

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 329236 / HA ZA 09-1128 (Rotterdam)
372408 / HA ZA 10-2736 ('s-Gravenhage)

Vonnis van 3 augustus 2011

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
COMTECH DDS HOLDING BV,
gevestigd te Culemborg,
eiseres in conventie,
verweerster in reconventie,
advocaat mr. Gimbrère te Breda,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
DELOITTE HOLDING B.V.,
gevestigd te Rotterdam,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat mr. E.J. Eijsberg te Capelle aan den IJssel.

Partijen zullen hierna Comtech en Deloitte genoemd worden. Aan de zijde van Deloitte is de zaak behandeld door mr. D.M. Wille, advocaat te Amsterdam.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 9 april 2009 met producties 1 tot en met 6
 - de conclusie van antwoord in conventie, tevens houdende eis in reconventie met producties 1 tot en met 7
 - het tussenvonnissen van 8 juli 2009
 - de conclusie van antwoord in reconventie van 13 oktober 2009
 - het proces-verbaal van comparitie van 13 oktober 2009 en de daarin vermelde stukken
 - de brief van mr. Gimbrère van 20 oktober 2009
 - de conclusie van repliek in reconventie van 9 december 2009 met producties 8 en 9
 - de conclusie van dupliek in reconventie van 20 januari 2010.

1.2. Deze zaak is aanhangig bij de rechtbank Rotterdam. Bij brief van 8 juni 2010 heeft de griffier aan partijen bericht dat de zaak is overgedragen aan de rechtbank Den Haag met het verzoek deze te doen behandelen door een rechter van die rechtbank in zijn hoedanigheid van rechter-plaatsvervanger te Rotterdam.

1.3. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Deloitte drijft een onderneming op het gebied van accountancy, belastingadvies, consultancy en financiële dienstverlening. Zij biedt tevens diensten aan op het gebied van internationaal zaken doen, fusies en overnames en risico management. Onder de naam CTRL biedt Deloitte op haar website een portal aan, waarmee ondernemingen online kunnen communiceren met hun adviseur(s) bij Deloitte, informatie kunnen ontvangen van Deloitte die relevant is voor hun onderneming en gebruik kunnen maken van een aantal boekhoud-applicaties.

2.2. Deloitte is houdster van de volgende Benelux merkinschrijvingen:

2.2.1. het woordmerk CTRL (hierna ook: het CTRL woordmerk), ingeschreven op 27 oktober 2005 onder nummer 0775684 voor de volgende waren en diensten in de klassen 9, 35, 36, 38 en 42:

Kl 9 Software, softwareproducten, software besturingssystemen, software-interfaces en computerprogramma's; software op het gebied van douane, handel, logistiek, belasting, boekhouding, verificatie van rekeningen, beheer van commerciële zaken, juridische diensten, raadgeving met betrekking tot beheer, zaken, financieel beheer en analyse, informatietechnologie, databasebeheer en ontwikkelingsgereedschappen en administratieve gereedschappen voor websites, interactieve en online-media en computernetwerken.

Kl 35 Informatieverstrekking op het gebied van handelsondernemingen en raadgeving terzake; het verzamelen en verstrekken van belastinggegevens (administratieve diensten) en commerciële gegevens, waaronder informatie met betrekking tot de classificatie en oorsprong van in- en uitgevoerde goederen; het verzamelen en verstrekken van gegevens op het gebied van logistiek management; het verzamelen en verstrekken van informatie op het gebied van handel, boekhouding, beheer van commerciële zaken en online-activiteiten en -handelingen op het gebied van commerciële zaken; het verzamelen van informatie op het gebied van belasting; het verzamelen en verstrekken van online- informatie over commerciële zaken, waaronder zakelijk nieuws; belastingaangifte en advisering hierbij; consultancy inzake bedrijfsvoering; opzetten en beheren van gegevensbestanden; het verzamelen van douanegegevens, waaronder informatie met betrekking tot de douanewaarde van in- en uitgevoerde goederen; het verzamelen van informatie over douaneregelingen en douaneformaliteiten; het verzamelen van informatie op het gebied van douanebeheer en financieel beheer; het verzamelen van informatie op het gebied van juridische zaken.

Kl 36 Het verstrekken van informatie op het gebied van belasting; informatieverstrekking op het gebied van fiscale zaken en raadgeving terzake; het verstrekken van informatie over douaneregelingen en douaneformaliteiten; aangifte en advisering met betrekking tot de douane; raadgeving op het gebied van douaneregelingen en douaneformaliteiten.

Kl 38 Elektronische uitwisseling van commercieel-zakelijke gegevens.

Kl 42 Het leveren van informatie op het gebied van informatietechnologie, computers

en computersystemen (uitgezonderd de aanleg, installatie en onderhoud van computers en computersystemen); raadgeving op het gebied van computers, computersystemen, software, computernetwerken en beveiliging van computersystemen; computerdiensten, te weten ontwerp van computersystemen, programmering van software voor derden en integratie en implementatie van softwaresystemen; advisering op het gebied van informatietechnologie; installatie, implementatie, integratie, onderhoud en reparatie met betrekking tot software en netwerken (software); ontwerp van websites, webhosting en advisering hieromtrent; ICT-diensten; het verstrekken van informatie op het gebied van juridische zaken; het op afstand via helpdesks adviseren ter ondersteuning van softwarelicentiehouders, inzake implementatie en gebruik van software; verhuur van toegangstijd tot databases; verhuur van computerprogrammatuur; research op technisch gebied.

2.2.2. het hierna afgebeelde woord/beeldmerk CTRL (hierna: het CTRL woord/beeldmerk), ingeschreven op 28 oktober 2005 onder nummer 0775742 voor dezelfde waren en diensten in de klassen 9, 35, 36, 38 en 42 als hiervoor onder 2.2.1. beschreven.



Het CTRL woordmerk en het CTRL woord/beeldmerk worden hierna samen aangeduid als 'de CTRL merken'.

2.3. Comtech drijft een onderneming op het gebied van productinformatie en informatie rondom productieprocessen. Tot de kernactiviteiten van Comtech behoort het opstellen, vertalen en beheren van gebruiksaanwijzingen, procesbeschrijvingen en marketingmateriaal voor producenten.

2.4. Comtech biedt haar diensten aan onder het teken 'iCtrl', waarbij zij gebruik maakt van het hierna onder 2.5. weergegeven logo. Comtech maakt voorts gebruik van de domeinnaam <ictrl.eu>. Op haar website onder het domein www.ictrl.eu heeft Comtech onder meer vermeld:

'Bedrijf

Over iCtrl

iCtrl is specialist in het creëren, vertalen, publiceren en beheren van productinformatie en procesbeschrijvingen. (...)

Missie

iCtrl is in Nederland een toonaangevend kennismanagement bedrijf dat werkzaam is op het gebied van productinformatie en informatie rondom productieprocessen.'

en

iCtrl.producten

Creatie.

Specialist in de creatie van heldere en begrijpelijke productinformatie.

Vertalen.

Hoge kwaliteit vertaling van uw productinformatie naar cultuur en gewoonten.

Publiceren.

Het publiceren van productinformatie in de gewenste vorm naar uw klanten en medewerkers.

Beheren.

Het beheer van uw (meertalige) productinformatie in goede handen.

iCtrl.aanpak

(...)

Business Consultancy.

Direct sprongen maken.'

2.5. Comtech heeft op 26 oktober 2007 de inschrijving van het navolgende woord/beeldmerk aangevraagd bij het Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: BHIM) met nummer 006398838, voor een groot aantal waren en diensten in de klassen 9, 16, 35, 41 en 42:



Deloitte heeft oppositie ingesteld tegen deze aanvraag, waarna Comtech op 27 oktober 2009 haar aanvraag heeft ingetrokken. Op 29 oktober 2009 heeft het BHIM mededeling gedaan van het feit dat de oppositieprocedure geëindigd is.

3. Het geschil

in conventie

3.1. Comtech vordert bij dagvaarding - samengevat - nietigverklaring van de in 2.2.1. beschreven inschrijving van het Benelux woordmerk CTRL, doorhaling van de in 2.2.1. beschreven inschrijving in het Benelux merkenregister, een verklaring voor recht dat Deloitte zich niet kan verzetten tegen het gebruik door Comtech van de term CTRL voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 35, 41 en 42 en meer in het bijzonder niet tegen het gebruik van het beeldmerk iCTRL zoals beschreven in 2.5., alsmede veroordeling van Deloitte tot betaling van de volledige proceskosten in de zin van artikel 1019h Rechtsvordering (Rv), te vermeerderen met rente en nakosten.

3.2. Comtech legt aan haar vordering ten grondslag dat het CTRL woordmerk van Deloitte nietig is op grond van artikel 2.28 lid 1 sub b, sub c en/of sub d van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE). Comtech stelt dat het CTRL woordmerk elk onderscheidend vermogen mist, uitsluitend bestaat uit tekens die kunnen dienen om kenmerken van de waren en diensten aan te duiden en een gebruikelijke benaming zijn geworden voor die waren en diensten. Volgens Comtech kent het relevante publiek het teken CTRL als term voor online diensten. Voorts is algemeen bekend dat het teken CTRL als functietoets voorkomt op het toetsenbord van een computer en een afkorting is van het woord 'control'. Het is een zeer gebruikelijke en algemene term die online administratie diensten niet kan onderscheiden en beschrijvend is, aldus Comtech.

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

in reconventie

3.4. Deloitte vordert - samengevat - een verbod voor Comtech om het teken iCtrl of enig ander met CTRL overeenstemmend teken te gebruiken in de Benelux, ook als handelsnaam of domeinnaam, op straffe van een dwangsom, alsmede een proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv.

3.5. Deloitte legt aan haar vordering ten grondslag dat het door Comtech gebruikte teken iCtrl vrijwel identiek is aan, althans overeenstemt met, de CTRL merken. Comtech gebruikt dit teken voor soortgelijke diensten, te weten online diensten, kennismangement, business consultancy en vereenvoudiging van bedrijfsprocessen. De overeenstemming en soortgelijkheid zijn zodanig dat er verwarringsgevaar bestaat. Daarmee maakt Comtech inbreuk op de merkrechten van Deloitte op grond van artikel 2.20 lid 1 sub a en b BVIE. Daarnaast gebruikt Comtech het teken iCtrl als handelsnaam en in een domeinnaam, waarmee Comtech inbreuk maakt op haar merkrechten op grond van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE, aldus Deloitte.

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

4. De beoordeling

in conventie en reconventie

De bevoegdheid

4.1. De rechtbank Rotterdam is op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE bevoegd om van de vorderingen in conventie kennis te nemen omdat Deloitte is gevestigd in het arrondissement Rotterdam. De bevoegdheid van deze rechtbank in reconventie volgt uit artikel 4.6. lid 4 BVIE.

Vorderingen in conventie

4.2. In haar conclusie van dupliek in reconventie heeft Comtech gesteld dat zij haar vordering in conventie heeft ingetrokken en haar stellingen in conventie handhaaft 'ter afwering van de inbreuk actie in reconventie'. Comtech heeft haar vordering in conventie formeel niet bij akte verminderd, noch is de procedure in conventie ter rolle doorgehaald. De rechtbank begrijpt de stellingen van Comtech dan ook aldus, dat zij na de beëindiging van de oppositieprocedure bij het BHIM kennelijk geen belang meer hecht aan toewijzing van haar vorderingen in conventie en haar stellingen in conventie enkel handhaaft als onderdeel van haar verweer in reconventie. De rechtbank zal de vorderingen van Comtech in conventie derhalve wegens gebrek aan belang afwijzen.

Geldigheid CTRL woordmerk?

4.3. Nu Deloitte zich in reconventie beroept op het CTRL woordmerk en Comtech de geldigheid van dit merk bestrijdt, zal de rechtbank eerst nagaan of het CTRL woordmerk een geldig merk is. In dat kader dient allereerst te worden beoordeeld of het CTRL woordmerk elk onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 2.28 lid 1 sub b BVIE. De rechtbank stelt voorop dat een merk slechts elk onderscheidend vermogen mist, indien het ongeschikt moet worden geacht de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen. Daarbij dient te worden uitgegaan van de perceptie door een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren en diensten. Naar het oordeel van de rechtbank bezit het CTRL woordmerk het vermogen om de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven te onderscheiden van die van andere ondernemingen. Een combinatie van een aantal hoofdletters is op zich een zeer gebruikelijk type merk, dat het publiek al snel als onderscheidingsteken zal opvatten. Dat het teken CTRL een functietoets op toetsenborden is en het relevant publiek zal weten dat het een afkorting is voor het woord 'control', maakt dat voor de in het geding zijnde waren en diensten niet anders.

4.4. In de tweede plaats stelt Comtech dat het CTRL woordmerk uitsluitend beschrijvend is voor diensten die online worden verleend. Ten aanzien van deze grondslag brengt de rechtbank in herinnering dat het belang dat met de nietigheid (of, in casu, de ongeldigheid) van een uitsluitend beschrijvende merkinschrijving gediend wordt, er in bestaat dat de beschikbaarheid van dat teken niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor andere marktdeelnemers die waren of diensten aanbieden van het type waarvoor de inschrijving is aangevraagd.

4.5. Het teken CTRL verwijst naar de betreffende functietoets op toetsenborden en naar de functionaliteit van die toets in verschillende software programma's, die er uit bestaat dat bij het gebruik van de CTRL toets in combinatie met een andere toets een specifieke bewerking wordt uitgevoerd. Voorts vormt het teken CTRL een afkorting van het Engelse woord 'control'.

4.6. Uit het voorgaande volgt dat het teken CTRL beschrijvend kan zijn voor de bewuste functietoets en de daarmee te geven instructies, alsmede voor de eigenschap dat met een specifieke waar of dienst controle wordt uitgeoefend. Gezien die betekenissen valt niet in te zien dat het CTRL woordmerk voor alle waren en diensten waarvoor het is ingeschreven uitsluitend beschrijvend is. Dat geldt met name niet voor de diensten 'informatieverstrekking op het gebied van handelsondernemingen en raadgeving terzake', 'het verzamelen en verstrekken van commerciële gegevens' 'consultancy inzake

bedrijfsvoering' en andere online financiële, juridische en management advies diensten. Dat het teken CTRL een bekende functietoets is en met computers in verband wordt gebracht, betekent immers niet dat het kenmerken beschrijft van ongeacht welke online aangeboden dienst. Ook is het geen kenmerk van deze specifieke adviesdiensten dat de gebruiker daarmee wordt gecontroleerd of zelf controle uitoefent.

4.7. Voor verschillende andere waren en diensten waarvoor het CTRL woordmerk is ingeschreven zou dat zeer wel anders kunnen liggen. Nu het merk in ieder geval geldig is voor de in 4.6. specifiek genoemde diensten en die diensten, zoals hierna aan de orde zal komen, relevant zijn voor de beoordeling van de inbreukvraag, ziet de rechtbank niet in welk rechtens te respecteren belang Comtech thans heeft bij beoordeling van de geldigheid van het CTRL woordmerk voor alle overige waren en diensten waarvoor het is ingeschreven. Die beoordeling zal dan ook achterwege worden gelaten.

Gebruikelijke benaming geworden?

4.8. Gezien de hiervoor in 4.6. beschreven betekenis van het teken CTRL, is dit teken evenmin een gebruikelijke benaming geworden in het normale spraakgebruik of het bonafide handelsverkeer voor enige waar of dienst waarvoor het CTRL woordmerk is ingeschreven. Voor nietigverklaring van het CTRL woordmerk op grond van artikel 2.28 lid 1 sub d BVIE ziet de rechtbank derhalve geen grond.

4.9. De slotsom uit het voorgaande is dat er in reconventie vanuit dient te worden gegaan dat het CTRL woordmerk een geldig merk is.

Inbreuk op CTRL woordmerk door Comtech?

4.10. Deloitte beroept zich in deze procedure op inbreuk op het CTRL woordmerk op grond van de artikelen 2.28 lid 1 sub a, b en d BVIE. Bij de beoordeling van de inbreukvraag, dient te worden uitgegaan van het CTRL woordmerk van Deloitte zoals dat is ingeschreven en het feitelijk gebruik van het teken 'iCtrl' door Comtech.

4.11. Onweersproken is dat Comtech's gebruik van het teken 'iCtrl' op de in 2.4. beschreven wijze is aan te merken als gebruik ter onderscheiding van diensten. Daarnaast vormt het gebruik van de domeinnaam <ictrl.eu> naar het oordeel van de rechtbank eveneens gebruik van het teken 'iCtrl' ter onderscheiding van de diensten van Comtech, omdat deze domeinnaam wordt gebruikt voor de website www.ictrl.eu, op welke website Comtech haar diensten onder het teken 'iCtrl' aanbiedt.

Artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE

4.12. Voor de beantwoording van de vraag of er sprake is van inbreuk op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE dient beoordeeld te worden of merk en teken, globaal beoordeeld naar de totaalindruk die beide maken, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen, dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek verwarring wordt gewekt tussen merk en teken (directe verwarring) dan wel de indruk wordt gewekt dat enig verband bestaat tussen de rechthebbende op het merk en de gebruiker van het teken (indirecte verwarring). Bij de beantwoording van de vraag of sprake is van overeenstemming dienen alle relevante omstandigheden in aanmerking te worden genomen, zoals de mate van soortgelijkheid van de waren en de onderscheidingskracht en bekendheid van het ingeroepen merk. Daarbij kan uit een oogpunt van verwarringsgevaar

een grote mate van soortgelijkheid een geringe mate van overeenstemming compenseren en omgekeerd.

4.13. De rechtbank is van oordeel dat de mate van overeenstemming tussen het CTRL woordmerk en het door Comtech gebruikte teken 'iCtrl' aanzienlijk is in zowel auditieve, visuele als begripsmatige zin. De toevoeging van het element 'i' en het gebruik van afwisselend kleine letters en een hoofdletter zijn visueel de enige verschillen. Ter comparitie is door Deloitte verklaard dat haar merk uitgesproken wordt als het Engelse '*control*' en door Comtech dat het teken 'iCtrl' uitgesproken wordt als het Engelse '*I control*' zodat de auditieve overeenstemming eveneens groot is. Ook begripsmatig geeft de toevoeging van de letter 'i' het teken niet een wezenlijk andere betekenis. Het CTRL woordmerk duidt begripsmatig immers op 'controle' en het teken 'iCtrl' op 'ik controleer'. Dat het element 'i' de beginletter van het teken is, geeft het weliswaar een zekere nadruk, maar dit doet in de totaalindruk van merk en teken onvoldoende af aan de grote mate van overeenstemming.

4.14. Gelet op het feit dat Deloitte in haar stellingen over de soortgelijkheid enkel verwijst naar haar eigen in 2.1. beschreven online financiële, juridische en management adviesdiensten, heeft Deloitte kennelijk beoogd die specifieke diensten uit de lange lijst van diensten in haar merkinschrijving aan haar vordering ten grondslag te leggen. De rechtbank zal die diensten dan ook betrekken bij de beoordeling van de soortgelijkheid, te meer daar het partijdebat zich op die diensten heeft gericht.

4.15. Deloitte heeft zich op het standpunt gesteld dat alle diensten waarvoor Comtech het teken 'iCtrl' gebruikt soortgelijk zijn aan de boekhoudkundige en adviesdiensten van Deloitte, omdat in beide gevallen sprake is van zakelijke dienstverlening die online wordt verleend en die de bedrijfsvoering van de onderneming van de afnemers vereenvoudigt. Afgezien van de vraag of Comtech haar diensten daadwerkelijk online verleent, zijn die kenmerken op zich onvoldoende om te kunnen spreken van enige soortgelijkheid. Het online verlenen van diensten zegt iets over het communicatiekanaal dat daarvoor wordt gebruikt, maar is op zichzelf genomen als kenmerk onvoldoende om in de perceptie van het relevante publiek tot soortgelijkheid te leiden. Daarvoor worden er te veel uiterst verschillende diensten online aan ondernemers aangeboden. Dat geldt eveneens voor het kenmerk dat een dienst aan ondernemingen wordt verleend en de bedrijfsvoering van die ondernemingen vereenvoudigt. Die kenmerken op zich maken de diensten slechts in zeer geringe mate soortgelijk.

4.16. Naar het oordeel van de rechtbank zijn de door Comtech aangeboden diensten bestaande uit het opstellen, vertalen en beheren van gebruiksaanwijzingen, technische procesbeschrijvingen en marketingmateriaal slechts in geringe mate soortgelijk aan financiële, juridische en management advies diensten. Comtech opereert met haar dienstverlening in een niche markt gericht op afzet aan producenten van technische en/of technisch hoogwaardig vervaardigde producten. In de ogen van het relevante publiek, dat met name bestaat uit ondernemingen, zullen deze diensten en financiële, juridische en management adviesdiensten weinig raakvlakken hebben qua aard, doel, leveranciers en afzetkanalen. Dat al deze diensten binnen dezelfde dienstenklasse vallen maakt dat niet anders.

4.17. Dit ligt anders voor de door Comtech op haar website onder het teken 'iCtrl' genoemde diensten 'kennismanagement' en 'business consultancy'. Naar het oordeel van de

rechtbank zijn kennismanagement diensten wel, en zelfs in aanzienlijke mate, soortgelijk aan de door Deloitte aangeboden en in de merkinschrijving vermelde diensten op het gebied van het verzamelen en verstrekken van commerciële gegevens. De dienst business consultancy is zelfs identiek aan de diensten waarvoor Deloitte haar merk heft ingeschreven en gebruikt. Het verweer van Comtech dat de op de website genoemde kennismanagement en consultancy diensten algemene termen zijn en in haar geval uitsluitend betrekking hebben op haar (niet soortgelijke) kernactiviteiten betreffende productinformatie, treft geen doel. Uit de door Deloitte overgelegde pagina's van de website van Comtech blijkt immers niet dat de aangeboden diensten kennismanagement en consultancy alleen betrekking hebben op de kernactiviteiten van Comtech, zodat een gemiddelde consument van deze diensten zou kunnen denken dat er sprake is van gebruik voor die diensten in het algemeen.

4.18. Comtech voert voorts aan dat het CTRL woordmerk slechts een gering onderscheidend vermogen bezit. Zoals al volgt uit hetgeen is overwogen in 4.6., leidt de betekenis van het teken CTRL er nog niet toe dat het CTRL woordmerk geen enkel onderscheidend vermogen heeft voor de thans ter beoordeling staande diensten. Anderzijds kan aan dit teken slechts een beperkt onderscheidend vermogen worden toegekend, nu sprake is van een afkorting die op ander vlak zeer gangbaar is en Deloitte niet heeft gesteld dat het CTRL woordmerk door gebruik een groter onderscheidend vermogen heeft verkregen.

4.19. In het licht van de hiervoor overwogen grote mate van overeenstemming, de mate van soortgelijkheid en het onderscheidend vermogen, is de rechtbank van oordeel dat het gebruik van het teken 'iCtrl' voor de diensten kennismanagement en business consultancy gevaar voor verwarring met het CTRL woordmerk oplevert. Door het gebruik van het 'iCtrl' teken voor kennismanagement en business consultancy maakt Comtech derhalve inbreuk op de merkrechten van Deloitte op grond van artikel 2.28 lid 1 sub b BVIE. Voor de door Comtech aangeboden dienstverlening bestaande uit het opstellen, vertalen en beheren van gebruiksaanwijzingen, technische procesbeschrijvingen en marketingmateriaal geldt dit niet. De mate van soortgelijkheid is bij deze diensten zo gering, dat er ondanks de grote mate van overeenstemming van merk en teken, gelet op het beperkte onderscheidend vermogen, geen gevaar voor verwarring bestaat.

Artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE

4.20. Gezien de vaststelling dat Comtech inbreuk maakt op het CTRL woordmerk door gebruik van het teken 'iCtrl' voor de in 4.17. genoemde soortgelijke diensten, kan in het midden blijven of er tevens sprake is van inbreuk op grond van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE.

Inbreuk op het CTRL woord/beeldmerk?

4.21. Voor zover het gebruik van het teken 'iCtrl' door Comtech geen inbreuk maakt op het CTRL woordmerk, is nog wel de vraag aan de orde of dit gebruik inbreuk maakt op het CTRL woord/beeldmerk. Alhoewel aan het CTRL woord/beeldmerk een grotere onderscheidende kracht toekomt dan aan het CTRL woordmerk, doordat dit merk onderscheidende beeldelementen bevat, komen die beeldelementen niet voor in het door Comtech gebruikte teken 'iCtrl'. Dientengevolge is er voor die diensten evenmin sprake van inbreuk op grond van het CTRL woord/beeldmerk.

Artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE

4.22. Deloitte heeft zich voorts op het standpunt gesteld dat Comtech het teken 'iCtrl' tevens als handelsnaam gebruikt en daarmee inbreuk maakt op de merkrechten van Deloitte op grond van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE. Comtech betwist op zich niet dat zij het teken 'iCtrl' gebruikt als handelsnaam van haar onderneming, maar betwist dat zij onrechtmatig voordeel zou trekken uit of afbreuk zou doen aan het onderscheidend vermogen van de CTRL merken. De rechtbank overweegt hierover als volgt. De onderneming van Comtech biedt, gebruik makend van de handelsnaam 'iCtrl', onder meer diensten aan op het gebied van kennismanagement en business consultancy. Dientengevolge bestaat het gevaar dat dat handelsnaamgebruik afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van de CTRL merken van Deloitte, in de zin dat door het gebruik van de handelsnaam 'iCtrl' het economisch gedrag van het relevante publiek in de toekomst kan wijzigen. Met name zou door het gebruik van de handelsnaam 'iCtrl' door een onderneming die kennismanagement en business consultancy diensten aanbiedt, een verband kunnen worden gelegd tussen die onderneming en de onder het merk CTRL aangeboden diensten van Deloitte. Het beroep van Comtech op het Intel-arrest (Hof van Justitie EG 27 november 2008, C-252/07) en het volgens dat arrest vereiste bewijs van gevaar van inbreuk baat haar niet. Het gevaar dat het publiek een verband zal leggen tussen het CTRL woordmerk en de handelsnaam 'iCtrl' voor de onderneming van Comtech, kan naar het oordeel van de rechtbank reeds worden afgeleid uit de vaststelling door de rechtbank dat het gebruik van het teken 'iCtrl' voor diensten die die onderneming aanbiedt gevaar voor verwarring wekt met het CTRL woordmerk. In het onderhavige geval heeft het handelsnaamgebruik een karakter dat in de ogen van het publiek sterk lijkt op het gebruik als dienstmerk. Nadere bewijslevering door Deloitte van dat verband is in dat licht niet nodig. Het vereiste verband kan overigens niet worden aangenomen voor zover Comtech haar handelsnaam zou gebruiken voor een onderneming die uitsluitend activiteiten zou ontplooiën bestaande uit het opstellen, vertalen en beheren van gebruiksaanwijzingen, technische procesbeschrijvingen en marketingmateriaal en geen activiteiten op het gebied van kennismanagement en business consultancy. Gesteld noch gebleken is dat Comtech een geldige reden heeft voor haar handelsnaamgebruik in verband met kennismanagement en business consultancy. De slotsom is derhalve dat Comtech, doordat die twee diensten onderdeel vormen van haar ondernemingsactiviteiten, ook inbreuk maakt op het CTRL woordmerk op grond van artikel 2.20. lid 1 sub d BVIE.

Vorderingen

4.23. Uit het voorgaande volgt dat de verbodsvordering in reconventie toewijsbaar is voor zover het een verbod betreft voor gebruik van het teken 'iCtrl' en andere met het CTRL woordmerk overeenstemmende tekens voor kennismanagement en/of consultancy diensten, alsmede als handelsnaam voor een onderneming die diensten op het gebied van kennismanagement en/of consultancy aanbiedt. De door Deloitte gevorderde dwangsom van €1.000,- is toewijsbaar per overtreding of per dag dat een overtreding van het verbod voortduurt. Een dwangsom per product waarmee de overtreding wordt begaan is niet toewijsbaar, nu niet is gebleken dat Comtech het iCtrl teken ook op producten gebruikt. Het verbod zal niet onmiddellijk maar binnen achtentwintig dagen na betekening van het vonnis ingaan, omdat de door Deloitte gevorderde onmiddellijke ingang, met name ook waar het het gebruik als handelsnaam betreft, niet reëel uitvoerbaar is en gemakkelijk tot executiegeschillen kan leiden.

Proceskosten

4.24. De onderhavige zaak is zowel in conventie als in reconventie aan te merken als een procedure in de zin van artikel 1019h Rv. In conventie zal Comtech als in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de volledige proceskosten. Na de comparitie van partijen hebben partijen enkel nog in reconventie voortgeprocedeerd, zodat de rechtbank bij de vaststelling van de volledige proceskosten in conventie uitgaat van de bij comparitie door Deloitte opgegeven kosten, ter hoogte van €15.503,32. De hoogte van deze kosten is niet door Comtech betwist. Deloitte heeft niet aangegeven welk gedeelte van de door haar opgegeven kosten betrekking hebben op de procedure in conventie, zodat de rechtbank de helft van de opgegeven kosten daar aan toeschrijft. In conventie zal Comtech derhalve worden veroordeeld tot vergoeding van €7.751,66.

4.25. Nu partijen in reconventie over en weer deels in het ongelijk zijn gesteld, zal de rechtbank de proceskosten in reconventie compenseren.

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie

- 5.1. wijst de vorderingen af;
- 5.2. veroordeelt Comtech in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van Deloitte begroot op €7.751,66;
- 5.3. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

in reconventie

- 5.4. verbiedt Comtech binnen achtentwintig dagen na betekening van dit vonnis ieder gebruik van het teken 'iCtrl' en andere met het CTRL woordmerk overeenstemmende tekens voor kennismanagement en/of business consultancy diensten, alsmede als handelsnaam voor een onderneming die diensten op het gebied van kennismanagement en/of business consultancy aanbiedt;
- 5.5. bepaalt dat Comtech een dwangsom verbeurt van €1.000,- per geval of per dag van overtreding, zulks ter keuze van Deloitte, van het in 5.4. omschreven verbod;
- 5.6. verklaart dit vonnis in reconventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
- 5.7. bepaalt dat ieder van partijen de eigen kosten in reconventie draagt;
- 5.8. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.M. Bus en in het openbaar uitgesproken op
3 augustus 2011.