

LJN: BR6153, Rechtbank Almelo , 103782 HA ZA 09-767

Datum 10-08-2011
uitspraak:
Datum 29-08-2011
publicatie:
Rechtsgebied: Civiel overig
Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie: - inbreuk/vaststelling niet-inbreuk (inclusief vervallenverklaring en doorhaling) op een Gemeenschapsmerk, beoordeling bevoegdheid met inachtneming van de Verordening van de Raad van de Europese Unie van 26 februari 2009 nr. 207/2009 inzake het Gemeenschapsmerk (GMV; Publicatieblad Nr. L 078 van 24/03/2009 blz. 0001 - 0042) en met inachtneming van de Uitvoeringswet E.G.-verordening inzake het Gemeenschapsmerk (Uw GMV; zie Stb.1998, 202). - In het belang van de proceseconomie en het voorkomen van tegenstrijdige uitspraken ambtshalve verwijzing ogv 220

Uitspraak

RECHTBANK ALMELO
Sector Civiel

zaaknummer: 103782 HA ZA 09-767
datum vonnis: 10 augustus 2011 (mljk)

Vonnis van de rechtbank Almelo, meervoudige kamer voor burgerlijke zaken, in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Prescan B.V.,
gevestigd te Hengelo (Ov.),
eiseres in conventie,
verweerster in reconventie,
verder te noemen Prescan,
advocaat: mr. E. Jacobson te Enschede,

tegen

1. [gedaagde 1],
wonende te [plaats],
verder te noemen [gedaagde 1],
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Privatescan B.V.,
gevestigd te Hengelo (Ov.),
verder te noemen Privatescan,
gedaagden in conventie,
eisers in reconventie,
advocaat: mr. P. Benders te Enschede.

Het procesverloop

In conventie en in reconventie:

1. Voor de weergave van het procesverloop wordt hier eerst verwezen naar wat daarover staat vermeld in de in deze zaak gewezen tussenvonnissen van 4 november 2009 (incident) en van 9 december 2009. De in dat laatste vonnis bepaalde comparitie van partijen heeft plaatsgevonden op 10 januari 2010. Daarna zijn nog de volgende gedingstukken geproduceerd:
 - op 2 juni 2010: conclusie van repliek in conventie/akte vermeerdering van eis, tevens conclusie van antwoord in reconventie; een en ander met bijbehorende productielijst;
 - op 22 september 2010: conclusie van dupliek in conventie/ repliek in reconventie, tevens akte uitlating wijziging van eis in conventie, tevens akte uitlatingen en akte wijziging/vermeerdering van eis in reconventie;
 - op 26 januari 2011: conclusie van dupliek in reconventie, met bijbehorende productielijst;
 - op 23 februari 2011: akte uitlating producties, tevens akte overgelegde producties gemaakte kosten (art. 1019h Rv);
 - op 23 maart 2011: antwoordakte.
2. Daarna is vonnis gevraagd, waarvan de uitspraak na enkele aanhoudingen is bepaald op

heden.

Waarvan kan worden uitgegaan

In conventie en in reconventie:

3. Prescan is in Nederland, Oostenrijk en Engeland werkzaam op het gebied van het aanbieden, verzorgen, bemiddelen en coördineren van preventieve medische onderzoeken. Zij doet dit met gebruikmaking van de handelsnaam Prescan, die zij sedert 2001 voert (zie productie 1 bij de dagvaarding).

4. Prescan heeft – naar eerst bij conclusie van repliek in conventie voor wat betreft de Gemeenschapsmerken duidelijk is geworden – de volgende merkregistraties op haar naam staan:

- PRESCAN; woordmerk; BBIE; depotdatum 7 november 2007; Inschrijfnummer 0827805; klassen 35,42,44;
- PRESCAN; woordmerk; EUR; depotdatum 22 januari 2009; Inschrijfnummer 006475503; klassen 35,42,44;
- PRESCAN; woord/beeldmerk; BBIE; depotdatum 23 december 2005; Inschrijfnummer 0785215; klassen 35,42,44;
- PRESCAN; woord/beeldmerk; EUR; depotdatum 21 januari 2008; Inschrijfnummer 006814099; klassen 35,42,44;
- BODYSCAN; woord/beeldmerk; BBIE; depotdatum 27 januari 2006; Inschrijfnummer 0790374; klassen 35,42,44;
- TOTAL BODYSCAN; woord/beeldmerk; BBIE; depotdatum 18 januari 2006; Inschrijfnummer 0789148; klassen 35,42,44;
- TOTAL BODYSCAN; woord/beeldmerk; EUR; depotdatum 21 januari 2009; Inschrijfnummer 006813976; klassen 35,42 en 44.

5. Prescan hanteert ten behoeve van de door haar aangeboden diensten websites met gebruikmaking van al de volgende domeinnamen (url's):

Domeinnaam (url) Prescan BV

total-body-mri.nl
total-body-scan.asia
total-bodymri.nl
total-bodyscan.asia
totalbody-mri.nl
totalbodymri.nl
totalbodyscan.it
totalbodyscan.nl
totalbodyscan.fr
totalbodyscan.eu
totalbodyscan.hu
totalbodyscan.ro
totalbodyscan.de
totalbodyscan.be
totalbodyscan.nu
totalbodyscan.dk
totalbodyscan.ru
totalbodyscan.us
totalbodyscan.asia
totalbodyscan.cz
totalbodyscan.es
pre-scan.de
pre-scan.nl
pre-scan.eu
pre-scan.at
pre-scan.asia
prescan.nl
prescan.it
prescan.us
prescan.net
prescan.cz
prescan.nl
prescan.dk
prescan.eu
prescan.ru
prescan.info
prescan.nu
prescan.es
prescan.fr
prescan.ae
prescan.asia

prescan.hu
prescan.de
prescan.biz
prescan.be
prescan.ro
prescan.com.es
prescan.org

6. [gedaagde 1] heeft Privatescan op 18 januari 2007 opgericht (zie productie 6 bij de dagvaarding). Eerder was [gedaagde 1] samen met Prescan actief om klanten voor Prescan telefonisch te benaderen (via het callcenter van Direct Marketing Groep Holland; DMGH). [gedaagde 1] is bestuurder van Amsa Beheer B.V. en Amsa Beheer B.V. is op haar beurt bestuurder van Privatescan.

7. Prescan en Privatescan zijn beide gevestigd in Hengelo (Ov). De bedrijfsomschrijving van Privatescan zoals die is vastgelegd in het Handelsregister, is grotendeels identiek aan die van Prescan: "Het bemiddelen en coördineren van medische onderzoeken en wachtlijstbemiddeling van medische zorg." De aard van de ondernemingen is dezelfde. Beide bieden dezelfde en bijna identieke diensten aan. Zij zijn concurrerende ondernemingen.

8. Ook Privatescan maakt gebruik van websites en exploiteert daartoe de volgende daartoe geregistreeerde domeinnamen:

Domeinnaam (url)	Privatescan BV	Registratiedatum
mripoli.nl		02-08-2009
mriscan.be		21-03-2007
mri-scan.be		21-03-2007
mriscan.de		21-03-2007
mri-scan.de		21-03-2007
mri-scan.info		21-03-2007
mriscan.nl		29-09-2008
mri-scan.nl		29-09-2008
mriscan.nu		21-03-2007
mri-scan.nu		21-03-2007
mriscanhersenen.nl		02-08-2009
mriscans.be		21-03-2007
mri-scans.be		21-03-2007
mriscans.de		21-03-2007
mri-scans.de		21-03-2007
mri-scans.eu		21-03-2007
mri-scans.info		21-03-2007
mriscans.nl		21-03-2007
mri-scans.nl		21-03-2007
mriscans.nu		21-03-2007
mri-scans.nu		21-03-2007
pre-bodyscan.be		15-07-2008
pre-bodyscan.com		15-07-2008
pre-bodyscan.de		15-07-2008
pre-bodyscan.net		15-07-2008
pre-bodyscan.nl		15-07-2008
pre-bodyscan.org		15-07-2008
privatescan.at		23-07-2008
privatescan.be		28-03-2007
private-scan.be		02-08-2009
private-scan.co.uk		02-08-2009
privatescan.de		25-09-2009
privatescan.de		28-03-2007
private-scan.de		02-08-2009
privatescan.net		28-03-2007
privatescan.nl		03-03-2008
private-scan.nl		02-08-2009
privatscan.nl		28-03-2007
total-body-scan.be		15-07-2008
total-body-scan.co.uk		23-07-2008
total-body-scan.com		15-07-2008
total-body-scan.de		15-07-2008
total-body-scan.de		15-07-2008
totalbodyscan.info		02-08-2009
total-body-scan.net		15-07-2008
total-body-scan.net		15-07-2008
total-body-scan.nl		15-07-2008
total-body-scan.nl		15-07-2008

total-bodyscan.org	15-07-2008
total-body-scan.org	15-07-2008
totalbodyscan.tv	02-08-2009
totalbodyscan-nl.nl	02-08-2009
totalbodyscans.be	21-03-2007
totalbodyscans.de	21-03-2007
totalbodyscans.eu	21-03-2007
totalbodyscans.nl	21-03-2007

9. Op enig moment hangende dit geding hebben partijen al de over en weer gelegde beslagen opgeheven. Zulks is over en weer erkend. De over en weer ingestelde vorderingen tot opheffing van de gelegde beslagen zijn echter niet ingetrokken.

Het standpunt van Prescan

In conventie:

10. Prescan vordert in conventie na vermeerdering/wijziging van eis:

A. Te verklaren voor recht:

- 1) dat gedaagden door het aanbieden, bemiddelen en/of coördineren van preventieve medische onderzoeken gebruikmakend van het teken 'privatescan' inbreuk maken op de aan eiseres toekomende merkrechten uit hoofde van haar Benelux inschrijvingen onder de nummers 0785215 en 0827805 (PRESCAN);
- 2) dat gedaagden door het aanbieden, bemiddelen en/of coördineren van preventieve medische onderzoeken gebruikmakend van het teken 'privatescan' inbreuk maken op de aan eiseres toekomende handelsnaamrechten ten aanzien van het teken 'prescan' uit hoofde van artikel 5 Handelsnaamwet;
- 3) dat gedaagden door het zonder toestemming van eiseres openbaar maken en vereenvoudigen van auteursrechtelijk beschermde onderdelen van de website www.prescan.nl op de website www.privatescan.nl inbreuk maken op de aan eiseres toekomende auteursrechten uit hoofde van de Auteurswet 1912;

B. En voorts gedaagden te bevelen om met onmiddellijke ingang na de betekening van het vonnis:

- 1) te staken en gestaakt te houden ieder gebruik van het teken 'privatescan' en 'prescan' en 'total bodyscan', alsmede hiermee overeenstemmende tekens, op welke manier en in welke vorm dan ook, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen gebruik van deze tekens als adword en/of domeinnaam;
- 2) te staken en gestaakt te houden iedere inbreuk, op welke manier en in welke vorm dan ook, op de handelsnaamrechten van eiseres;
- 3) te staken en gestaakt te houden iedere inbreuk, op welke manier en in welke vorm dan ook, op de merkrechten van eiseres;
- 4) te staken en gestaakt te houden iedere inbreuk, op welke manier en in welke vorm dan ook, op de auteursrechten van eiseres;
- 5) te staken en gestaakt te houden iedere vorm van onrechtmatig handelen jegens eiseres, op welke wijze dan ook;
- 6) te staken en gestaakt te houden gebruik van het teken TM achter (Total) bodyscan;
- 7) over te dragen aan eiseres de domeinnaam privatescan.nl,

al het voorgaande op straffe van verbeurte van een dwangsom ad € 25.000,- voor iedere gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van het sub B 1 tot en met 7 gevorderde, te vermeerderen met € 5.000,- per dag of per gedeelte van een dag dat de gehele dan wel gedeeltelijke niet-nakoming voortduurt.

C. En voorts gedaagden te bevelen:

- 1) om binnen 3 dagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis in het internetadvertentieprogramma 'Google Adwords' de door hen geregistreerde zoektermen 'Prescan' en 'Total Bodyscan' en daarmee overeenstemmende tekens uit te schakelen en uitgeschakeld te houden, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom ad € 10.000,- te vermeerderen met € 5.000,- per dag of per gedeelte van een dag dat gedaagden niet of niet geheel aan deze vordering voldoen;
- 2) om met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden het gebruik van de kennis, informatie en know how die zij hebben opgedaan tijdens de werkzaamheden ten behoeve van eiseres bij het callcenter DMGH zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 10.000,- te vermeerderen met € 5.000,- per dag of per gedeelte van een dag dat gedaagden niet of niet geheel aan deze vordering voldoen;
- 3) om in de concurrentie met eiseres met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden aan derden onware en/of misleidende mededelingen te doen en/of suggesties te wekken, meer in het bijzonder de in de dagvaarding omschreven onrechtmatige gedragingen, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 10.000,- te

vermeerderen met € 5.000,- per dag of per gedeelte van een dag dat gedaagden niet of niet geheel aan deze vordering voldoen;

- 4) om met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden het aanhaken op marketing- en reclameactiviteiten, alsmede het kopiëren en overnemen van iedere zakelijke uiting in welke vorm dan ook van eiseres, meer in het bijzonder de in de dagvaarding omschreven gedragingen, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 10.000,- te vermeerderen met € 5.000,- per dag of gedeelte van een dag dat gedaagden niet of niet geheel aan deze vordering voldoen;
- 5) om binnen 7 dagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis open te leggen hun jaarrekeningen over de jaren 2007 tot en met heden, het grootboek inclusief rekenschema en kolommenbalans over deze jaren, de debiteurenlijsten over deze jaren, bankafschriften van alle rekeningen van deze jaren, alsmede de kasboeken over deze jaren, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 10.000,- te vermeerderen met € 5.000,- per dag of gedeelte van een dag dat gedaagden niet of niet geheel aan deze vordering voldoen;

D. en voorts gedaagden te veroordelen:

- 1) tot vergoeding van de door eiseres geleden en te lijden schade, een bedrag thans begroot op € 1.662.000,- te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening;
- 2) tot betaling van de redelijke en evenredige proceskosten en andere kosten die eiseres heeft gemaakt ad € 21.814,- dan wel een door de rechtbank in goede justitie te bepalen vergoeding conform artikel 1019h Rv, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening, alsmede gedaagden te veroordelen in de overige kosten van het geding;

D3 Subsidiair: op grond van art.2.21 BVIE respectievelijk art. 6:104 de schade te begroten op het bedrag van de door gedaagden genoten winst;

D4 Meer subsidiair: de schade nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

D5 Opheffing van de door gedaagden ten onrechte ten laste van Prescan gelegde beslagen;

E. gedaagden tot al het bovenstaande sub A tot en met D hoofdelijk te veroordelen

En algemeen subsidiair:

althans ten aanzien van de hiervoor genoemde vorderingen, steeds die veroordelingen en/of voorzieningen die uw rechtbank in goede justitie zal hebben te bepalen, steeds per veroordeling op straffe van verbeurte van een door de rechtbank te bepalen dwangsom per dag of gedeelte daarvan dat niet of niet geheel aan deze vordering wordt voldaan.

11. Prescan stelt daartoe dat Privatescan en [gedaagde 1] vanaf het begin doende zijn geweest om te profiteren van de goede naam en de succesformule van Prescan en om op onrechtmatige wijze daarbij aan te haken door zelf een onderneming op te richten die dezelfde diensten aanbiedt onder gebruikmaking van een verwarringwekkend overeenstemmende naam, misbruik makend van zijn bevoegdheden als medewerker bij DMGH en met "de kwade opzet" om zich zoveel mogelijk voor te doen als het bekende en befaamde bedrijf Prescan. Gedaagden handelen onrechtmatig jegens Prescan omdat sprake is van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Prescan, te weten handelsnaaminbreuk, merkinbreuk en handelen in strijd met de auteursrechten van Prescan. Mede aldus is sprake van onrechtmatig aanhaken en onrechtmatig profiteren door Privatescan en [gedaagde 1].

Het standpunt van Privatescan en [gedaagde 1]

In conventie:

12. Door Privatescan en [gedaagde 1] is geconcludeerd tot afwijzing van het gevorderde onder aanvoering van tal van verweren die indachtig na te melden beoordeling alleen daar zullen worden samengevat voor zover nog nodig en nog relevant. Tevens is verzocht om Prescan te veroordelen in de proceskosten (met rente daarover) op de voet van het bepaalde in artikel 1019h Rv.

In reconventie:

13. Door Privatescan en [eiser 1] wordt in reconventie - na wijzing van de eis bij conclusie van repliek in reconventie - het volgende gevorderd:

- Nietig te verklaren de in de dagvaarding genoemde woordmerkinschrijving namens Prescan voor de Benelux onder nummer 0827805, voor alle in de registratie genoemde klassen en ambtshalve de doorhaling uit te spreken van de merkinschrijving van de

hiervoor genoemde merkregistratie van Prescan in het register van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, alsmede om Privatescan en [eiser 1] te machtigen om zelf

- op kosten van Prescan de daadwerkelijke doorhaling van de bedoelde merkregistratie bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom te bewerkstelligen;
- te verklaren voor recht dat Prescan en/of haar directeur [X] onrechtmatig handelt jegens Privatescan c.s., door in diverse media Privatescan c.s. zwart te maken dan wel te belasteren en te bepalen dat Prescan en/of haar directeur de heer [X] binnen 3 dagen na datum van wijzen van dit vonnis de onrechtmatige gedragingen dienen te staken en gestaakt te houden onder verbeurte van een dwangsom van € 5.000,- per dag per geconstateerde overtreding van dit verbod, althans een zodanige dwangsom als uw rechtbank in goede justitie vermeent te bepalen;
- Prescan zich met onmiddellijke ingang dient te onthouden van iedere inbreuk op de auteursrechten van Privatescan en/of [eiser 1] op de website van Privatescan, en derhalve het openbaar maken en/of verveelvoudigen van (onderdelen) van de website dient te staken en gestaakt te houden onder verbeurte van een dwangsom ad € 5.000,- per dag dat Prescan inbreuk maakt op de exclusieve auteursrechten van Privatescan binnen 3 dagen na betekening van het vonnis, althans een zodanige dwangsom als uw rechtbank in goede justitie vermeent te bepalen;
- te verklaren voor recht dat Prescan onrechtmatig handelt jegens Privatescan door onrechtmatig aan te haken en/of te profiteren van reclame-/marketingactiviteiten van Privatescan, en Prescan te gelasten met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis zich te onthouden van ieder onrechtmatig aanhaken en/of profiteren van de reclame-/marketingactiviteiten van Privatescan, onder verbeurte van een dwangsom van € 5.000,- per dag, althans een zodanige dwangsom als uw rechtbank in goede justitie vermeent te bepalen;
- de door Prescan gelegde conservatoire beslagen op te heffen;
- te verklaren voor recht dat Prescan jegens Privatescan c.s. schadeplichtig is, op te maken en te vereffenen bij schadestaatprocedure;
- een en nader met veroordeling van Prescan in de proceskosten (met rente daarover) op basis van artikel 1019h Rv.

14. Daartoe is het volgende door Privatescan en [eiser 1] aangevoerd:

- Het Benelux woordmerk "PRESCAN" is nietig en moet worden doorgehaald;
- Er is sprake geweest van onrechtmatig handelen door Prescan jegens [eiser 1] en Privatescan. Dit in de vorm van "zwart maken" en belasteren;
- Er is sprake van inbreuk op auteursrechten van [eiser 1], en wel door het kopiëren/overnemen van de website van [eiser 1] /Privatescan, ook qua vormgeving en kleurstelling;
- Er is sprake van onrechtmatig aanhaken en/of profiteren van reclame/marketingactiviteiten van [eiser 1], en wel door te adverteren in het Algemeen Dagblad drie dagen na redactionele aandacht voor [eiser 1]; Prescan de handelsnaam [eiser 1] als zoekwoord in Google sponsoort waardoor advertenties van Prescan verschijnen terwijl mensen op zoek zijn naar Privatescan (wat ook schending van het aan Privatescan toekomende merkenrecht oplevert); Prescan doet zich als Privatescan voor;
- De door Prescan ten onrechte en onrechtmatig gelegde beslagen hebben schade veroorzaakt bij [eiser 1];
- Prescan is gehouden de door Privatescan en [eiser 1] gemaakte kosten te vergoeden.

15. Door Prescan is geconcludeerd tot afwijzing van het in reconventie gevorderde onder aanvoering van tal van verweren, die steeds hierna zullen worden samengevat, en dan alleen voor zover nog nodig en nog relevant.

De beoordeling van het geschil

In conventie en in reconventie:

16. De rechtbank constateert dat aan een deel van het in conventie onder B, C, D en E gevorderde mede ten grondslag moet zijn gelegd inbreuk op de drie hierboven onder 4 (met "vet") aangeduide Gemeenschapsmerken.

17. De rechtbank stelt voorts vast dat in reconventie - algemeen gezegd - de ongedaanmaking wordt gevorderd van het woordmerk "Prescan", zoals dat is gedeponneerd bij het Benelux Merkenbureau. Deze vordering komt de rechtbank zinledig voor als niet tegelijkertijd de ongedaanmaking wordt beoogd van het gelijkkluidende Gemeenschapswoordmerk. Privatescan en [eiser 1] hebben dit deel van hun reconventionele vordering (nog) niet gewijzigd, maar ondanks dat moet naar het oordeel van de rechtbank dit deel van de reconventionele vordering in redelijkheid aldus worden verstaan dat door Privatescan en [eiser 1] tevens ongedaanmaking van dat Gemeenschapswoordmerk wordt gevorderd. Het gaat hier immers om het door Privatescan en [eiser 1] evident beoogde eindresultaat en dat is met ongedaanmaking van alleen het genoemde Benelux woordmerk dus niet haalbaar.

18. Bij deze laatste beoordeling van wat in reconventie (mede) bedoeld is te vorderen, speelt mee dat in de op 1 juli 2009 uitgebrachte dagvaarding nog niet door Prescan werd gerept van het bestaan van haar sedert februari 2009 bestaande Gemeenschapsmerken. Het is naar het oordeel van de rechtbank vooral daarom geweest, dat in de daarop volgende conclusie van eis in reconventie nog geen aandacht wordt besteed aan het bestaan van de onder 4 aangeduide Gemeenschapsmerken. Eerst bij conclusie van repliek in conventie/antwoord in reconventie wordt door Prescan (meer) duidelijkheid verschaft over haar Gemeenschapsmerken.

19. Voor zover een vordering – in casu dus zowel in conventie als in reconventie – “betreft” de inbreuk/vaststelling niet-inbreuk (inclusief vervallenverklaring en doorhaling) op een Gemeenschapsmerk, heeft de rechtbank haar bevoegdheid te beoordelen met in achtneming van de Verordening van de Raad van de Europese Unie van 26 februari 2009 nr. 207/2009 inzake het Gemeenschapsmerk (GMV; Publicatieblad Nr. L 078 van 24/03/2009 blz. 0001 – 0042) en met inachtneming van de Uitvoeringswet E.G.-verordening inzake het Gemeenschapsmerk (Uw GMV; zie Stb.1998, 202).

20. Artikel 95 van die Verordening luidt – voor zover thans relevant – als volgt:

“Rechtbanken voor het Gemeenschapsmerk

1. De lidstaten wijzen op hun grondgebied een zo gering mogelijk aantal nationale rechterlijke instanties van eerste en tweede aanleg aan, hierna “rechtbanken voor het Gemeenschapsmerk” te noemen, die de hun bij deze verordening opgedragen taken vervullen. (.....)”.

21. Artikel 96 van die Verordening luidt aldus:

“Bevoegdheid ter zake van inbreuk en geldigheid

De rechtbanken voor het Gemeenschapsmerk hebben uitsluitende bevoegdheid ter zake van:

- a) alle rechtsvorderingen betreffende inbreuk en - indien naar nationaal recht toegestaan - dreigende inbreuk op Gemeenschapsmerken;
- b) rechtsvorderingen tot vaststelling van niet-inbreuk, indien naar nationaal recht toegestaan;
- c) alle rechtsvorderingen wegens feiten als bedoeld in artikel 9, lid 3, tweede zin;”

22. Onderdeel 15 van de toelichting bij de Verordening Nr 207/2009 van de Raad van de Europese Unie houdt in: “Om de Gemeenschapsmerken beter te beschermen, wijzen de lidstaten in overeenstemming met hun nationale stelsel een zo beperkt mogelijk aantal nationale gerechten van eerste en tweede aanleg aan met bevoegdheid ter zake van inbreuk op en geldigheid van het Gemeenschapsmerk.” Aldus herhaalt de Raad de reeds sedert de eerste tekst van deze Verordening geldende bedoeling dat de uniformiteit in uitleg van het recht inzake de Gemeenschapsmerken dient te worden bevorderd.

23. Ten aanzien van vorderingen betreffende inbreuk/niet-inbreuk op het Gemeenschapsmerk bepaalt artikel 3 van de Uw GMV: “Voor alle vorderingen als bedoeld in artikel 92 (Rechtbank: thans dus voormeld art. 96) van de verordening is in eerste aanleg uitsluitend bevoegd de rechtbank te ‘s-Gravenhage en in kort geding, de voorzieningenrechter van die rechtbank.”.

24. Artikel 103 van de Verordening Nr 207/2009 bepaalt nog:

“Voorlopige en beschermende maatregelen

1. Aan de rechterlijke instanties, met inbegrip van de rechtbanken voor het Gemeenschapsmerk, van een lidstaat kunnen voor een Gemeenschapsmerk of aanvragen om een Gemeenschapsmerk dezelfde voorlopige en beschermende maatregelen worden gevraagd als het recht van die staat kent voor nationale merken, zelfs indien een rechtbank voor het Gemeenschapsmerk van een andere lidstaat krachtens deze verordening bevoegd is van het bodemgeschil kennis te nemen.

2. Een krachtens artikel 97, leden 1 tot en met 4, bevoegde rechtbank voor het Gemeenschapsmerk is bevoegd voorlopige en beschermende maatregelen te bevelen die, onverminderd de procedure voor erkenning en tenuitvoerlegging overeenkomstig titel III van Verordening (EG) nr. 44/2001, van kracht zijn op het grondgebied van elke lidstaat. Geen enkele andere rechterlijke instantie heeft deze bevoegdheid.”

25. Op geen enkele wijze blijkt van een bedoeling van de Raad dat artikel 103 afbreuk beoogt te doen aan de herhaald vooropgestelde wens dat een zo gering mogelijk aantal gerechten vorderingen op basis van het Gemeenschapsmerk beoordeelt. Wanneer het artikel zou worden uitgelegd als een bevoegdheidsscheppende bepaling voor alle gerechten in een lidstaat om voorlopige maatregelen te treffen, zou aan die doelstelling in hoge mate afbreuk worden gedaan. In Nederland plegen deze vorderingen immers vooral te worden

beoordeeld in kort geding. In overeenstemming met de doelstelling van de Verordening is daarom dat artikel 3 van de Uitvoeringswet E.G.-verordening inzake het Gemeenschapsmerk (Stb.1998, 202) aldus beschouwd niet onverbindend is wegens strijd met art. 103 van die Verordening.

26. Tot slot verdient hier nog overweging dat partijen weliswaar een andere rechtbank kunnen kiezen, maar blijkt het bepaalde in artikel 93 lid 4 sub a GMV kan dat alleen indien die gekozen rechtbank ook een rechtbank voor het Gemeenschapsmerk is, en dat is de rechtbank Almelo (nog) niet.

27. Uit voormelde combinatie van bepalingen, mede gezien in het licht van de verplichting van de nationale rechters om de bepalingen inzake de exclusieve bevoegdheden ambtshalve toe te passen zoals daarvan blijkt uit de jurisprudentie (HvJ EG 15 november 1983, NJ 1984, 695), komt de rechtbank tot het oordeel dat zij hier dus ambtshalve gehouden is haar bevoegdheid te onderzoeken.

28. Feit in dit geding is overigens wel dat [gedaagde 1] en Privatescan (voor het eerst) in hun conclusie van dupliek in conventie (no.'s 163 t/m 173) zich nog hebben beroepen op de onbevoegdheid van deze rechtbank voor zover "Prescan aan haar vorderingen een Europees merk ten grondslag legt". Het was voor hen toen dus al te laat om nog een bevoegdheidsincident op te werpen.

29. Uit het voorgaande volgt dat de rechtbank, voor zover het in conventie en in reconventie gevorderde (mede) betreft inbreuk/vaststelling niet-inbreuk (inclusief vervallenverklaring en doorhaling) op/van de drie hierboven onder 3 aangeduide Gemeenschapsmerken, niet bevoegd is. Zij zal zich daarom op dit punt niet bevoegd verklaren en de zaak in zoverre verwijzen naar de rechtbank te 's-Gravenhage als de exclusief bevoegde rechtbank voor het Gemeenschapsmerk.

30. Wat dan nog resteert, is de vraag wat dan moet gebeuren met de na die verwijzing resterende procedures in conventie en in reconventie.

31. Hoewel artikel 220 van het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering niet in een ambtshalve verwijzing voorziet, acht de rechtbank voldoende grond aanwezig om zowel in conventie als in reconventie daartoe wel over te gaan. In casu is duidelijk dat de proceseconomie er niet bij is gediend dat de bijzonder met elkaar samenhangende zaken door verschillende rechters worden beslist. De wettelijke mogelijkheid tot verwijzing wegens connexiteit staat echter niet meer open. Dit door het verstrijken van het in artikel 220 Rv vermelde uiterste tijdstip van indiening van een vordering tot verwijzing (voor eiser: bij dagvaarding; voor de gedaagde vóór alle weren).

32. De rechtbank is van oordeel dat het belang van de proceseconomie en het voorkomen van tegenstrijdige uitspraken meebrengen dat in een geval als dit ook een ambtshalve verwijzing tot de mogelijkheden moet (blijven) behoren. De omstandigheid dat de wetgever deze mogelijkheid niet (langer) expliciet heeft geschapen, staat daaraan niet in de weg. De in artikel 220 Rv neergelegde regel dat een dergelijke verwijzing (slechts) mogelijk is op vordering van een partij, is een gevolg van de plaatsing van dit artikel in de Afdeling in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering die gaat over incidentele vorderingen. Uit de parlementaire geschiedenis met betrekking tot deze bepaling wordt niet duidelijk waarom de wetgever geen mogelijkheid heeft geschapen tot ambtshalve verwijzing van een zaak wegens connexiteit, terwijl daar juist in zaken als deze met (voor een deel van de geschillen) een verwijzing naar de exclusief bevoegde rechtbank voor het Gemeenschapsmerk, juist alle redenen toe is. Voor zover de wetgever voor die aanpak mocht hebben gekozen om de partijautonomie te honoreren en/of te voorkomen dat partijen door een ambtshalve verwijzing worden verrast, staan deze belangen er in het onderhavige geval niet aan in de weg, dat wordt overgegaan tot ambtshalve verwijzing.

33. Overigens vindt in de rechterlijke praktijk wel vaker een ambtshalve verwijzing wegens – kort gezegd – verknochtheid plaats (zie losbl. Rechtsvordering, laatste aantekening bij artikel 222), ook in zaken als deze.

34. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de rechtbank ambtshalve de zaken voor het overige in verband met connexiteit ook zal verwijzen naar de rechtbank te 's-Gravenhage.

De beslissing

De rechtbank:

In conventie en in reconventie:

I. Verklaart zich onbevoegd kennis te nemen van de betreffende conventionele vorderingen van Prescan en de betreffende reconventionele vorderingen van [eiser 1] en Privatescan,

voor zover deze betreffen de inbreuk/vaststelling niet-inbreuk (al dan niet inclusief vervallenverklaring en doorhaling) op/van een Gemeenschapsmerk en verwijst deze zaken in de stand waarin deze zich thans bevinden, in zoverre naar de rechtbank te 's-Gravenhage, als de bevoegde rechtbank voor het Gemeenschapsmerk;

II. verwijst de zaken voor het overige - en ook in de stand waarin zij zich thans bevinden - in verband met voornoemde connexiteit, eveneens naar de rechtbank te 's-Gravenhage.

Dit vonnis is gewezen te Almelo door mrs. Koopmans, Zweers en Vermeulen en op woensdag 10 augustus 2011 in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier.