



Vonnis

RECHTBANK UTRECHT

IN NAAM DER KONINGIN

Sector handels- en familierecht

zaaknummer / rolnummer: 282297 / HA ZA 10-395

Vonnis van 29 december 2010

in de zaak van

mede handelende onder de naam
wonende en zaakdoende te Bussum,
eiser in conventie,
verweerder in reconventie,
advocaat mr. R.M. van Rompaey te Breda,

tegen

de stichting
HARMONISATIE KWALITEITSBEOORDELING IN DE ZORGSECTOR,
gevestigd te Utrecht,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat mr. J.M. van Noort te Utrecht.

Partijen zullen hierna _____ en de Stichting genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 21 april 2010
- het proces-verbaal van comparitie van 31 augustus 2010, ter gelegenheid waarvan partijen (de grondslag van) hun eis hebben gewijzigd.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. _____ drijft onder de naam " _____ " een onderneming die zich bezig houdt met het begeleiden van zorginstellingen bij het proces tot certificatie van hun kwaliteitsmanagementsystemen overeenkomstig de door de Stichting vastgestelde normen (hierna te noemen: de HKZ-normen). In dit kader heeft hij op 4 maart 2009 een aanvraag gedaan voor inschrijving in het Benelux Merkenregister voor de klassen 35, 41 en 42 (registratienummer 1177242) van het volgende individuele beeldmerk:



2.2. Op de website van (www.) komen de volgende zinsneden voor:

- "Nieuw: is HKZ-partner van Menzis."
- "Voor implementatie van het HKZ-certificatieschema in uw praktijk is ons **"HKZ Implementatiepakket"** hét praktische en betaalbare instrument."
- "Bestel HKZ-pakket"
- "Klik hier om het HKZ-implementatiepakket te bestellen."
- "Voor Fysiotherapiepraktijken is het HKZ-implementatiepakket de meest succesvolle en betaalbare methode voor certificering gebleken."
- "Wat betekent het HKZ-certificatieschema voor u als praktijkhouder?"
- " adviseert en begeleidt fysiotherapiepraktijken bij de opzet en implementatie van het HKZ-certificatieschema."
- " zorgt, samen met u als fysiotherapeut, met behulp van het HKZ certificatieschema dat uw praktijk inzichtelijk is en eenvoudig te besturen is."

2.3. De Stichting houdt zich bezig met het vaststellen van de HKZ-normen, het verstrekken van informatie daarover en het houden van toezicht op het certificatieproces. In dit kader heeft zij de volgende merken gedeponeerd in Benelux Merkenregister:

- op 14 november 2003 het volgende collectieve beeldmerk:



voor de klassen 35, 41, 42, 44 en 45 (registratienummer 0750023);

- op 14 november 2003 het volgende collectieve beeldmerk:



voor de klassen 35, 41, 42 en 44 (registratienummer 0750022);

- op 7 augustus 2009 het individuele woordmerk HKZ voor de klassen 35, 41, 42, 44 en 45 (registratienummer 0867674);
- op 26 mei 2010 het collectieve woordmerk HKZ voor de klassen 35, 41, 42, 44 en 45 (registratienummer 0882073).

3. Het geschil

in conventie

3.1. vordert (samengevat) na eiswijziging dat de rechtbank:

- primair: - het individuele woordmerk HKZ van de Stichting nietig verklaart,
- subsidiair: - de collectieve beeldmerken ISO 9001 HKZ en HKZ PARTNER vervallen verklaart,

primair en subsidiair:

- voor zover het collectieve woordmerk HKZ van de Stichting tijdens het verloop van de procedure wordt ingeschreven: dit collectief beeldmerk vervallen verklaart,
- de Stichting beveelt voornoemde merkinschrijvingen door te halen,
- de Stichting verbiedt om zich op grond van haar merken te verzetten tegen het gebruik door _____ van de term "HKZ-specialist", en meer in het bijzonder tegen het gebruik van het beeldmerk "HKZ Specialist",
- een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom, en met veroordeling van de Stichting in de proceskosten conform artikel 1019h Rv, nakosten en wettelijke rente.

3.2. De Stichting voert verweer.

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

in reconventie

3.4. De Stichting vordert - samengevat - na eiswijziging in reconventie dat de rechtbank:

- veroordeelt om iedere inbreuk op de merkrechten van de Stichting te staken en gestaakt te houden, waaronder het gebruik of de registratie van handelsnamen, domeinnamen en merken met daarin vervat het element HKZ, alsmede elk gebruik van het teken HKZ met daaraan gekoppeld een specificatie van de dienstverlening of de hoedanigheid van _____ zoals HKZ-specialist, HKZ-partner, HKZ-pakket en HKZ-implementatiepakket en vergelijkbare samenwerking tussen partijen suggererende uitdrukkingen,
- veroordeelt het onrechtmatig handelen jegens de Stichting te staken en gestaakt te houden,
- beveelt de merkaanvraag voor het merk HKZ-specialist (aanvraagnummer 1177242) in te trekken,
- een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom en veroordeling in de proceskosten conform artikel 1019h Rv.

3.5. _____ voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

in conventie

De vordering tot nietigverklaring van het individuele woordmerk HKZ

4.1. Ter onderbouwing van zijn vordering tot nietigverklaring van het individuele woordmerk HKZ van de Stichting heeft _____ aangevoerd dat dit merk onderscheidend vermogen mist, nu dit niet als onderscheidingsteken wordt gebruikt, maar alleen als kwaliteitsaanduiding (keurmerk).

4.2. Een merk heeft onderscheidend vermogen indien het zich leent om de dienst waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze dienst van die van andere ondernemingen te onderscheiden.

4.3. Het onderhavige individuele woordmerk is door de Stichting onder meer geregistreerd voor het verstrekken van informatie inzake gezondheidszorg in verband met kwaliteitscontrole, alsmede voor het organiseren van bijeenkomsten en het uitgeven van drukwerken. In dat kader wordt dit woordmerk ook door de Stichting als zodanig gebruikt, onder meer op haar website. De vraag die beantwoord dient te worden is of het relevante publiek het woordmerk zal zien als een eenvoudige afkorting van de term 'Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector', en of zij deze zal betrekken op het keurmerk HKZ, dan wel op de onderneming van de Stichting.

4.4. Zoals de Stichting onweersproken heeft gesteld, geniet het keurmerk dat aan de afgekorte naam van de Stichting is verbonden, grote bekendheid in de betreffende branche. Daarmee is naar het oordeel van de rechtbank aannemelijk dat, voor zover het relevante publiek in het begin de tekens HKZ nog als afkorting zag van de term 'Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector', deze tekens door het vele gebruik een eigen, daarvan losstaande betekenis heeft gekregen. Nu het niet ongebruikelijk is dat een keurmerk wordt vernoemd naar de organisatie die de normen daarvoor vaststelt, acht de rechtbank voorts aannemelijk dat het relevante publiek de term HKZ zowel zal betrekken op het keurmerk als op de door de Stichting gedreven onderneming. Indien, zoals in het onderhavige geval, een dergelijk instituut de betreffende branche informeert over diensten die zij in verband met het keurmerk verricht, zoals het verstrekken van informatie over het keurmerk, over het toezicht op het verlenen van het keurmerk en over het toezicht op de kwaliteit van de dienstverlening van degenen die de certificering begeleiden, zal het publiek het teken HKZ zien als onderscheidingsteken voor de door die organisatie aangeboden (informatie-)diensten, en niet als aanduiding van of verwijzing naar het keurmerk.

4.5. Het voorgaande betekent dat het individuele woordmerk van de Stichting onderscheidend vermogen toekomt, en dat de vordering tot nietigverklaring van dit merk moet worden afgewezen.

De vordering tot het vervallen verklaren van de collectieve merken van de Stichting

4.6. Ter onderbouwing van zijn vordering tot vervallenverklaring van de collectieve beeldmerken ISO 9001 HKZ en HKZ PARTNER en het collectief woordmerk HKZ heeft _____ aangevoerd dat de Stichting haar collectieve merken ter onderscheiding van haar diensten heeft gebruikt, onder meer door het gebruiken althans deponeren van het individuele woordmerk HKZ, en dat de Stichting daarmee in strijd heeft gehandeld met het bepaalde in artikel 2.34 lid 2 BVIE. Ingevolge artikel 2.42 lid 1 BVIE dienen deze merken dan ook vervallen verklaard te worden, aldus _____

4.7. Ingevolge artikel 2.34 lid 2 BVIE is het de houder van een collectief merk verboden om gebruik te maken van het collectieve merk voor waren die afkomstig zijn uit of voor diensten verleend door haar eigen onderneming of voor een onderneming aan welk bestuur of toezicht zij onmiddellijk of middellijk deelneemt. Ratio van deze bepaling is dat de houder van een collectief merk onpartijdig toezicht dient uit te oefenen over de gebruikers van het collectieve merk, hetgeen niet goed kan plaatsvinden, indien zijzelf ook waren en diensten onder het betreffende merk aanbiedt.

In het onderhavige geval is van een dergelijke situatie geen sprake. De Stichting biedt geen zorgdiensten aan waarvoor een keurmerk zou kunnen worden verleend. Zij verstrekt slechts informatie over de normen en de certificering en oefent toezicht uit op degene die het keurmerk gebruiken, alsmede over degenen die anderen begeleiden bij de certificering daarvoor (de zogenaamde 'HKZ-partners'). Dergelijke diensten vormen de kern van de taken van een houder van een collectief merk. Voor zover de Stichting bij de gegevensverstrekking het collectief merk zelf aanhaalt, kan dat gebruik niet worden aangemerkt als gebruik voor de eigen diensten, aangezien daarmee niet een eigen dienst onder dat merk wordt aangeboden, maar enkel informatie wordt verstrekt over het merk. Het voorgaande geldt tevens voor zover het keurmerk voor 'HKZ-partner' betreft.

4.8. Dit ligt niet anders voor het collectief woordmerk HKZ. De houder van een collectief merk mag het merk zelf wel gebruiken, indien de door haar aangeboden diensten zien op ondersteuning en bevordering van de waarborgfunctie van het collectieve merk. Niet gesteld of gebleken is dat de diensten die de Stichting in dit kader verleent, die taakvervulling te boven gaan.

4.9. De vordering tot vervallenverklaring van de collectieve merken zal derhalve worden afgewezen.

De vordering tot doorhaling van de merkinschrijvingen

4.10. Gelet op het hiervoor overwogene is deze vordering niet voor toewijzing vatbaar.

Het gevorderde verbod om zich te verzetten tegen gebruik van de term HKZ Specialist

4.11. heeft ter onderbouwing van zijn vordering inhoudende dat het de Stichting moet worden verboden zich te verzetten tegen het gebruik door hem van het door hem aangevraagde beeldmerk 'HKZ Specialist' aangevoerd dat dit gebruik als refererend gebruik in de zin van uitspraak van het Hof van Justitie van 23 februari 1999 in de zaak BMW/Deenik (NJ 2001, 134) dient te gelden. Volgens hem is er geen verwarring te duchten met het merk van de Stichting, nu het beeldmerk van in voldoende mate afwijkt van de merken van de Stichting, het relevante publiek een specialistisch niveau heeft, en zijn beeldmerk alleen bedoeld is om aan te geven dat hij in HKZ-certificaties gespecialiseerd is.

4.12. Omdat de beoordeling van deze vordering in belangrijke mate samenhangt met de toewijsbaarheid van de reconventionele vorderingen, zullen in het navolgende eerst de vorderingen in reconventie worden beoordeeld.

in reconventie

De vordering tot staking van inbreuk op haar merkrechten

4.13. Ter onderbouwing van haar vordering om inbreuk op haar merkrechten te staken heeft de Stichting aangevoerd dat door het gebruik op zijn website van de woorden 'HKZ-partner', 'HKZ-pakket' en 'HKZ-implementatiepakket' alsmede door het dreigende gebruik van het aangevraagde beeldmerk 'HKZ Specialist', inbreuk maakt op haar collectieve en individuele merken. Zij stelt zich op het standpunt dat daarmee in strijd handelt met het bepaalde in artikel 2.20 lid 1 sub a, b en d BVIE.

4.14. De rechtbank stelt voorop dat het in casu gaat om de volgende merken van de Stichting en de volgende door _____ gebruikte tekens.

De merken van de Stichting:
collectief beeldmerk ISO 9001 HKZ
collectief beeldmerk HKZ PARTNER
collectief woordmerk HKZ
individueel woordmerk HKZ



De door _____ gebruikte tekens:

HKZ-partner
HKZ-pakket
HKZ-implementatiepakket
HKZ Specialist (het door _____ aangevraagde beeldmerk)



Handelen in strijd met artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE?

4.15. Op grond van het bepaalde in 2.20 lid 1 sub a BVIE kan een merkhouder een derde verbieden een teken te gebruiken dat gelijk is aan het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven.

4.16. De rechtbank stelt voorop dat de door _____ gebruikte (of te gebruiken) tekens in ieder geval niet identiek zijn aan de collectieve *beeld*merken van de Stichting, zodat het beroep op deze bepaling in zoverre niet opgaat.

4.17. Voor zover de stelling van de Stichting ziet op de door haar gedeponeerde *woord*merken, geldt dat niet valt in te zien waarom in het onderhavige geval geconcludeerd zou moeten worden dat _____ de betreffende tekens gebruikt (of wil gebruiken) voor dezelfde diensten als waarvoor de Stichting de merken heeft ingeschreven. Immers, de registratie van de merken ziet met name op het informeren en bevorderen van de waarborgfunctie van het keurmerk, en niet (althans slechts zijdelings) op het begeleiden van zorginstellingen bij het bereiken van certificatie van haar kwaliteitssysteem (waarvoor _____ het teken gebruikt). Het beroep van de Stichting op schending van artikel 2.20 sub a BVIE wordt derhalve afgewezen.

Handelen in strijd met artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE?

4.18. Op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE kan een merkhouder gebruik van een teken verbieden indien dat teken gelijk is aan of overeenkomt met het merk en in het economische verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.

Soortgelijkheid

4.19. De Stichting heeft haar beeldmerk ISO 9001 HKZ gedeponeerd voor het verlenen (door derden (certificatie-instellingen)) van een keurmerk voor kwaliteitmanagement-systemen van zorginstellingen die voldoen aan de door de Stichting opgestelde normen. Het beeldmerk HKZ PARTNER is gedeponeerd (en wordt door de Stichting ook gebruikt) als keurmerk voor de kwaliteit van ondernemingen die zorginstellingen bij het certificatieproces

begeleiden. Haar woordmerken gebruikt de Stichting om het relevante publiek over deze keurmerken te informeren en een goed gebruik daarvan te bevorderen. Zij biedt onder deze tekens, blijkens haar website, ook zelf diagnose-instrumenten, een digitaal werkboek, een kwaliteitsspel en (in digitale vorm) documenten aan waarin de inhoud van de relevante normen is opgenomen.

4.20. gebruikt de litigieuze tekens (of wil deze gebruiken) ter aanduiding van de door hem aangeboden dienst, namelijk het begeleiden van zorginstellingen bij het bereiken van certificatie conform de normen van de Stichting.

4.21. Hoewel de diensten van partijen zich enigszins op hetzelfde terrein bevinden, is er ook sprake van een belangrijk verschil daartussen. De primaire dienst van namelijk het begeleiden van zorginstellingen bij het certificatieproces, wordt als zodanig niet door de Stichting aangeboden. De primaire doelgroep van is de zorginstellingen zelf. De Stichting houdt zich met name bezig met het informeren van de branche over het keurmerk en over de kwaliteit van organisaties die bij het certificatieproces kunnen begeleiden. De Stichting richt zich derhalve zowel op zorginstellingen (die een certificatie willen verkrijgen en behouden), als op ondernemingen die zorginstellingen bij het certificatieproces kunnen begeleiden. Daarnaast richt zij zich, aldus de Stichting, ook gedeeltelijk op consumenten en patiënten. Gelet op dit verschil in diensten en de slechts gedeeltelijke overlap in doelgroep is de soortgelijkheid tussen de door partijen verleende diensten als 'gering' te kwalificeren.

Vergelijking tekens met collectief beeldmerk ISO 9001 HKZ

4.22. Indien de tekens die door (zullen) worden gebruikt vergeleken worden met het collectieve beeldmerk ISO 9001 HKZ, dan valt op dat er sprake is van enkel auditieve en begripsmatige overeenstemming met betrekking tot het tweede onderdeel van het collectieve beeldmerk, namelijk de letters 'HKZ'. Visueel is er bij deze tekens en beeldmerk sprake van een zeer beperkte gelijkenis, aangezien de letters in het beeldmerk van de Stichting op een opvallende wijze zijn vormgegeven, terwijl deze vormgeving bij de tekens van ontbreekt. Voor het overige komen de woorden 'ISO 9001' in de tekens van niet voor en komen de toevoegingen 'implementatiepakket', 'pakket', 'partner' en 'specialist' niet voor in het beeldmerk van de Stichting. Dat de letters HKZ in het beeldmerk zo dominant zouden zijn dat de conclusie moet zijn dat er sprake is van overeenstemming tussen tekens en merk (zoals de Stichting heeft gesteld), kan - gelet op het even dominerende en opvallende onderdeel 'ISO 9001' in het beeldmerk - niet worden aanvaard.

4.23. Gezien de hieryvoor geconstateerde zeer beperkte mate van overeenstemming en geringe soortgelijkheid van de diensten, is de rechtbank van oordeel dat niet aannemelijk is dat het relevante publiek de door gebruikte (en te gebruiken) tekens zal betrekken op dit collectieve beeldmerk. maakt dan ook geen inbreuk op dit beeldmerk van de Stichting.

Vergelijking teken HKZ-partner met collectief beeldmerk HKZ PARTNER

4.24. Vergelijking van het teken HKZ-partner en het collectieve beeldmerk HKZ PARTNER leidt tot de conclusie dat er in auditieve en begripsmatige zin sprake is van volledige overeenstemming. In visuele zin is sprake van enige overeenstemming, aangezien de woorden op zichzelf volledig gelijk zijn, ook de volgorde daarvan, maar bij het teken van

_____ de vormgeving van het beeldmerk ontbreekt. Gelet op het uitgangspunt dat aan overeenstemmende elementen groter gewicht moet worden toegekend dan aan verschillen, acht de rechtbank aannemelijk dat het relevante publiek - ondanks de geringe soortgelijkheid tussen de door partijen verleende diensten - het teken van _____ zal associëren met het merk. Aangenomen mag worden dat het beeldmerk van de Stichting in de herinnering van het relevante publiek (zorginstellingen en ondernemingen die certificering begeleiden, en mogelijk ook consumenten/patiënten) met name in de vorm van de woorden 'HKZ-partner' blijft hangen. Daarbij is sprake van volledige gelijkenis. De omstandigheid dat het relevante publiek deels een gespecialiseerd publiek zal betreffen, legt onvoldoende gewicht in de schaal, nu ook van dit gespecialiseerde publiek niet verwacht kan worden dat zij volledig op de hoogte is van de reikwijdte van het begrip HKZ-partner zoals dit door de Stichting wordt gehanteerd, alsmede van het verschil met de inhoud die _____ aan datzelfde begrip op zijn website geeft. Aannemelijk is dat het publiek door het gebruik van dezelfde term op het verkeerde been wordt gezet. De omstandigheid dat _____ bij het gebruik van de term 'HKZ-partner' op zijn website de toevoeging 'van Menzis' hanteert, is onvoldoende om een onjuiste conclusie bij het publiek, namelijk dat _____ HKZ-partner van de Stichting is, te kunnen wegnemen.

4.25. De rechtbank is dan ook van oordeel dat _____ door het gebruik van het teken HKZ-partner bij het bieden van informatie over zijn diensten op zijn website in strijd heeft gehandeld met het bepaalde in artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. De vordering van de Stichting tot het staken van een inbreuk op haar merkenrecht is dan ook in zoverre in beginsel toewijsbaar.

Vergelijking individueel (aangevraagd) beeldmerk HKZ Specialist van _____ met collectief beeldmerk HKZ PARTNER van de Stichting

4.26. Indien het (aangevraagde) beeldmerk 'HKZ Specialist' met het beeldmerk HKZ PARTNER wordt vergeleken, moet worden geconcludeerd dat auditief sprake is van volledige overeenstemming voor zover het het onderdeel HKZ betreft, en dat er geen auditieve overeenstemming is voor zover het het tweede deel van de beeldmerken betreft. In visuele zin is sprake van enige overeenstemming ten aanzien van het onderdeel HKZ en de volgorde van de woorden (HKZ als eerste), en geen visuele overeenstemming ten aanzien van het tweede deel van de merken en de overige visuele elementen in de beeldmerken. Het beeldmerk van _____ heeft een afgeronde vierkanten vorm, waarin een 'vinkje' is opgenomen die de woorden HKZ en Specialist van elkaar scheidt. Het beeldmerk van de Stichting heeft een driehoekige vorm met daarin opnieuw een driehoekje. De letters HKZ zijn weergegeven in zwart tegen een witte achtergrond en het woord PARTNER in witte letters tegen een zwarte achtergrond. In begripsmatige zin is sprake van belangrijke overeenstemming. Het eerste deel HKZ stemt begripsmatig volledig overeen, het tweede deel ziet op een vergelijkbare hoedanigheid. Het zijn van 'partner' van de Stichting impliceert dat de betreffende onderneming, in de ogen van de Stichting, voldoende kwaliteit heeft om certificatietrajecten te begeleiden. Het zijn van specialist in HKZ-normen impliceert een goede kwaliteit om certificatietrajecten te begeleiden. Gelet op deze grote mate van begripsmatige overeenstemming acht de rechtbank aannemelijk dat het relevante publiek, indien zij met beide merken wordt geconfronteerd, zal denken dat de Stichting met het beeldmerk HKZ Specialist een overtreffende trap van HKZ PARTNER in het leven heeft geroepen. De omstandigheid dat het relevante publiek in ieder geval deels een gespecialiseerd publiek is, maakt dit naar het oordeel van de rechtbank niet anders, omdat ook van een gespecialiseerd publiek niet zonder meer mag worden verwacht dat zij precies op de hoogte is van de vormen van samenwerking die de Stichting met derden heeft.

Daarmee dient de conclusie te zijn dat aannemelijk is dat het publiek het aangevraagde beeldmerk HKZ Specialist zal betrekken op het collectieve beeldmerk HKZ PARTNER van de Stichting.

4.27. Voor zover heeft gesteld dat hij met het beeldmerk HKZ Specialist alleen refereert aan de merken van de Stichting, en dat dat overeenkomstig rechtspraak van het Hof van Justitie in de zaak BMW/Deenik is toegestaan, overweegt de rechtbank als volgt.

4.28. In vorenbedoeld arrest heeft het Hof geoordeeld dat het geoorloofd is om gebruik te maken van een merk om bij het publiek aan te kondigen dat de gebruiker van het merk gespecialiseerd is, dan wel een specialist is in verkoop, reparatie of onderhoud van de waren die van dit merk zijn voorzien. Van inbreuk is dan slechts sprake als het merk zo wordt gebruikt dat de indruk kan worden gewekt dat er een commerciële band bestaat tussen de onderneming die het merk gebruikt en de merkhouder, met name dat de gebruiker van het merk tot het distributienetwerk van de merkhouder behoort, of in een bijzondere relatie staat tot de onderneming van de merkhouder.

4.29. De rechtbank laat in het midden of de onderhavige situatie vergelijkbaar is met de situatie in dit arrest, en of refererend gebruik ook van toepassing kan zijn bij artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. Immers, ook indien dit het geval is, geldt dat - zoals hiervoor reeds is overwogen - het gebruik van de term 'specialist' in combinatie met het beeldmerk-onderdeel 'HKZ', gelet op het bestaan van het merk HKZ-partner, ten onrechte suggereert dat er een bijzondere band bestaat tussen de onderneming van en die van de Stichting. In dit licht kan refererend merkgebruik geen rechtvaardiging zijn voor het gebruik van het beeldmerk HKZ Specialist.

4.30. Het voorgaande betekent dat de vordering toewijsbaar is voor zover het het gebruik van het teken/beeldmerk HKZ Specialist betreft.

Vergelijking overige tekens met collectief beeldmerk HKZ PARTNER

4.31. Voor deze vergelijking geldt mutatis mutandis hetzelfde als is overwogen onder 4.22 e.v. Het onderdeel 'PARTNER' maakt zo'n duidelijk onderdeel uit van het beeldmerk van de Stichting dat niet aannemelijk is dat het relevante publiek de door overigens gebruikte tekens (HKZ-implementatiepakket en HKZ-pakket) op dit beeldmerk zal betrekken.

Vergelijking tekens HKZ-implementatiepakket en HKZ-pakket met woordmerken HKZ van de Stichting

4.32. Geconstateerd dient te worden dat het eerste deel van deze door gebruikte tekens auditief, visueel en begripsmatig volledig overeenstemt met de woordmerken van de Stichting. Het tweede deel van de tekens maakt geen onderdeel uit van de woordmerken van de Stichting, zodat de tekens in die zin volledig afwijken van deze merken. Voor het inschatten van het verwarringsgevaar is dit onderscheid van belang. 'HKZ' is weliswaar het dominante bestanddeel van de merk en de tekens, maar door de geringe soortgelijkheid tussen de door partijen aangeboden diensten acht de rechtbank aannemelijk dat het relevante publiek de door gehanteerde tekens niet zal betrekken op de woordmerken van de Stichting of op de diensten van de Stichting. Immers, het publiek is ermee bekend dat de Stichting een keurmerk in het leven heeft geroepen, alsmede dat zij de normen voor dit keurmerk heeft vastgesteld. Mede gelet op de bekendheid met het bestaan van 'HKZ-

partners', zal het publiek weten dat de Stichting zelf geen certificatie-trajecten begeleidt. De door [] gebruikte tekens HKZ-implementatiepakket en HKZ-pakket impliceren dat onder die tekens een dienst wordt aangeboden die tot certificatie kan leiden. Daarmee staan deze tekens in een zo ver verwijderd verband van de diensten van de Stichting, dat niet aannemelijk is dat het publiek deze tekens met de woordmerken van de Stichting zal associëren. Daarbij is van belang dat mag worden verwacht dat het, deels gespecialiseerde publiek, weet dat de letters HKZ zowel kunnen verwijzen naar het instituut dat de normen voor certificatie heeft opgesteld, als naar de normen zelf. Daarmee zal bij dit publiek een zekere voorzichtigheid zijn om de letters HKZ te snel alleen toe te schrijven aan een dienst van de Stichting, en zal zij er veelal op bedacht zijn om uit de context van het gebruik af te leiden of de gebruikte term HKZ doelt op het keurmerk of op de diensten van de Stichting. Uit de context waarin de tekens HKZ-implementatiepakket en HKZ-pakket in het onderhavige geval zijn gebruikt, blijkt duidelijk dat op het keurmerk, de HKZ-normen, wordt gedoeld. In zoverre faalt derhalve het beroep van de Stichting op artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE.

Handelen in strijd met artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE?

4.33. In het navolgende resteert de vraag of het gebruik van de tekens 'HKZ-implementatiepakket' en 'HKZ-pakket' kan worden gekwalificeerd als gebruik 'anders dan ter onderscheiding van waren of diensten' in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE, en, zo ja, of door dat gebruik zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidingsvermogen of de reputatie van de merken van de Stichting.

4.34. Voor zover al zou kunnen worden geoordeeld dat de tekens worden gebruikt 'anders anders dan ter onderscheiding van waren of diensten', geldt dat niet valt in te zien waarom daardoor ongerechtvaardigd voordeel zou worden getrokken uit of afbreuk zou worden gedaan aan het onderscheidingsvermogen of de reputatie van de merken van de Stichting. Gelet op de bij het publiek bekende dubbele betekenis van HKZ (namelijk als verwijzing naar de normen die door de Stichting zijn opgesteld, alsmede naar de onderneming van de Stichting) is aannemelijk is dat het relevante publiek deze tekens niet snel op de merken of de diensten van de Stichting zal betrekken. Gelet op de strekking van het woord 'pakket' zullen deze tekens eerder worden betrokken op het certificatieproces dat moet worden doorlopen om aan de normen van de Stichting te voldoen. Dat daarmee de onderneming van [] de term HKZ gebruikt, terwijl zij niet door de Stichting als HKZ-partner is aangemerkt, rechtvaardigt in dit licht dan ook niet de door de Stichting getrokken conclusie dat de dienstverlening van [] door het relevante publiek zal worden betrokken op de Stichting en de door deze verrichte diensten. Evenmin geldt dat het publiek, vanwege de neutrale inhoud van de term HKZ (in de betekenis van de 'HKZ-normen'), door het gebruik van de tekens door [] aan de door hem verleende diensten een bepaalde kwaliteit zal toedichten. Daarmee is het bestaan van een voordeel voor [] van het gebruik van de term HKZ in combinatie met het woord '(implementatie-)pakket' niet aannemelijk.

4.35. Op deze grondslag is de vordering van de Stichting dan ook, voor zover het de tekens 'HKZ-implementatiepakket' en 'HKZ-pakket' betreft, niet voor toewijzing vatbaar.

Conclusie

4.36. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de vordering strekkende tot het staken en gestaakt houden van iedere inbreuk op de merkrechten van de Stichting slechts toewijsbaar is voor zover het het gebruik van de tekens 'HKZ Specialist' en 'HKZ-partner' betreft, dan wel vergelijkbare combinaties die een bijzondere band met de onderneming van de Stichting suggereren. De vordering zal in die zin worden toegewezen.

De vordering tot het intrekken van de aanvraag met betrekking tot het woordmerk HKZ-specialist

4.37. Na eisiwijziging ter comparitie heeft de Stichting gevorderd dat _____ wordt bevolen om aan het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom te verzoeken diens merkaanvraag voor het individuele woordmerk 'HKZ-specialist' in te trekken. Deze vordering is gelet op het hiervoor overwogene voor toewijzing vatbaar, nu niet het deponeren en (in de toekomst) gebruiken van dit merk inbreuk zou worden gemaakt op de merkrechten van de Stichting. Gelet op het definitieve karakter van een intrekking van een merkaanvraag zal het vonnis op dit punt niet uitvoerbaar bij voorbaat worden verklaard. Er zal voorts een ruimere termijn worden bepaald dan gevorderd.

De vordering tot het staken van onrechtmatig handelen

4.38. Tenslotte heeft de Stichting gesteld dat _____ onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld door ten onrechte te suggereren dat hij een band met de Stichting heeft. Voorts haakt _____ onrechtmatig aan en profiteert hij van de goodwill van de merken van de Stichting en de reputatie van de Stichting.

4.39. Uit hetgeen hiervoor ten aanzien van de eerste reconventionele vordering is overwogen volgt dat het enkele gebruik door _____ van de term HKZ geen rechtstreekse verwijzing impliceert naar de onderneming en diensten van de Stichting. Voor zover die band wel wordt gesuggereerd, ten aanzien van het gebruik van de termen 'HKZ-partner' en 'HKZ Specialist', is dit onrechtmatig handelen reeds geredresseerd door toewijzing van de eerste reconventionele vordering, zodat zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet valt in te zien welk belang de Stichting heeft bij de toewijzing van de tweede vordering op dit punt. Voor het overige volgt uit hetgeen hiervoor is overwogen dat de combinatie van de woorden HKZ en (implementatie-)pakket bij het publiek niet leidt tot het veronderstellen van een band tussen _____ en de Stichting, zodat in zoverre geen sprake is van onrechtmatig handelen. Voor zover de Stichting andere misleidende mededelingen op het oog heeft gehad dan de hiervoor behandelde, heeft zij deze onvoldoende duidelijk naar voren gebracht, zodat de rechtbank deze buiten beschouwing zal laten. De vordering strekkende tot het staken van onrechtmatig handelen zal dan ook worden afgewezen.

De dwangsom

4.40. De gevorderde dwangsom zal worden beperkt als volgt.

De proceskosten

4.41. Aangezien elk van partijen als op enig punt in het ongelijk gesteld is te beschouwen, zullen de proceskosten worden gecompenseerd op de hierna te vermelden wijze.

in conventie

4.42. Het in reconventie onder 4.26 tot en met 4.30 overwogene betekent dat de in conventie ingestelde vordering strekkende tot een verbod om zich tegen het gebruik door van de term HKZ Specialist te verzetten, zal worden afgewezen.

4.43. zal, als in overwegende mate het ongelijk gesteld partij, in de kosten worden veroordeeld die de Stichting met betrekking tot de procedure in conventie heeft gemaakt. De Stichting heeft een kostenveroordeling gevorderd overeenkomstig het bepaalde in artikel 1019h Rv. Zij heeft evenwel in haar specificatie geen onderscheid gemaakt tussen de in conventie en in reconventie gemaakte kosten, zodat de rechtbank deze kosten zelf aan deze onderdelen van de procedure zal toerekenen. De kosten aan de zijde van de Stichting worden in dit licht begroot op:

- vast recht	263,00
- salaris advocaat	<u>6.000,00</u>
Totaal	EUR 6.263,00

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt in de proceskosten, aan de zijde van de Stichting tot op heden begroot op EUR 6.263,00,

in reconventie

5.3. veroordeelt om binnen 8 dagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de merkrechten van de Stichting te staken, voor zover dit betrekking heeft op het gebruik van de tekens HKZ-partner of HKZ Specialist, dan wel op gebruik van vergelijkbare tekens die een bijzondere band met de onderneming van de Stichting suggereren,

5.4. beveelt om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis aan het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom te verzoeken de merkaanvraag voor het woordmerk HKZ Specialist (aanvraagnummer 1177242) in te trekken, alsmede om een afschrift van dit verzoek aan de raadsman van de Stichting te verstrekken,

5.5. veroordeelt om aan de Stichting een dwangsom te betalen van EUR 2.000,- voor iedere dag dat hij niet aan de in 5.3 en 5.4 uitgesproken veroordelingen voldoet, tot een maximum van EUR 200.000,- is bereikt,

5.6. verklaart dit vonnis in reconventie uitvoerbaar bij voorraad, met uitzondering van het onder 5.4 bepaalde,

5.7. compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt,

5.8. wijst het meer of anders gevorderde af.

[Handwritten mark] Dit vonnis is gewezen door mr. G.V.M. Veldhoen en in het openbaar uitgesproken op
29 december 2010.

[Handwritten signature]



Voor grosse / ~~afschrift~~
De griffier van de rechtbank

[Handwritten signature]