

## ECLI:NL:RBDHA:2014:2592

Instantie Rechtbank Den Haag  
Datum uitspraak 12-02-2014  
Datum publicatie 28-02-2014  
Zaaknummer 310347 HA ZA 08-1452  
Rechtsgebieden Intellectueel-eigendomsrecht  
Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig  
Inhoudsindicatie Gemeenschapsmerkenzaak. Vast is komen te staan dat eiseres het litigieuze gemeenschapsmerk niet normaal heeft gebruikt in de zin van artikel 15 lid 1 GMVO, zodat gedaagde het verval van bedoeld merk kan invoeren. Gelet hierop worden de vorderingen van eiseres die op het gemeenschapsmerk zijn gebaseerd, afgewezen.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl

### Uitspraak

—

vonnis

#### RECHTBANK DEN HAAG

Team handel  
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/310347 / HA ZA 08-1452

#### Vonnis van 12 februari 2014

in de zaak van

de vennootschap naar vreemd recht

#### **EUPRAX PERCHTOLD & PARTNER STEUERBERATERSOZIJETÄT,**

gevestigd te München, Duitsland,

eiseres,

advocaat (voorheen mr. R.E. Nommensen, advocaat te Den Haag, thans) mr. E.R. Caspers te Den Haag,

tegen

**1 [A],**

wonende te [woonplaats],

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

#### **2. ZOBUB.V.,**

gevestigd te Tilburg,

gedaagden,

advocaat (voorheen mr. R.Th.R.F. Carli, advocaat te Den Haag, thans) mr. M. Russchen te Amersfoort.

Partijen zullen hierna EPP en Zobu genoemd worden.

#### 1 De procedure

## 1.1 Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnissen van 27 oktober 2010 en de daarin vermelde stukken;
- de akte van Zobu van 24 april 2013 met productie 32 (een nader kostenoverzicht);
- de akte van EPP van 22 mei 2013 met producties 19 tot en met 21, tevens houdende een nader kostenoverzicht.

## 1.2 Op de voet van artikel 15 lid 2 en 3 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) wordt de zaak verder behandeld en beslist door een meervoudige kamer. De rechter die de zaak heeft behandeld tot en met het tussenvonnissen van 27 oktober 2010, is niet langer werkzaam in het team handel, sectie IE, zodat hij dit vonnis niet kan meewijzen.

## 1.3 Ten slotte is vonnis nader bepaald op heden.

**2 De verdere beoordeling**

2.1. In het tussenvonnissen van 27 oktober 2010 heeft de rechtbank in het kader van de beoordeling van het door haar aangenomen beroep van Zobu op verval van EPP's gemeenschapsmerk EUPRAX vastgesteld dat EPP haar merk niet buiten Duitsland (heeft) gebruikt. Dit betreft een bindende eindbeslissing waarop de rechtbank niet terug kan komen. Zij gaat er daarom aan voorbij dat EPP in haar akte van 22 mei 2013 nogmaals aanvoert dat zij zich op het standpunt heeft gesteld dat zij haar gemeenschapsmerk niet alleen in Duitsland, maar ook buiten Duitsland gebruikt.

2.2. De zaak is vervolgens aangehouden in afwachting van het arrest van het gerechtshof 's-Gravenhage in de zaak Onel/Omel. In die zaak had het gerechtshof prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJ). Het HvJ heeft op 19 december 2012 arrest gewezen (met zaaknummer C-149/11), waarin de prejudiciële vragen zijn beantwoord. Het gerechtshof heeft, naar EPP heeft laten weten, naar aanleiding van dat arrest Leno Merken B.V. (houdster van het gemeenschapsmerk ONEL) bij beschikking van 2 april 2013 niet-ontvankelijk verklaard in haar vorderingen. Een arrest van het gerechtshof, zoals bedoeld in het tussenvonnissen van 27 oktober 2010, is daarom uitgebleven. Partijen hebben evenwel hun visies gegeven op de gevolgen van het arrest van het HvJ voor de onderhavige zaak.

*Arrest HvJ in de zaak Onel/Omel*

2.3. De bedoeling van de prejudiciële vragen in de zaak Onel/Omel is volgens het arrest te vernemen of artikel 15, lid 1, van Verordening (EG) nummer 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: GMVo) zo moet worden uitgelegd dat normaal gebruik van een gemeenschapsmerk in één lidstaat volstaat om te voldoen aan de voorwaarde van "normaal gebruik binnen de Gemeenschap" in de zin van deze bepaling, dan wel of bij de beoordeling van deze voorwaarde de grenzen van het grondgebied van de lidstaten buiten beschouwing dienen te blijven. Nadat het HvJ eerder gewezen arresten in herinnering heeft gebracht en er op heeft gewezen dat de territoriale omvang van het gebruik slechts één van de factoren is waarmee rekening moet worden gehouden om te bepalen of het gebruik van een gemeenschapsmerk al dan niet als normaal is aan te merken (rov. 28-31), overweegt het dat rekening moet worden gehouden met het verschil tussen territoriale omvang van de bescherming die aan nationale merken wordt verleend en die van de bescherming die aan gemeenschapsmerken wordt verleend en gaat het na welke draagwijdte de uitdrukking "normaal gebruik binnen de Gemeenschap" in de zin van artikel 15, lid 1 GMVo heeft (rov. 37-43). Het HvJ hecht in dat verband belang aan de doelstellingen van de GMVo, die er volgens het HvJ toe strekt ondernemingen in staat te stellen hun economische activiteiten op communautaire leest te schoeien en deze activiteiten ongehinderd te ontplooien. Daaruit volgt volgens het arrest dat bij die beoordeling moet worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten (rov. 44). Het HvJ gaat vervolgens in op de stelling dat normaal gebruik in een enkele lidstaat normaal gebruik in de Gemeenschap uitmaakt en de stelling dat de territoriale omvang van het gebruik van een gemeenschapsmerk integendeel in geen geval beperkt kan zijn tot het grondgebied van één enkele lidstaat. Beide stellingen worden onjuist geoordeeld. Wat de laatstgenoemde stelling betreft overweegt het HvJ dat, ofschoon verwacht kan worden dat een gemeenschapsmerk op een groter grondgebied dan het grondgebied van één lidstaat wordt gebruikt, het niet is uitgesloten dat de markt van de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven zich in de praktijk slechts tot het grondgebied van één enkele lidstaat uitstrekt (rov. 45-50). Tot slot behandelt het HvJ de stelling dat, zelfs indien de grenzen van de lidstaten binnen de interne markt buiten beschouwing worden gelaten, de voorwaarde van normaal gebruik van een gemeenschapsmerk verlangt dat dit merk wordt gebruikt op een aanzienlijk deel van het grondgebied van de Gemeenschap, dat in voorkomend geval het grondgebied van een lidstaat kan zijn. Ook dit betoog kan volgens het HvJ niet worden aanvaard. Er geldt geen de minimis regel voor de territoriale omvang van het normaal gebruik van een gemeenschapsmerk (rov. 54-56).

2.4. In de kern geeft het HvJ in het arrest Onel/Omel aan dat om vast te stellen of van een gemeenschapsmerk normaal gebruik wordt gemaakt binnen de Gemeenschap (lees: Europese Unie) moet worden beoordeeld of een merk conform de wezenlijke functie ervan is gebruikt teneinde voor de door het merk beschermde waren of diensten in de Gemeenschap marktaandeel te behouden of te verkrijgen. Bij die beoordeling zijn alle relevante feiten en omstandigheden van belang. Onder de relevante feiten en omstandigheden vallen volgens het HvJ met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik en de frequentie en regelmaat ervan. Bij de vaststelling van normaal gebruik binnen de

Gemeenschap moet worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten. De rechtbank zal aan de hand van het arrest van het HvJ in de zaak Onel/Omel beoordelen of het gebruik door EPP in dit geval is te kwalificeren als normaal gebruik in de Gemeenschap in de zin van artikel 15 lid 1 GMVo.

*Kenmerken van de betrokken markt en de aard van de diensten*

- 2.5. De diensten die EPP aanbiedt onder haar merk en waarvoor het merk is ingeschreven, kunnen worden samengevat als zakelijk advies en onderwijs. Deze diensten bestaan uit advies en controle op het gebied van belastingen, verzekeringen, financiën, (financieel) management en organisatie van een onderneming (klassen 35 en 36). Daarnaast heeft EPP haar merk ingeschreven voor diensten in klasse 41, samengevat het organiseren en verzorgen van lezingen, cursussen en onderwijs. Naar het oordeel van de rechtbank kan van geen van de betrokken diensten worden gesteld, hetgeen EPP overigens ook niet heeft aangevoerd, dat deze niet zouden kunnen worden afgezet in andere lidstaten dan Duitsland. Als markt voor deze diensten dient dan ook de gehele Europese Unie te worden aangemerkt.

*De territoriale en kwantitatieve omvang en de frequentie en de regelmaat van het gebruik*

- 2.6. Het door EPP overgelegde bewijsmateriaal met betrekking tot het gebruik van het merk EUPRAX is zeer beperkt. Dit bewijsmateriaal omvat slechts:
- de vermelding euprax (al dan niet als merk) op haar website [www.euprax.de](http://www.euprax.de) en de website [www.mimistiftung.de](http://www.mimistiftung.de);
  - de vermelding van haar medewerker Blümler op [www.brainguide.ca](http://www.brainguide.ca) en in de Duitstalige uitgave 'Banken-Times' als zijnde werkzaam bij 'Euprax Wirtschaftsprüfung' respectievelijk 'Euprax Wirtschaftsprüfungsgesellschaft';
  - de opname in de bedrijvengids [www.firmenwissen.de](http://www.firmenwissen.de) van 'euprax GmbH Consulting';
  - de opname in de bedrijvengids [www.firmendb.de](http://www.firmendb.de) van 'euprax GmbH - Wirtschaftsprüfung'
  - een vermelding als 'partner' van een bedrijf genaamd Assenagon op de website [www.assenagon.com.de](http://www.assenagon.com.de);
  - de vermelding van het merk bij een artikel over minijobs op [www.stellenanzeigen.de](http://www.stellenanzeigen.de) door haar medewerker Härtl;
  - de vermelding van het merk in verband met een door haar medewerker Perchtold gegeven voordracht voor de vestiging München van de *Bank Vontobel Österreich AG*.
- 2.7. Uit dit bewijsmateriaal kan niet meer worden opgemaakt dan dat, voor zover al sprake is van merkegebruik, het gebruik van het merk beperkt is geweest tot gebruik in Duitsland en dat de kwantitatieve omvang, de frequentie en de regelmaat van het gebruik gering is geweest. Van enig gebruik van het merk in het kader van (nagestreefde) economische activiteiten die kunnen worden geacht plaats te vinden op de gemeenschappelijke markt blijkt niet.
- 2.8. EPP heeft zich op het standpunt gesteld dat uit het arrest Onel/Omel volgt dat in kleinere lidstaten normaal gebruik zowel op nationaal als op gemeenschapsniveau kan plaatsvinden en dat daaruit kan worden geconcludeerd dat normaal gebruik op nationaal niveau in een groot en economisch machtig land als Duitsland per definitie met zich mee moet brengen dat dergelijk gebruik eveneens kwalificeert als gebruik op Gemeenschapsniveau. EPP gaat daarbij kennelijk uit van gebruik van het merk op het gehele Duitse territorium. Daargelaten of deze gevolgtrekking uit het arrest kan worden gemaakt is het echter niet relevant omdat niet blijkt dat EPP het merk in heel Duitsland heeft gebruikt. Voor dit laatste is het gebruik van het merk op de website [www.euprax.de](http://www.euprax.de) niet voldoende nu niet blijkt dat EPP daarmee afzet voor haar diensten tracht te vinden of te behouden in heel Duitsland.
- 2.9. Voor zover EPP aanvoert dat aan kleine en middelgrote ondernemingen met internationale ambities niet dezelfde eisen kunnen worden gesteld als aan multinationals vindt ook deze stelling geen grondslag in het arrest Onel/Omel. Het HvJ heeft overwogen dat aan de hand van de concrete omstandigheden van ieder individueel geval moet worden beoordeeld in hoeverre een merkhouders merk binnen de Europese Unie gebruikt. Eén van die omstandigheden is dus de hier door EPP aangevoerde omstandigheid dat zij geen multinational is maar een kleinere organisatie (6-8 medewerkers). Dit betekent niet dat, zoals EPP kennelijk wil aanvoeren, de eisen van de omvang van het merkegebruik in verhouding dienen te staan tot de omvang van de organisatie.
- 2.10. Voor zover EPP met het argument dat zij haar internationale ambities (nog) niet geheel heeft waargemaakt vanwege de economische crisis in Europa een beroep heeft willen doen op een geldige reden voor het niet gebruiken van een merk zoals bedoeld in artikel 15 lid 1 en 51 lid 1 onder a GMVo, slaagt dit beroep niet, alleen al vanwege het feit dat EPP zich juist op het standpunt stelt dat zij het merk wel normaal heeft gebruikt.

*Conclusie*

- 2.11. EPP heeft in haar akte van 22 mei 2013 weliswaar terecht gesteld dat uit het arrest Onel/Omel kan worden afgeleid dat het in bepaalde omstandigheden niet uitgesloten is dat de markt van de waren en diensten waarvoor een gemeenschapsmerk is ingeschreven, zich in de praktijk slechts tot het grondgebied van één enkele lidstaat uitstrekt en dat in een dergelijk geval het gebruik van dit gemeenschapsmerk op dit grondgebied voldoet aan de voorwaarden die worden gesteld aan normaal gebruik van een gemeenschapsmerk. Zij heeft vervolgens echter onvoldoende gemotiveerd gesteld en aangetoond dat er in dit geval sprake is van omstandigheden op grond waarvan kan worden vastgesteld dat zij haar gemeenschapsmerk aldus op normale wijze heeft gebruikt, zoals bedoeld in het arrest

Onel/Omel.

- 2.12. Het is weliswaar aan Zobu om te bewijzen dat geen normaal gebruik van het merk heeft plaatsgevonden, doch op grond van het door EPP zelf overgelegde materiaal acht de rechtbank dat bewijs, behoudens tegenbewijs, geleverd. Een aanbod van EPP gericht op het leveren van verder bewijs (tegenbewijs) van normaal gebruik ontbreekt. Weliswaar heeft EPP in de dagvaarding een algemeen bewijsaanbod gedaan van haar daarin ingenomen stellingen, maar zij heeft niet aangegeven dat zij tevens het normaal gebruik van het merk zou willen bewijzen nadat de rechtbank, volgens EPP ten onrechte, had aangenomen dat Zobu op dit punt verweer voerde en zij in het tussenvonnissen van 23 september 2009 uitdrukkelijk in de gelegenheid was gesteld nadere inlichtingen over het normaal gebruik van het merk te verschaffen. Ook nadat EPP schriftelijke bewijzen van normaal gebruik had overgelegd en de procedure na de Onel/Omel-beslissing was voortgezet, heeft zij in haar akte van 22 mei 2013 volgehouden dat van normaal gebruik sprake is, maar geen specifiek of algemeen bewijsaanbod gedaan. De rechtbank neemt daarom aan dat EPP niet aanbiedt verder bewijs te leveren. Als vaststaand moet daarom thans worden aangenomen dat normaal gebruik in de relevante periode heeft ontbroken. De door Zobu aangevoerde overige standpunten kunnen om die reden verder onbesproken blijven.
- 2.13. Een en ander leidt tot de conclusie dat EPP als houdster van het gemeenschapsmerk EUPRAX vijf jaar na de inschrijving ervan binnen de Gemeenschap geen normaal gebruik heeft gemaakt van het merk in de zin van artikel 15 lid 1 GMVo, op grond waarvan Zobu het verval van het merk kan invoeren op de voet van artikel 51 lid 1 onder a GMVo. Dit verweer kan gezien artikel 99 lid 3 GMVo worden gevoerd zonder een reconventionele vordering tot vervallenverklaring in te stellen. Het beroep van Zobu op verval van het gemeenschapsmerk dient daarom gegrond te worden verklaard.
- 2.14. De gegrondverklaring van het beroep op verval van het gemeenschapsmerk brengt mee dat het gemeenschapsmerk van EPP op de voet van artikel 55 lid 1 GMVo wordt geacht geen rechtsgevolgen als bedoeld in de GMVo meer te hebben waarmee de grondslag voor de op artikel 9 lid 1 aanhef en onder a en/of b GMVo en de op artikel 2.28 lid 3 jo. artikel 2.3 sub a BVIE (Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)) gebaseerde verboden respectievelijk nietigverklaring ontbreekt. Voor zover die vorderingen zijn gebaseerd op artikel 2.20 lid 1 BVIE zijn zij al niet toewijsbaar omdat EPP niet over een Beneluxmerk beschikt. Het op artikel 5a Handelsnaamwet gebaseerde verbod tot slot is gezien het verval van merk evenmin toewijsbaar.
- 2.15. Nu op grond van het voorgaande alle grondslagen zijn komen te vervallen, liggen de vorderingen van EPP voor afwijzing gereed.

#### *Kosten*

- 2.16. EPP zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure. Zobu heeft conform artikel 1019h Rv de door haar gemaakte kosten begroot op een bedrag van € 48.407,89. De rechtbank gaat daarbij uit van de opsomming zoals gegeven in productie 32 en neemt aan dat ook de kosten zoals opgegeven ten behoeve van de comparitie van 4 november 2008 hierin zijn verdisconteerd. EPP heeft de hoogte van de gevorderde proceskosten betwist. Zij stelt dat de kosten van HGL juristen en van Driehoek Advocaten buiten beschouwing dienen te blijven nu deze als dubbel gemaakte kosten dienen te worden gekwalificeerd. EPP stelt dat ook de overige kosten buitensporig hoog zijn en dat de uren die mr. Russchen op 8 april 2013 kennelijk heeft besteed aan een nietigheidsprocedure, zijnde 1,5 uur, eveneens buiten beschouwing moeten worden gelaten, nu niet kenbaar is op welke nietigheidsprocedure deze uren zien. Zij heeft tot slot aangevoerd dat de kosten deels nodeloos zijn gemaakt.
- 2.17. Nu de redelijkheid en evenredigheid van de door Zobu opgegeven proceskosten gemotiveerd worden bestreden en een toereikende motivering ontbreekt waarom deze kosten aanzienlijk hoger zijn dan de IE-indicatie tarieven, zal dit laatste tarief worden toegepast. De procedure is aan te merken als een niet-eenvoudige bodemzaak met repliek, dupliek en/of pleidooi. De proceskosten worden aan de hand daarvan begroot op € 25.000, te vermeerderen met het door Zobu betaalde griffierecht van € 254.

### **3 De beslissing**

De rechtbank:

- 3.1. wijst de vorderingen van EPP af;
- 3.2. veroordeelt EPP in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de zijde van Zobu begroot op € 25.254,-;
- 3.3. verklaart deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mrs. P.G.J. de Heij, J.Th. van Walderveen en L.A.R. Siemerink en bij ontstentenis van de voorzitter in het openbaar uitgesproken door mr. J.Th. van Walderveen op 12 februari 2014.