

ECLI:NL:RBDHA:2013:12307

Instantie Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak 25-09-2013
Datum publicatie 11-11-2013
Zaaknummer C-09-432559 - HA ZA 12-1418
Rechtsgebieden Civiel recht
Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie Beroepsaansprakelijkheid en zorgplichten merkgemachtigde.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel
Zittingsplaats Den Haag

Vonnis van 25 september 2013

in de zaak met zaaknummer / rolnummer C/09/432559 / HA ZA 12-1418 van:

de besloten vennootschap NSPYRE BV,

statutair gevestigd te Rosmalen, feitelijk hoofdkantoor houdende te Utrecht,
eiseres,
advocaat: mr. M. van Bladel-Oltean (Utrecht),

tegen

de naamloze vennootschap NV NEDERLANDSCH OCTROOIBUREAU,

gevestigd en hoofdkantoor houdende te Den Haag,
gedaagde,
advocaat: mr. M. Schut (Amsterdam).

De procedure

1.1 De rechtbank heeft bij het wijzen van dit vonnis rekening gehouden met de inhoud van de volgende processtukken, uit welke opsomming ook het procesverloop blijkt:

- de dagvaarding van 19 november 2012 tegen de eerste rolzitting van 5 december 2012, met de producties 1 t/m 24 van eiseres;
- de conclusie van antwoord van 16 januari 2013, met de producties 1 t/m 39 van gedaagde;
- het tussenvonnissen van 30 januari 2013 en de beschikking van 8 februari 2013 van de rechtbank;
- de brief van mr. Schut van 2 mei 2013 met productie 40 van gedaagde;
- de brief van mr. Van Bladel-Oltean van 7 mei 2013 met producties 25 t/m 47 van eiseres;
- het proces-verbaal van de comparitie van partijen van 23 mei 2013, met de daaraan gehechte nagezonden faxbrieven van beide advocaten van 7 juni 2013.

1.2 De vonnisdatum door de meervoudige civiele kamer is nader bepaald op vandaag.

De vaststaande feiten

2.1 Eiseres drijft sinds 1987 een onderneming die zich kort gezegd toelegt op het leveren van diensten op de markt van de hoogwaardige technische automatisering in vooral Nederland. Eiseres was tot 14 augustus 2008 onderdeel van het Ordina-concern en voerde tot dan de bedrijfsnaam Ordina Technical Automation BV. Na en door een management buy out met externe nieuwe financiering in het voorjaar van 2008 voerde eiseres per 14 augustus 2008 de nieuwe bedrijfsnaam TASK24 Nederland BV. Sinds 1 januari 2011 voert eiseres echter door de hierna te noemen omstandigheden de bedrijfsnaam NSPYRE BV.

2.2 Gedaagde drijft sinds 2004 een onderneming die zich kort gezegd toelegt op het leveren van diensten op het gebied van de bescherming van intellectuele eigendom. Bij gedaagde zijn onder meer merkgemachtigden in dienst die zijn geregistreerd in het gemachtigdenregister van het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom, en anders dan haar bedrijfsnaam doet vermoeden dus niet alleen octrooigemachtigden. Geregistreerde merkgemachtigden hebben een diploma of getuigschrift verkregen, waaruit hun kennis van het merkenrecht blijkt.

2.3 Bij haar op handen zijnde management buy out heeft eiseres de meeste noodzakelijke werkzaamheden rondom de benodigde nieuwe bedrijfsnaam - inclusief het ontwerp van een nieuw bedrijfslogo, de registratie van de nieuwe domeinnaam en de merkbescherming - aanvankelijk uitbesteed aan het daartoe door haar ingeschakelde marketingbureau MeMo2. Directeur [A] van MeMo2 voerde sinds eind januari 2008 correspondentie per e-mail met de ervaren merkgemachtigde [D] van gedaagde over vijf andere merkregistraties van andere cliënten. In die lopende correspondentie heeft [A] in een e-mail van woensdag 11 juni 2008 aan gedaagde onder meer geschreven: "Dan hebben we nog een nieuwe, en die is heel belangrijk, omdat het hier om een GROOT bedrijf gaat wat een management buyout heeft gedaan. De vorige eigenaar kan ik nog niet bekend maken, pas na donderdag, maar het nieuwe onderdeel gaat TASK24 heten, en richt zich op de markt van Technical Automation. Ook hier willen we oa het Beeldmerk en Merkrecht beschermen. Het logo is ook hier bijgevoegd. Kan dit traject asap worden ingezet. De factuur kan gewoon naar hetzelfde adres. Kun je me nog even laten weten dat het Task24 verhaal goed is doorgekomen. Het persbericht zal de naam nog niet noemen, maar het is wel een lekker gevoel als ie binnen is. Domeinnamen zijn geregistreerd."

2.4 Vervolgens is er verder gecorrespondeerd per e-mail tussen MeMo2, gedaagde en per 12 juni 2008 ook medewerkster [B] van eiseres over de warenomschrijving in de merkregistraties. Naar aanleiding daarvan heeft gedaagde gezorgd voor inschrijving van het woordmerk TASK24 en het woord-/beeldmerk TASK24 in de klassen 35 en 42 als Gemeenschapsmerken op naam van eiseres. De inschrijvingsdatum voor het woordmerk was 26 juni 2008 en voor het woord-/beeldmerk 9 oktober 2008. Voor deze opdrachten heeft gedaagde aan eiseres twee opdrachtbevestigingen gestuurd op 26 juni 2008 en daarna drie facturen. Eiseres heeft de drie facturen van in totaal € 5.301,- plus BTW aan gedaagde betaald. Op 4 juli 2008 heeft eiseres haar verzelfstandiging los van het Ordina-concern per 14 augustus 2008 onder haar nieuwe naam TASK24 in de landelijke vakpers gepubliceerd.

2.5 Van 14 augustus 2008 t/m december 2010 heeft eiseres onder haar nieuwe bedrijfsnaam en merken TASK24 een behoorlijke marktpositie en naamsbekendheid op haar Nederlandse thuismarkt van de technische automatisering verworven, met een jaarlijkse omzet van ruim € 50 miljoen en een personeelsbestand van ongeveer 600 medewerkers. Zij heeft in die periode haar hoofdkantoor verplaatst van Rosmalen naar Utrecht. In de loop van 2010 ontstond bij opdrachtgevers in de desbetreffende markt verwarring tussen de onderneming van TASK24 en de onderneming(en) van de zogenaamde TASK-groep uit eveneens Utrecht, onder meer bij de inschrijving door beide ondernemingen op een aanbesteding van ProRail. Bij sommatiebrief van 15 maart 2010 heeft de advocaat van de TASK-groep eiseres gewezen op de oudere TASK-merken en handelsnaam van zijn cliënten en eiseres gesommeerd om het gebruik van de daarop inbreukmakende merken TASK24, de handelsnaam TASK 24 en de domeinnaam TASK24 te staken.

2.6 Na de sommatie van de TASK-groep heeft marketing directeur [C] van eiseres aan gedaagde om uitleg en steun gevraagd bij haar conflict met de TASK-groep. In correspondentie van 17 maart t/m 22 juni 2010 heeft gedaagde aan eiseres enige uitleg gegeven, waarbij zij in reactie op kort gezegd een verkapte aansprakelijkheidsstelling door de heer [C] van eiseres onder meer schreef: *Wat vervelend dat de kwestie op een kort geding afstevent. Ik hoop dat je een goede IE advocaat hebt die voor je alles eruit haalt. Wij hebben dus geen beschikbaarheidsonderzoek verricht en dus ook geen advies gegeven over de beschikbaarheid.* Gedaagde heeft verder aan eiseres geschreven dat zij van mening is geen steken te hebben laten vallen en dat zij slechts tegen betaling van een uurtarief van

€ 230,- eiseres TASK 24 wil bijstaan in haar strijd tegen de TASK-Groep.

2.7 Eiseres heeft in het voorjaar van 2010 advies gevraagd aan in het intellectueel

eigendomsrecht gespecialiseerde advocaten van het advocatenkantoor Simmons & Simmons. Deze hebben eiseres geadviseerd over de juridische positie van eiseres in het geschil met de TASK-Groep. Zij schreven in hun advies onder meer: "TASK heeft de oudste rechten, te weten het in 1999 geregistreerde woordmerk TASK voor "arbeidsbemiddeling en advisering inzake personeel en personeelszaken en detachering van technisch personeel", en de sinds 1999 gevoerde handelsnaam TASK.(...) Er bestaat een gereede kans dat TASK zich op basis van het woordmerk TASK succesvol kan verzetten tegen het gebruik van de naam TASK24. (...) Naast het merkrecht kan TASK zich beroepen op haar oudere handelsnaam. Er is een gereede kans dat een rechter aan zal nemen dat er sprake is van een zeker gevaar voor verwarring. Dit zal met name afhangen van de beoordeling ten aanzien van de verschillende aard van beide ondernemingen."

2.8. Vervolgens heeft de TASK-groep een kort geding tegen eiseres aangespannen. Gezien de voorzichtige advisering van Simmons & Simmons heeft eiseres voor haar verdediging bij dat kort geding gekozen voor een andere, niet specifiek in het intellectueel eigendomsrecht gespecialiseerde advocaat.

2.9 Bij kort geding vonnis van 29 september 2010 heeft de rechtbank Utrecht eiseres verboden om binnen vier maanden na betekening van haar vonnis inbreuk te maken op de TASK-merken en de handelsnamen van de TASK-groep, in het bijzonder door het gebruik van de naam TASK24 of een daarmee overeenstemmend teken (...), op straffe van een dwangsom (...) tot een maximum van € 2 miljoen, uitvoerbaar bij voorraad en met veroordeling in de proceskosten. De TASK-groep heeft dit kort geding vonnis op 15 oktober 2010 aan eiseres TASK24 doen betekenen.

2.10 Bij brief van 27 oktober 2010 heeft de vroegere advocaat van eiseres aan gedaagde een aantal beroepsfouten in juni 2008 verweten en gedaagde aansprakelijk gesteld voor de door eiseres daardoor geleden aanzienlijke schade. Bij brief van 14 december 2010 heeft de verzekeraar van gedaagde, Allianz Nederland Schadeverzekering NV, aansprakelijkheid van gedaagde van de hand gewezen. Eiseres heeft besloten om zich neer te leggen bij de uitkomst van het aan haar betekende kort geding vonnis van 29 september 2010 en om per 1 januari 2011 een nieuwe handelsnaam en nieuwe merken te gaan voeren. Dat is uiteindelijk na meerdere adviezen en onderzoeken van deskundigen 'NSPYRE' geworden. Voor deze *rebranding* van TASK24 naar NSPYRE heeft eiseres aanzienlijke kosten moeten maken en naar zij stelt een schade geleden van in totaal bijna € 3 miljoen.

De geschillen

3.1 Eiseres vordert in deze civiele bodemprocedure dat de rechtbank gedaagde zal veroordelen om - samengevat - voor recht te verklaren dat gedaagde jegens eiseres wanprestatie of een onrechtmatige daad heeft gepleegd en om aan haar te betalen een schade van in ieder geval € 1.119.453,-, nog te vermeerderen met de overige schadevergoeding nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, met nevenvorderingen.

3.2 Eiseres stelt daartoe - sterk samengevat - dat gedaagde in juni 2008 jegens haar meerdere beroepsfouten heeft gemaakt en voor de daardoor veroorzaakte schade aansprakelijk is. Gedaagde voert gemotiveerd verweer, dat hierna bij de beoordeling door de rechtbank - voor zover nodig en relevant - aan de orde komt.

De beoordeling

4.1 De rechtbank stelt voorop dat als maatstaf voor een eventuele beroepsfout heeft te gelden het criterium of gedaagde in 2008 al dan niet heeft gehandeld jegens eiseres overeenkomstig de zorgvuldigheid die in de gegeven feitelijke omstandigheden van een redelijk bekwaam en redelijk handelend merkgemachtigde mag worden gevergd. Op een bij uitstek specialistisch en financieel gevoelig vakgebied als het merkenrecht heeft voor een merkgemachtigde als deskundige voorts te gelden dat van hem/haar - mede gelet op de verzekeraarbaarheid van eventuele beroepsfouten en op de grote financiële belangen van de (achterliggende) opdrachtgevers - mag worden gevergd dat hij/zij zijn opdrachtgevers deskundig adviseert over (de verbetering van) hun merkenrechtelijke rechtspositie. Dat geldt temeer in het geval van op het gebied van het merkenrecht en het overig intellectueel eigendomsrecht niet gespecialiseerde (achterliggende) opdrachtgevers, zoals in dit geval evident eiseres en/of haar tussenpersoon MeMo2. Voor een juist met het oog op zijn/haar deskundigheid ingeschakelde merkgemachtigde zoals gedaagde ligt dus naar het oordeel van de rechtbank de meetlat in beginsel hoog. Zo ook deze rechtbank in haar vonnis van 16 mei 2001 in rolnummer 99/0997 (destijds niet gepubliceerd) over de maatstaven die gelden voor een eventuele beroepsfout van een octrooigemachtigde.

4.2 Aldus mochten eiseres en MeMo2 in de voor eiseres zeer hectische periode van de management buy out in juni 2008 van gedaagde als gespecialiseerd merkgemachtigde redelijkerwijs verwachten dat zij adequate informatie zou verwerven en zou doorvragen naar de werkelijke bedoelingen, motieven en belangen van eiseres als de achterliggende opdrachtgever, en voorts dat zij aan eiseres rechtsreeks of via MeMo2 adequate, duidelijke en bedrijfsmatig relevante informatie en adviezen over merkenrechtelijke bescherming zou verschaffen - bij voorkeur schriftelijk om misverstanden te voorkomen -, zodat de achterliggende opdrachtgever bij wijze van *informed consent* verantwoorde keuzes zou kunnen maken en zich bewust zou zijn van de aan het gewenste nieuwe merk TASK24 eventueel verbonden risico's. Ook mocht eiseres in dat verband redelijkerwijs verwachten dat gedaagde zich niet zou beperken tot verrichtingen waarom uitdrukkelijk was gevraagd door eiseres of MeMo2, maar dat gedaagde in de gegeven feitelijke omstandigheden ook zelfstandig zou beoordelen wat op het gebied van merkbescherming eventueel nog meer relevant was voor eiseres, en dat gedaagde over dat relevante meerdere duidelijk en tijdig zou adviseren aan eiseres.

4.3 Zoals beide advocaten hebben gesteld is het daarbij uiteindelijk niet relevant of MeMo2 of eiseres in dit geval als opdrachtgever van gedaagde moet worden beschouwd, omdat zij het erover eens zijn dat gedaagde jegens eiseres als achterliggende opdrachtgever dezelfde beroepsnormen en zorgvuldigheid in acht had te nemen als jegens de middellijk of onmiddellijk vertegenwoordiger MeMo2. Overigens was in dit geval naar het oordeel van de rechtbank wel degelijk eiseres en niet MeMo2 de uiteindelijke opdrachtgever van gedaagde, zoals vooral volgt uit de hiervoor in alinea 2.4 vermelde adressering van de opdrachtbevestigingen en de facturen van gedaagde. Zoals gezegd maakt het in dit geval uiteindelijk echter niet uit of men eventuele beroepsfouten van gedaagde kwalificeert als wanprestatie of als onrechtmatige daad jegens eiseres; het resultaat (aansprakelijkheid) is immers hetzelfde.

4.4 Met inachtneming van de hiervoor vermelde maatstaven en uitgangspunten is de rechtbank met eiseres van oordeel dat gedaagde in juni 2008 jegens eiseres in de feitelijke omstandigheden van dit geval een beroepsfout heeft gemaakt en aansprakelijk is voor de daardoor veroorzaakte en daaraan toe te rekenen schadeposten van eiseres. Daartoe is in het bijzonder het hierna volgende doorslaggevend.

4.5 Het staat vast dat merkgemachtigde [D] van gedaagde zich in dit geval slechts heeft beperkt tot het verrichten van de verzochte merkinschrijvingen. Ook staat vast dat [D] over TASK24 slechts per telefoon en per e-mail vluchtig contact heeft gehad met [A] en [B] en niet of nauwelijks - althans niet over de achterliggende motieven - met beleidsbepalende medewerkers zoals de heer [C] van eiseres in deze voor eiseres belangrijke en hectische periode. Aldus heeft gedaagde als deskundige nagelaten om de werkelijke bedoelingen en mogelijkheden van deze voor haar nieuwe achterliggende opdrachtgever te achterhalen. Nu het volgens [A] om een *heel belangrijke en grote* opdrachtgever ging, was er des te meer aanleiding om die bedoelingen en mogelijkheden wel te onderzoeken. Indien gedaagde dat wel zou hebben gedaan, zo is vooral uit het verhandelde ter zitting gebleken, zou gedaagde erachter zijn gekomen dat eiseres niet zozeer geïnteresseerd was in en belang had bij de enkele merkregistratie, maar meer nog bij een goed advies over het beoogde merk TASK24 als al dan niet voor eiseres geschikte nieuwe merknaam en bedrijfsnaam. Vooral zou gedaagde bij doorvragen dan hebben bemerkt dat eiseres wel degelijk belang had bij een beschikbaarheidsonderzoek en bij een gedegen advies over de aan TASK24 als merk en handelsnaam eventueel verbonden risico's en dat eiseres ook nog voldoende tijd en mogelijkheden had om bij een gerede kans op toekomstige serieuze verwijten van merkinbreuk nog te kiezen voor een ander merk en een andere bedrijfsnaam dan TASK24.

4.6 Dit professionele onderzoek en een daarop aansluitende advisering heeft gedaagde in juni 2008 echter jegens eiseres nagelaten. Dat is ook in strijd met haar gestelde beleid om (nieuwe) *cliënten te adviseren om vooraf een beschikbaarheidsonderzoek te verrichten om onvoorziene aanspraken van derden te voorkomen*. Ook heeft gedaagde aan eiseres of MeMo2 in haar e-mails over TASK24 vanaf 11 juni 2008 geen enkele bijgesloten schriftelijke algemene informatie over haar diverse diensten bij merkbescherming verstrekt om miscommunicatie en/of misverstanden over de gewenste en mogelijke mate van merkbescherming te voorkomen. Door haar handelwijze heeft gedaagde in dit specifieke geval aan eiseres de kans ontnomen om bij wijze van *informed consent* een verantwoorde en afgewogen, goed geïnformeerde keuze voor haar beoogde nieuwe merknaam en handelsnaam TASK24 te maken en om de risico's daarvan in te schatten, zoals het risico dat de oudere TASK-merken uit Utrecht in dezelfde klassen met zich meebrachten.

4.7 Gedaagde voert als verweer aan dat een advies om een beschikbaarheidsonderzoek uit te laten voeren in dit geval juist geen goed advies zou zijn geweest, omdat zo'n onderzoek zeer kostbaar zou zijn geweest terwijl het nut daarvan gering zou zijn geweest. Uit dat onderzoek zouden waarschijnlijk zeer veel oudere merken uit de gehele Europese Gemeenschap naar voren zijn gekomen waarin het bestanddeel 'task' voorkomt, terwijl van veel van die merken geen risico te duchten zou zijn voor het merk TASK24 omdat de beschermingsomvang van die merken daarvoor onvoldoende zou zijn. Het element 'task' zal in die merken immers vaak een kenmerk van de waren of diensten beschrijven. Bij dat verweer verliest gedaagde uit het oog dat een dergelijk onderzoek ook merken aan het licht kan brengen waarvan onmiddellijk

duidelijk is dat die wel een risico vormen of waarvan gemakkelijk nagegaan kan worden of zij door gebruik een ruimere beschermingsomvang hebben verkregen voor bepaalde waren of diensten en dus toch een risico vormen. Op voorhand zinloos is een dergelijk onderzoek dus niet.

4.8 Ook verliest gedaagde daarbij uit het oog dat de kosten/baten analyse die zij maakt geen rekening houdt met de aanzienlijke investering die eiseres voornemens was te gaan doen in het verkrijgen van naamsbekendheid en het budget van eiseres dat, zoals onweersproken is gesteld, ruimschoots voldoende was om de kosten van een aanvullend onderzoek te kunnen dragen. Tot slot verliest gedaagde daarbij uit het oog dat zij ook een beschikbaarheidsonderzoek had kunnen doen dat beperkt was tot de thuismarkt van eiseres, de Benelux, en tot de dienstenklassen waarvoor eiseres haar merken wilde inschrijven. Een dergelijk beperkt onderzoek zou veel geringere kosten met zich meebrengen en waarschijnlijk de meest risicovolle conflicterende oudere merken in kaart brengen. Gelet daarop kan in het midden blijven of [D] aan [A] op 12 juni 2008 - zoals gedaagde stelt maar eiseres gemotiveerd betwist - wel of niet kort telefonisch heeft uitgelegd dat en waarom een beschikbaarheidsonderzoek naar zijn oordeel in dit geval weinig zinvol was.

4.9 Voorts is in dit geval onvoldoende dat [D] namens gedaagde [A] van Memo2 in eerdere e-mail correspondentie vóór 11 juni 2008 over andere gewenste merkinschrijvingen voor andere cliënten kort schriftelijk had geïnformeerd over de algemene mogelijkheid van een beschikbaarheidsonderzoek en de daaraan verbonden kosten en voordelen. Dit kan gedaagde immers niet disculperen ten opzichte van eiseres, die deze correspondentie tussen [D] en [A] over andere merken immers in dit geval niet kende of behoorde te kennen. Voorts speelt bij deze afweging voor de rechtbank een rol dat [A] van MeMo2 in dit geval voor [D] van gedaagde pas per 31 januari 2008 een nieuwe zakenrelatie was met wie hij slechts vluchtig per telefoon of e-mail contacten had, en dat [A] van 1 februari 2008 t/m juni 2008 voor [D] kenbaar zeer slecht bereikbaar was, relatief slordig en laat reageerde op inhoudelijke verzoeken van gedaagde, en evident geen specialist op het gebied van het intellectueel eigendomsrecht was. [D] mocht er daarom in de gegeven omstandigheden ook niet gerechtvaardigd op vertrouwen dat de door hem op 31 januari 2008 bij het eerste contact aan [A] gegeven korte informatie per e-mail over de mogelijkheid van een beschikbaarheidsonderzoek naar sterk overeenstemmende merken ook in juni 2008 bij eiseres als nieuwe, grote, urgente en belangrijke opdrachtgever duidelijk en ondubbelzinnig terecht zou komen. Dat had [D] in dit geval in juni 2008 zelf bij [B] en/of [C] van eiseres moeten verifiëren, maar ook dat heeft [D] nagelaten.

4.10 Partijen zijn het erover eens dat de oudere TASK-merken van de TASK-groep uit Utrecht uit een beschikbaarheidsonderzoek door gedaagde in juni 2008 zonder meer als mogelijk relevant risico naar voren zouden zijn gekomen. Naar het oordeel van de rechtbank bestaat aldus in dit geval ook het vereiste causaal verband tussen de beroepsfout van gedaagde en de door eiseres gestelde schadeposten, althans met een relevant deel van deze gestelde schadeposten. Eiseres heeft immers bij dagvaarding en vooral ter zitting gemotiveerd gesteld dat zij - indien gedaagde haar naar behoren zou hebben geadviseerd - wel degelijk een beschikbaarheidsonderzoek naar TASK24 zou hebben opgedragen zodat de oudere TASK-merken van de TASK-groep uit Utrecht in dat geval aan haar als mogelijk serieus te nemen bedrijfsrisico van haar beoogde nieuwe merk en handelsnaam TASK24 naar voren zou zijn gekomen. In dat geval zou eiseres - zoals zij gemotiveerd heeft gesteld en zoals gedaagde onvoldoende gemotiveerd heeft betwist - geen risico hebben genomen en veiligheidshalve hebben gekozen voor een andere merknaam en bedrijfsnaam dan TASK24, waartoe zij in juni 2008 nog ruim voldoende tijd en overige mogelijkheden had, anders ook dan de letterlijke tekst van de eerste e-mail van [A] deed vermoeden.

4.11 Gedaagde kan eiseres in dit geval naar het oordeel van de rechtbank in het kader van het causaal verband en/of de eigen schuld niet verwijten dat eiseres zich heeft neergelegd bij het aan haar betekende vonnis in kort geding van de rechtbank Utrecht van 29 september 2010. Over de vragen of de oudere TASK-merken van de TASK-groep wel of niet onderscheidend vermogen missen en/of of TASK24 wel of niet inbreuk maakt op TASK kan men verschillend oordelen en zowel in kort geding als in de bodemprocedure tot aan de Hoge Raad jarenlang procederen. Zonder nadere toelichting - die ontbreekt - kan echter niet geoordeeld worden dat het vonnis in kort geding van de rechtbank Utrecht op een evidente misslag berust, waardoor gedaagde van eiseres in dit geval redelijkerwijs niet kon vergen om zoals gedaagde heeft gesteld eerst een spoedappèl in te stellen en de uitkomst daarvan af te wachten voordat zij zich bij de uitkomst van het kort geding vonnis neerlegde en besloot om dus haar tijd, energie en geld te investeren in een andere handelsnaam en een ander merk in plaats van in doorprocederen tegen de TASK-groep. Als eiseres spoedappèl had aangetekend en haar naamswijziging niet onmiddellijk in gang had gezet in afwachting van een gunstige afloop, liep zij ook het risico dat zij bij een slechte afloop van dat spoedappèl op zeer korte termijn alsnog een naamswijziging zou moeten doorvoeren met alle extra kosten van dien.

4.12 Daarbij speelt ook een rol dat uitvoerbaar bij voorraad verklaarde rechterlijke vonnissen in het maatschappelijk verkeer in beginsel moeten worden nagekomen en dat na de betekening van het kort geding vonnis voorts een forse dwangsom van maximaal € 2 miljoen voor eiseres op het spel stond. Voorts is van belang dat eiseres gedurende het conflict met de Task-groep

het in alinea 2.7 geciteerde nogal negatieve advies had gekregen over haar proceskansen van in het intellectueel eigendomsrecht gespecialiseerde advocaten.

4.13 Met gedaagde is de rechtbank echter wel van oordeel dat eiseres in de feitelijke omstandigheden van dit geval een relevante mate van eigen schuld moet worden verweten. Zoals gedaagde gemotiveerd heeft gesteld en eiseres onvoldoende gemotiveerd heeft weersproken, kon in dit specifieke geval mede gelet op de grote financiële en overige belangen van eiseres en/of van haar vertegenwoordiger MeMo2 redelijkerwijs wel worden gevergd dat zij in juni 2008 door eigen basaal onderzoek, zoals een serieuze eigen zoektocht op het algemene internet naar TASK(24) en/of een onderzoek voor € 90,- bij de Kamer van Koophandel naar de beoogde handelsnaam TASK(24), de mogelijke bedrijfsrisico's ook zelf had(den) ingeschat. In dat geval zou eiseres, zoals onweersproken is gesteld, zelf of via MeMo2 ook gestuit zijn op de kennelijk toen aan haar nog onbekende TASK-groep uit Utrecht, die zich op kleinere schaal op een aanverwante thuismarkt bewoog. Dat hebben eiseres en/of MeMo2 echter nagelaten.

4.14 Tussen partijen is tot dusver geen specifiek debat gevoerd over de mate van eigen schuld van eiseres met inachtneming van de maatstaven van art. 6:101 BW. De rechtbank zal de beslissing over het percentage van de vaststaande eigen schuld van eiseres alles afwegende mede daarom aanhouden tot de hierna te noemen schadestaatprocedure.

4.15 Eiseres heeft in deze procedure ter zitting van 23 mei 2013 - hoewel daartoe toen in de gelegenheid gesteld - niet naar behoren mondeling gereageerd op het uitgebreide en goed gemotiveerde verweer van gedaagde bij conclusie van antwoord tegen de vele door eiseres in deze procedure bij dagvaarding op relatief summier onderbouwde wijze gevorderde "directe schadeposten" van in totaal ruim € 1,1 miljoen. Omdat echter wel voldoende aannemelijk is gemaakt dat eiseres relevante schade heeft geleden door de door gedaagde als gespecialiseerd merkgemachtigde gemaakte beroepsfout, zal de rechtbank alles afwegende thans een eindvonnis wijzen waarbij zij partijen voor wat betreft de aan deze beroepsfout toe te rekenen schadeposten naar de schadestaatprocedure zal verwijzen, zoals dat door eiseres toch al gevorderd is voor wat betreft haar "indirecte schadeposten".

4.16 In die afzonderlijke schadestaatprocedure - die volgens de wetsartikelen 613 en 615a Rv in sommige opzichten wel maar in andere opzichten niet een voortzetting van deze hoofdprocedure vormt - zullen beide partijen nader kunnen en moeten debatteren over de aan de nu door de rechtbank vastgestelde beroepsfout concreet wel of niet toe te rekenen vele afzonderlijke schadeposten (art. 6:98 BW), over de juiste omvang en begroting daarvan (art. 6:97 BW), over de verzuimdata daarvan (art. 6:119 BW), over eventuele verrekening van de voordelen van *rebranding* voor eiseres zoals door gedaagde al aangestipt (art. 6:100 BW) en per afzonderlijke schadepost wat het juiste percentage is van de eigen schuld van eiseres (art. 6:101 BW).

4.17 Om praktische redenen zal de rechtbank de hoofdveroordeling in dit vonnis tot het betalen van een schadevergoeding nader op te maken bij staat niet uitvoerbaar bij voorraad verklaren. Aldus zullen partijen desgewenst eerst bij het gerechtshof (en eventueel bij de Hoge Raad) over de aansprakelijkheidsvraag kunnen doorprocederen, voordat bij de rechtbank tot in detail over alle mogelijke bij dagvaarding aangestipte schadeposten van eiseres - zoals tot dusver uitgebreid gemotiveerd betwist door gedaagde - bij de rechtbank kan worden doorgeprocedeerd. Ook kunnen beide partijen en de verzekeraar Allianz van gedaagde desgewenst aldus ter voorkoming van aanzienlijke verdere kosten na dit vonnis opnieuw serieus de mogelijkheden voor een schikking onderzoeken.

4.18 De overige geschilpunten van partijen in deze procedure kunnen na het voorgaande buiten beoordeling van de rechtbank blijven. Als de in relevante mate in het ongelijk gestelde partij moet gedaagde naar het oordeel van de rechtbank de proceskosten van eiseres betalen, die door de rechtbank worden begroot op € 76,17 deurwaarderskosten dagvaarding, € 3.621,- griffierecht en € 4.131,- forfaitair salaris advocaat inclusief € 131,- nasalaris, dat is derhalve in totaal € 7.828,17, te vermeerderen met de daarover gevorderde onweersproken gelaten wettelijke rente en met het gevorderde forfaitaire nasalaris in geval van betekening van dit vonnis. Ook deze veroordeling zal de rechtbank in dit specifieke geval alles afwegende niet uitvoerbaar bij voorraad verklaren.

De beslissingen

De rechtbank:

- verklaart voor recht dat gedaagde jegens eiseres een beroepsfout heeft gemaakt door haar in juni 2008 in de feitelijke omstandigheden van dit geval niet naar behoren te adviseren over de

risico's van de beoogde nieuwe merknaam TASK24, zoals door de rechtbank nader overwogen in de voorgaande alinea's 4.1 t/m 4.9;

- veroordeelt gedaagde om aan eiseres te betalen de door die beroepsfout van gedaagde door eiseres geleden en daaraan toe te rekenen schade, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, zoals nader overwogen in de voorgaande alinea's 4.10 t/m 4.15;

- houdt iedere verdere beslissing aan tot de eventuele afzonderlijke schadestaatprocedure, zoals nader overwogen in de voorgaande alinea's 4.16 t/m 4.17;

- veroordeelt gedaagde tot betaling aan eiseres van in totaal € 7.828,17 voor proceskosten, nog te vermeerderen met € 68,- en met de wettelijke rente over beide voormelde bedragen met ingang van de derde dag na eventuele betekening van dit vonnis door gedaagde aan eiseres, zoals nader overwogen in de voorgaande alinea 4.18.

Dit eindvonnis is gewezen in meervoudige civiele kamer door mr. H. Wien, mr. F.M. Bus en mr. H.J. Vetter en in het openbaar uitgesproken op woensdag 25 september 2013.

¹ Op grond van artikel 4.1 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen).
