval van het merk in te roepen. Gelet op het bepaalde in artikel 95 lid 3 GMVo kan een dergelijk verweer ook worden gevoerd zonder daartoe een reconventionele vordering te doen. Het vermoeden van geldigheid van het merk dat tot uitdrukking wordt gebracht in het eerste lid van die bepaling geldt immers niet indien een inbreukvordering aan de orde is en de verweerder stelt dat het Gemeenschapsmerk vervallen kan worden verklaard wegens onvoldoende gebruik.
- 4.4. Het verweer kan eerst slagen indien aan noodzakelijke feitelijke en juridische voorwaarden is voldaan. Naar oordeel van de rechtbank hebben partijen zowel het een als het ander tot heden onvoldoende belicht.
- 4.5. Op de eerste plaats staat feitelijk geenszins vast dat het merk door EPP uitsluitend in Duitsland is gebruikt zodat er – na ommekomst van de termijn van vijf jaar waarin de merkhouders niet gebruiksplichtig was – sprake is van non usus in alle overige lidstaten van de Gemeenschap. B en Zobu hebben hun stellingname terzake onderbouwd met verwijzing naar eigen uitspraken van EPP op haar website www.euprax.de. EPP heeft daarop tot heden niet afdoende gereageerd en zich beperkt tot de stelling dat het merk nog niet gebruiksplichtig is. EPP zal hierover thans meer uitvoerig en gespecificeerd naar klasse, inlichtingen dienen te verschaffen. De zaak zal daartoe naar de rol worden verwezen.
- 4.6. Een vraagpunt in juridische zin is de conclusie welke verbonden zou moeten worden aan de feitelijke vaststelling dat alleen in Duitsland sprake is van normaal gebruik. Dit roept immers de vraag op of het gebruik in één enkele lidstaat is te kwalificeren als normaal gebruik in de Gemeenschap in de zin van artikel 50 lid 1, sub a GMVo. In het licht van artikel 108 lid 2 GMVo sub a kan wellicht worden aangenomen dat dat niet het geval is. Het normale gebruik in Duitsland – deze rechtbank gaat daar voorshands van uit – is op grond van die bepaling immers de grondslag waarop het Gemeenschapsmerk kan worden omgezet in een nationaal merk. Beiden partijen dienen zich hierover uit te laten.¹
- 4.7. Indien geconcludeerd zou worden dat het als verweer gevoerde beroep op verval niet slaagt, lijkt de uitkomst van deze zaak vooral af te hangen van het antwoord op de vraag of de door B en Zobu aangeboden diensten soortgelijk zijn aan de door EPP onder andere klasse 35 aangeboden diensten. Dat dit zo is lijkt EPP voornamelijk af te leiden uit de vroegere inschrijving van het Beneluxmerk Euprax voor deze klasse. Daar staat tegenover dat B en Zobu het moeilijk maken voor derden om van haar activiteiten kennis te nemen nu haar website www.euprax.nl alleen toegankelijk is met een wachtwoord. Ter rolle dienen partijen zich hierover eveneens uit te laten.

¹ Naar de kern is dit de problematiek gesignaleerd in Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, Industriële eigendom 2, 2008, nr 14.5.2, noot 93.

-
- 4.8. Partijen dienen hun stellingname, zowel wat betreft de feiten als aangaande het recht, waar mogelijk, te onderbouwen door volledige overlegging van schriftelijke stukken.
- 4.9. De rechtbank merkt op dat ter comparitie is voorzien in een beëindiging van het geschil door het treffen van een onderlinge regeling, met name door een co-existentieovereenkomst. Deze regeling is niet tot stand gekomen. De rechtbank heeft van B kopie ontvangen van schikkingsvoorstellen. Dit betreft door haar rechtstreeks – met voorbijgaan van haar eigen advocaat en de advocaat van EPP – aan de directeur van EPP toegezonden brieven. Deze handelwijze is niet geoorloofd. Op de inhoud van deze correspondentie heeft de rechtbank geen acht geslagen. B dient zich bij voortprocederen van verdere amateuristische bemoeienis te onthouden. Zij wenst zich te verweren in een rechtszaak waarin een beroep wordt gedaan op een Gemeenschapsmerk. Het is wenselijk dat een verweerder zich laat bijstaan door een hierin geverseerde advocaat, waarbij deze advocaat niet voor de voeten dient te worden gelopen door handelingen die niet alleen niet geoorloofd zijn maar ook zijn goede taakvervulling als advocaat bemoeilijken.
- 4.10. Partijen worden in de gelegenheid gesteld een aanvullende opgave te doen van de volledige proceskosten en een specificatie daarvan over te leggen.
- 4.11. Elke verdere beslissing zal worden aangehouden.

5. De beslissing

De rechtbank:

- 5.1. verwijst de zaak naar de rol van 4 november 2009 voor een akte zijdens EPP voor de doeleinden overwogen onder 4.5, 4.6 en 4.7 van dit vonnis;
- 5.2. verstaat dat B en Zobu hierop ter rolle van 6 januari 2010 zullen reageren en dat partijen vervolgens ter rolle van 20 januari 2010 gespecificeerde opgaven zullen doen van hun proceskosten en vonnis zullen vragen;
- 5.3. houdt elke verder beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. Chr.A.J.F.M. Hensen en in het openbaar uitgesproken op 23 september 2009 in aanwezigheid van de griffier.