

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 310347 / HA ZA 08-1452

Vonnis van 27 oktober 2010

in de zaak van

de vennootschap naar buitenlands recht

EUPRAX PERCHTOLD & PARTNER STEUERBERATERSOZIETÄT,

gevestigd te München, Duitsland,

eiseres,

advocaat mr. R.E. Nommensen te 's-Gravenhage,

tegen

1. **X,**
wonende te A,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ZOBU B.V.,
gevestigd te Tilburg,

gedaagden,

advocaat mr. M. Russchen te Zwolle.

Eiseres zal hierna EPP genoemd worden en gedaagden zullen gezamenlijk worden aangeduid als Zobu en afzonderlijk respectievelijk als A en Zobu B.V.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit de volgende feiten.

Na het tussenvonnis van 23 september 2009 heeft EPP op 4 november 2009 een akte genomen, vergezeld van de producties 8 tot en met 12. Zobu heeft op 3 februari 2010 een akte genomen, vergezeld van de producties 25 tot en met 31. Daarop heeft EPP als productie 13 een kostenoverzicht overgelegd bij akte van 3 maart 2010. Een enkelvoudig pleidooi is bevolen bij tussenvonnis van 17 maart 2010 en nader bepaald bij beschikking van 23 maart 2010 op 18 mei 2010. Zobu heeft voorafgaande aan de zitting de producties 32, 33 en 24 ingediend op 3 mei 2010. EPP heeft op 10 mei 2010 de producties 14 tot en met 18 overgelegd. Beide partijen hebben respectievelijk op 12 en 14 mei 2010 een kostenoverzicht ingediend. Van het pleidooi is met instemming van partijen buiten hun aanwezigheid een proces-verbaal opgemaakt. Het proces-verbaal en de pleitnotities van beide partijen maken deel uit van het procesdossier.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De beoordeling

2.1. De rechtbank neemt over hetgeen in voornoemd tussenvonnissen van 23 september 2009 is overwogen en beslist.

2.2. In voormeld tussenvonnissen heeft de rechtbank enkele specifieke vragen gesteld, waarop partijen bij akte dienden te antwoorden. Het gaat daarbij – samengevat – om de volgende vragen.

- Zobu heeft gesteld dat EPP alleen in Duitsland gebruik maakt van haar Gemeenschapsmerk en dat er derhalve sprake is van non usus in alle andere lidstaten van de Gemeenschap. Daarbij heeft EPP verwezen naar uitlatingen en de website van EPP zelf. EPP heeft daar geen reactie op gegeven anders dan de stelling dat het merk nog niet gebruiksplichtig is. De rechtbank heeft EPP opgedragen alsnog inlichtingen te verschaffen, gespecificeerd naar klasse, over het gebruik van haar gemeenschapsmerk.

- Als komt vast te staan dat het gemeenschapsmerk van EPP alleen in de lidstaat Duitsland normaal werd gebruikt, dan vraagt de rechtbank wat daarvan in de ogen van partijen de consequentie dient te zijn. Dient het gebruik van een gemeenschapsmerk in slechts één lidstaat te worden aangemerkt als normaal gebruik? Of dient het gemeenschapsmerk in dat geval, ervan uitgaande dat er normaal gebruik in Duitsland kan worden vastgesteld, te worden omgezet in een nationaal merk? Beide partijen hebben de opdracht gekregen zich hierover uit te laten bij akte.

- Ten slotte dienen partijen zich uit te laten over de vraag of de door EPP onder klasse 35 aangeboden diensten soortgelijk zijn aan de door Zobu aangeboden diensten. EPP had zulks voorafgaand aan het tussenvonnissen slechts afgeleid uit de vroegere inschrijving van het Beneluxmerk Euprax, terwijl Zobu haar website www.euprax.nl alleen door middel van een wachtwoord toegankelijk maakt voor derden en de informatieverschaffing daarmee bemoeilijkt. Beide partijen dienden zich nader uit te laten bij akte.

2.3. Aansluitend hierop heeft EPP een akte genomen.

2.4. Op 18 januari 2010 heeft het BBIE¹ een beslissing gegeven met betrekking tot een problematiek welke grotendeels gelijksoortig is aan de problematiek welke deze rechtbank in dit geschil met bovenstaande vraagpunten aan de orde heeft gesteld.²

2.5. Zobu heeft haar antwoordakte genomen op 3 februari 2010. Zij kon bij die gelegenheid uitvoerig ingaan op voornoemde beslissing in de zaak Onel-Omel.

2.6. EPP heeft daarop bij akte van 3 maart 2010 verzocht de zaak aan te houden in afwachting van de uitkomst van het op 11 februari 2010 ingestelde hoger beroep in de zaak Onel-Omel, dan wel prejudiciële vragen te stellen.

¹ Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom

² BBIE 15 januari 2010, B9 8524, Onel-Omel

2.7. Voor een aanhouding is eerst aanleiding indien ook in deze zaak sprake is van de problematiek zoals die zich voordeed in Onel-Omel. Daarvan is sprake indien:

- a) Het Gemeenschapsmerk wordt gebruikt in een enkele, wellicht ook in een beperkt aantal lidstaten. De door de rechtbank geformuleerde vragen zoals verwoord in sub 2.3 en 2.4 van dit vonnis hebben betrekking op deze voorwaarde;
- b) De merken overeenstemmend of identiek zijn;
- c) De merken worden gebruikt voor gelijke of soortgelijke diensten, zoals door de rechtbank verwoord in sub 2.5 van dit vonnis.

2.8. Partijen hebben de gelegenheid gekregen zich bij pleidooi over deze vraagpunten uit te laten. Deze rechtbank heeft daarop pleidooi bepaald, dat op 18 mei 2010 is gehouden.

2.9. De rechtbank is van oordeel dat ook in deze zaak sprake is van een problematiek zoals in de zaak Onel-Omel. Reden hiertoe is het volgende.

Vraagpunt sub a)

2.10. EPP betwist dat zij haar merk enkel in Duitsland gebruikt. Zij stelt dat EPP zich juist richt op de internationale markt en haar clientèle niet als Duits, maar als internationaal dient te worden aangeduid. Zij heeft daarbij de vergelijking getrokken tussen zichzelf en een accountancykantoor dat deel uitmaakt van een internationaal samenwerkingsverband en daardoor ook veel clientèle heeft buiten het vestigingsland, evenals EPP. Volgens EPP wordt het merk "Euprax" derhalve niet alleen in Duitsland, maar ook daarbuiten gebruikt.

2.11. De rechtbank merkt op dat een merk in de zin van artikel 15 lid 1 en 51 lid 1 sub a GMVo³, normaal wordt gebruikt als het merk, overeenkomstig zijn voornaamste functie, dat wil zeggen het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden met uitsluiting van symbolisch gebruik dat enkel ertoe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. Bij de beoordeling of van het merk een normaal gebruik is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan in het zakenleven reëel is inzonderheid de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandeel te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk.⁴ Onder omstandigheden kan een klein aantal verleende diensten reeds een commerciële exploitatie van het merk rechtvaardigen.

2.12. Voor het gebruik van een merk buiten het vestigingsland hanteert de rechtbank een overeenkomstige maatstaf, met dien verstande dat de activiteiten dan in een ander land ontplooid dienen te worden. Een voorbeeld van het gebruik van het merk in een ander land

³ Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk.

⁴ HvJEC 11 maart 2003, C-40/01, BIE 2003, 90 (Ansul-Ajax).

is het oprichten van een nevenvestiging van de onderneming en het vervolgens aanbieden van diensten onder het merk vanuit die vestiging. Relevant merkgebruik kan ook bestaan uit het in een ander land actief klanten werven, dan wel in dat andere land diensten verlenen onder het merk. Als een derde met toestemming van de merkhouder in een ander land diensten van de merkhouder aanbiedt, kan deze activiteit worden beschouwd als het beogen afzet te vinden door de merkhouder in een ander land.⁵

2.13. EPP heeft niet laten zien dat zij nevenvestigingen heeft in andere landen dan Duitsland. EPP heeft niet aangetoond dat zij onder haar merk reclame zou (laten) maken voor haar diensten in andere landen of dat zij onder haar merk activiteiten zou ontplooiën in andere landen, zoals trainingen of conferenties. Het enige dat EPP heeft overgelegd ter onderbouwing van haar stelling dat zij haar merk ook buiten Duitsland zou gebruiken, is een voorblad van een lezing die EPP heeft gehouden voor een Oostenrijkse bank met een vestiging in München. Niet is gebleken dat deze lezing buiten München zou hebben plaatsgevonden. Dit enkele voorbeeld van één buitenlandse klant, is onvoldoende om aan te nemen dat er sprake zou zijn van gebruik van het merk buiten Duitsland. Uit niets is gebleken dat EPP daarmee heeft beoogd afzet te vinden in een ander land ten opzichte van de diensten die in dat land worden aangeboden. De stelling van EPP dat zij internationale klanten zou bedienen, heeft niet tot gevolg dat het merk ook daadwerkelijk buiten Duitsland wordt gebruikt. Gesteld, noch gebleken is dat de vermeende internationale klanten van EPP gebruik maken van diensten van EPP in een ander land dan Duitsland, alwaar de diensten aan hen werden aangeboden. De vergelijking met een accountancykantoor dat in een internationaal samenwerkingsverband opereert, gaat niet op, omdat EPP niet aan een zodanig verband deelneemt. De rechtbank stelt derhalve vast dat EPP haar merk niet buiten Duitsland gebruikt.

Voorwaarde sub b)

2.14. Partijen gebruiken beide het merk “Euprax” om hun diensten mee aan te duiden. De merken van EPP en Zobu zijn derhalve identiek.

Voorwaarde sub c)

2.15. EPP heeft het Gemeenschapsmerk “Euprax” ingeschreven voor diensten in klasse 35 (onder meer: tax consultancy; auditing; professional business consultancy; business management advisory and consultancy services; professional business and organisational consultancy), 36 (onder meer: insurance; financial affaires, financial management) en 41 (onder meer: providing of training en education). EPP stelt het merk te gebruiken in de genoemde klassen, door diensten te verlenen op het gebied van belastingadvies, audits en consultancy, onder andere met betrekking tot IT-vraagstukken.

2.16. Zobu biedt onder het Beneluxmerk “Euprax” software consultancy aan in de gezondheidszorgbranche. A heeft het merk ingeschreven voor klasse 42 (software ontwikkeling; advisering met betrekking tot automatisering). Voorheen was het merk ook ingeschreven voor klasse 35, doch deze inschrijving is geschrapt op 18 december 2006. Zobu stelt dat zij audits uitvoert, welke zien op de naleving van normen met betrekking tot

⁵ HR 13 september 1996, NJ 1997, 312 (Le Lido-Lido)

IT in de patiëntenzorg. Daarnaast stelt Zobu dat zij trainingen geeft over bepaalde aspecten van IT in de zorg. Volgens Zobu is zij niet langer actief in klasse 35, doch alleen in klasse 42.

2.17. Of er sprake is van dezelfde c.q. soortgelijke diensten, wordt bepaald aan de hand van de vraag of het merk van Zobu wordt gebruikt voor diensten waarvoor het merk van EPP is ingeschreven. Een gedeeltelijke overlap kan daarvoor voldoende zijn. Van dezelfde diensten is ook sprake wanneer het merk van Zobu wordt gebruikt voor diensten die vallen binnen een ruimere term, waarvoor het merk van EPP is ingeschreven.

2.18. Het is, ondanks dat de rechtbank geen toegang is verstrekt tot de website van Zobu, waaruit meer of anders had kunnen blijken, voldoende vast komen te staan dat Zobu diensten aanbiedt op het gebied van advies over IT (software) en audits. Deze diensten vallen naar het oordeel van de rechtbank onder de termen 'auditing' en 'professional business consultancy' van klasse 35. Daarnaast is het aanbieden van trainingen, waarvan eveneens is vast komen te staan dat Zobu dat doet, onder 'providing education' van klasse 41 te scharen. Daaraan doet niet af dat Zobu zich bij al haar diensten specifiek richt op de zorgsector. Vanwege het criterium dat de diensten waar Zobu haar merk voor gebruikt moeten overeenkomen met de diensten waarvoor EPP haar merk heeft ingeschreven, doet het niet ter zake of partijen zich op verschillende doelgroepen richten. De schrapping van klasse 35 door Zobu in 2006 heeft geen gevolg indien het gebruik dat Zobu nadien evenwel heeft gemaakt van het merk, nog altijd valt onder klasse 35, hetgeen het geval is. Hiermee is vast komen te staan dat er sprake is van - in ieder geval - soortgelijke diensten.

Conclusie

2.19. Bij deze stand van zaken is er in dit geding sprake van eenzelfde problematiek als die welke thans ter beoordeling voorligt bij het Gerechtshof 's-Gravenhage in het hoger beroep van Onel-Omel.

2.20. Redenen van proceseconomie brengen de rechtbank tot het oordeel dat het de voorkeur verdient thans eerst de beslissing van het Gerechtshof af te wachten. De zaak zal daarom worden aangehouden en op de parkeerrol worden geplaatst. Nadat het Gerechtshof arrest heeft gewezen, kan de meest gerede partij verzoeken voort te procederen.

3. De beslissing

De rechtbank:

3.1. Houdt de zaak aan totdat het Gerechtshof 's-Gravenhage arrest heeft gewezen in de zaak Onel-Omel.

3.2. Verwijst de zaak naar de parkeerrol van woensdag 6 april 2011.

3.3. Beslist dat de meest gerede partij de zaak na arrest van het Gerechtshof 's-Gravenhage in de zaak Onel-Omel zal voortzetten en naar aanleiding van het arrest eerst een akte kan nemen, waarna de andere partij een antwoord-akte zal nemen.

3.4. Houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. Chr.A.J.F.M. Hensen en in het openbaar uitgesproken op 27 oktober 2010.