

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/638877 / HA ZA 22-998

Vonnis in incident van 1 maart 2023

in de zaak van

VOY.NL B.V.,
te Rotterdam,
eiseres in de hoofdzaak,
verweerster in het incident,
advocaat mr. S. Schneiders te Rotterdam,

tegen

de rechtspersoon naar vreemd recht
E-HOI GMBH,
te Frankfurt, Duitsland
gedaagde in de hoofdzaak,
eiseres in het incident,
advocaat mr. R. Van der Zaal te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Voy en E-Hoi genoemd worden.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de op 15 november 2022 betekende dagvaarding;
 - de incidentele conclusie (primair) houdende exceptie van onbevoegdheid en (subsidiar) houdende verzoek tot schorsing ex artikel 132 lid 1 UMVo¹;
 - de conclusie van antwoord in het incident, alsmede akte eisvermeerdering;
 - de brief van 28 december 2022 van de zijde van E-Hoi.

- 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald in het incident.

2. Het geschil, de feiten en de voorgeschiedenis in de hoofdzaak en het incident

- 2.1. Voy is een op 20 augustus 2021 opgerichte Nederlandse onderneming die zich bezig houdt met het aanbieden van complete pakketvakanties. Dat wenst zij te doen onder de handelsnaam 'Hoi.nl' (hierna: het Hoi.nl-teken). In dat kader heeft Voy ook voor een aanzienlijk bedrag de domeinnaam <hoi.nl> verworven.

¹ Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerck.

2.2. E-Hoi is in een in 2003 opgerichte rechtspersoon die is gevestigd in Frankfurt. Zij fungeert als moederbedrijf van de E-Hoi-groep die via verschillende dochterondernemingen in onder meer Duitsland, Zwitserland, België en Nederland actief is op de markt van cruise-reizen. In Duitsland handelt E-Hoi onder de naam 'e-Hoi cruise clever'. Op de Nederlandse markt is zij (althans haar dochteronderneming) op dit moment actief onder de namen 'Wondercruises', 'Zeetours', 'Cruisewinkel' en 'Cruisetraavel'.

2.3. E-Hoi is houdster van de volgende Uniemerkegistraties:

- A. het Uniewoordmerk 'e-hoi' met registratienummer 003330347, aangevraagd op 27 augustus 2003;
- B. het hieronder weergegeven Uniebeeldmerk met registratienummer 003331105, aangevraagd op 28 augustus 2003:



- C. het Uniewoordmerk 'e-hoi' met registratienummer 018669394, aangevraagd op 10 maart 2022.

2.4. De hiervoor onder A., B. en C. genoemde merkegistratie worden hierna gezamenlijk aangeduid als de E-Hoi-merken. De E-Hoi-merken zijn geregistreerd voor de tot de volgende Nice-klassen behorende diensten:

- 39 Transport; Verpakking en opslag van goederen; Organisatie van reizen.
- 41 Opvoeding; Opleiding; Ontspanning; Sportieve en culturele activiteiten; Informatie op het gebied van recreatie.
- 43 Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); Tijdelijke huisvesting; Reservering van tijdelijke accommodaties.

2.5. E-Hoi heeft Voy bij brief van 5 april 2022 gewezen op haar merkegistraties uit 2003 en uiteengezet dat zij verwarring op de markt tussen de E-Hoi-merken en het Hoi.nl-teken vreest wegens de overeenstemming tussen die merken en dat teken en de soortgelijkheid van de dienstverlening die partijen met gebruikmaking van de E-Hoi-merken respectievelijk het Hoi.nl-teken (in de toekomst willen) aanbieden. Voorts heeft E-Hoi Voy onder meer gesommeerd een onthoudingsverklaring te tekenen, de domeinnaam <hoi.nl> over te dragen, het gebruik van het Hoi.nl-teken te staken en gestaakt te houden en de door E-Hoi gemaakte juridische kosten te vergoeden.

2.6. De advocaat van Voy heeft daarop bij brief van 15 april 2022 laten weten dat volgens Voy geen sprake is van enig verwarringsgevaar onder het relevante publiek. Daartoe heeft hij er onder meer op gewezen dat E-Hoi haar E-Hoi-merken uitsluitend in

Duitsland voert en dat E-Hoi zich in het geheel niet richt op de Nederlandse markt en het Nederlandse publiek.

2.7. Daaropvolgende correspondentie tussen partijen heeft niet tot een oplossing van het geschil geleid. Voy heeft er op 17 mei 2022 voor gekozen (tijdelijk) over te stappen op een nieuwe naam, namelijk 'Voy.nl'. Voy heeft E-Hoi daarvan op de hoogte gesteld, maar tevens laten weten niet bereid te zijn een onthoudingsverklaring te tekenen, de domeinnaam <hoi.nl> over te dragen en de gemaakte kosten van E-Hoi te vergoeden.

2.8. Ondanks de door haar doorgevoerde *re-branding* wenst Voy in de toekomst gebruik te kunnen maken van het Hoi-teken, waarin zij reeds aanzienlijk heeft geïnvesteerd. Voordat zij het Hoi.nl-teken daadwerkelijk zal gaan gebruiken, wil zij echter de zekerheid hebben dat zij met dat gebruik geen inbreuk maakt op de E-Hoi-merken.

2.9. Aangezien gesprekken tussen partijen tot niets leidden, heeft Voy onder meer bij het EUIPO² verzocht om de E-Hoi-merken door te halen. Daartoe heeft zij op 12 juli 2022 vervalacties ingesteld tegen de hiervoor onder 2.3 A. en B. weergegeven merkregistraties wegens niet normaal gebruik. Op 27 oktober 2022 heeft Voy tevens een nietigheidsactie bij het EUIPO gestart tegen de onder 2.3 C. weergegeven, jongste merkregistratie (dat Voy aanduidt als 'herhalingsdepot').

2.10. Daarnaast heeft Voy daarna onderhavige (hoofd)zaak ingeleid teneinde – kort gezegd – een verklaring voor recht te verkrijgen dat het (toekomstige) gebruik van het Hoi.nl-teken en de domeinnaam <hoi.nl> door Voy geen inbreuk maakt op de E-Hoi-merken van E-Hoi.

2.11. E-Hoi vordert primair in dit incident, samengevat weergegeven, dat deze rechtbank zich onbevoegd verklaart op grond van de artikelen 124 en 125 lid 1 UMVo. Uit die artikelen volgt dat een verklaring voor recht van niet-inbreuk slechts gevorderd kan worden bij de rechterlijke instanties van de lidstaat waar de verweerder zijn woonplaats heeft. Subsidiair, voor zover de rechtbank zich bevoegd acht kennis te nemen van de door Voy ingestelde vordering, verzoekt E-Hoi om ambtshalve schorsing van de procedure met toepassing van artikel 132 lid 1 UMVo, aangezien E-Hoi in dat geval bij conclusie van antwoord een reconventionele inbreukvordering aanhangig zal maken.

2.12. Voy voert verweer tegen de primaire incidentele vordering houdende exceptie van onbevoegdheid en concludeert tot afwijzing van die vordering. Bij conclusie van antwoord in het incident heeft Voy haar vordering in de hoofdzaak bovendien vermeerderd in die zin dat zij tevens een verklaring voor recht vordert dat E-Hoi onrechtmatig jegens haar handelt door te "wapperen" met de E-Hoi-merken en door te dreigen met het starten van procedures en dat vervolgens na te laten (hierna: de eisvermeerdering). Tegen het subsidiaire verzoek tot ambtshalve schorsing van de procedure totdat er definitief is beslist over de door Voy bij het EUIPO ingestelde vorderingen tegen de E-Hoi-merken, heeft Voy geen bezwaar.

2.13. E-Hoi heeft in haar brief van 28 december 2022 een gemotiveerd beroep gedaan op onbevoegdheid van de rechtbank voor de beoordeling van de eisvermeerdering en de

² European Union Intellectual Property Office.

rechtbank verzocht om conform de conclusie in het incident, zich ook voor deze eisvermeerdering onbevoegd te verklaren.

2.14. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

3. De beoordeling in het incident

3.1. De rechtbank is van oordeel dat de primaire incidentele vordering moet worden toegewezen, omdat de aangevoerde gronden die vordering kunnen dragen. Daartoe overweegt de rechtbank, in het bijzonder naar aanleiding van de door Voy gevoerde verweren, het volgende.

3.2. Op grond van de artikelen 124 onder b en 125 lid 1 UMVo kan een vordering tot vaststelling van niet-inbreuk, zoals door Voy in onderhavige procedure gevorderd, uitsluitend worden ingesteld bij de rechterlijke instanties van de lidstaat waar verweerder zijn woonplaats heeft. Daaruit vloeit voort dat in dit geval de Duitse rechter bij uitsluiting bevoegd is om van die vordering van Voy kennis te nemen, aangezien E-Hoi in Duitsland is gevestigd.

3.3. Voy betoogt echter dat de in artikel 125 lid 5 UMVo geformuleerde alternatieve bevoegdheidsgrondslag het mogelijk maakt om de Nederlandse rechter aan te zoeken. Weliswaar zou de vordering tot verkrijging van een verklaring van niet-inbreuk naar de letter van de Uniemerken Verordening zijn uitgesloten van het toepassingsbereik van dat artikel, maar de feiten en omstandigheden van dit geval zorgen ervoor dat de Nederlandse rechter wel degelijk bevoegd is om kennis te nemen van de primaire vordering van Voy, aldus Voy.

3.4. De rechtbank verwerpt dat betoog en overweegt daartoe ten eerste dat iedere juridische grondslag voor de door Voy bepleite *contra legem* uitleg van artikel 125 lid 5 UMVo ontbreekt. Noch de UMVo, noch de rechtspraak van het Hof van Justitie biedt daartoe enig aanknopingspunt. Ten tweede mist naar het oordeel van de rechtbank ook iedere feitelijke basis om de door Voy voorgestane interpretatie te volgen.

3.5. Voy heeft er in dat verband met name op gewezen dat E-Hoi verschillende malen heeft gedreigd met het instellen van een gerechtelijke procedure om, onder oproeping van haar E-hoi-merken, een verbod te vorderen van het gebruik van het Hoi.nl-teken door Voy. Die door E-Hoi in te leiden procedure zou (moeten) worden gevoerd bij de rechtbank Den Haag. E-Hoi heeft aan haar dreigementen echter nog geen gevolg gegeven. De enige reële en eerlijke mogelijkheid om aan dit juridisch schaakspel een eind te maken is dat de Nederlandse rechter zich bevoegd verklaart, nu alleen die rechter bevoegd is om een verbod tot het gebruik van het Hoi.nl-teken op te leggen op Nederlands grondgebied, aldus nog altijd Voy.

3.6. Het is de rechtbank op grond van het hiervoor weergegeven standpunt van Voy echter niet direct duidelijk op welke relevante wijze deze zaak zich onderscheidt van een willekeurige andere zaak waarin een rechtsvordering betreffende Uniemerken centraal staat. Voor zover Voy als bijzonder aanmerkt dat E-Hoi (nog) niet daadwerkelijk een gerechtelijke procedure heeft ingeleid, merkt de rechtbank op dat er in beginsel geen plicht rust op de Uniemerkehouder om een sommatie aan een derde ter beëindiging van een

vermeende inbreuk op zijn Uniemerken, binnen een bepaalde termijn op te volgen met de inleiding van een gerechtelijke procedure. Bovendien acht de rechtbank het in het licht van de (tijdelijke) *re-branding* door Voy, waardoor het directe gevaar van (dreigende) inbreuk op de E-hoi-merken per 17 mei 2022 is geweken, ook niet onbegrijpelijk dat E-Hoi tot op heden Voy niet in rechte heeft betrokken. Voorts kan de omstandigheid dat Voy daardoor in onzekerheid verkeert omtrent de vraag of zij in de toekomst gebruik kan maken van het Hoi.nl-teken voor het aanbieden van pakketreizen zonder inbreuk te maken op de E-hoi-merken, evenmin als bijzonder worden aangemerkt. De mogelijkheid van het vorderen van een verklaring voor recht van niet-inbreuk – indien toegestaan naar het nationale recht van de lidstaat waar de verweerder zijn woonplaats heeft – is juist een middel voor de derde die door de Uniemerkenhouder op een mogelijke inbreuk wordt aangesproken, om aan die onzekerheid een einde te maken, zodat van een bijzondere omstandigheid geen sprake is.

3.7. Voor zover de vorderingen van Voy strekken tot het verkrijgen van een verklaring van niet-inbreuk is deze rechtbank dus onbevoegd om daarvan kennis te nemen. De incidentele vordering van E-Hoi zal in zoverre worden toegewezen.

3.8. Volgens Voy is deze rechtbank in ieder geval bevoegd kennis te nemen van de door haar bij conclusie van antwoord in het incident ingestelde eisvermeerdering tot, kort gezegd, een wapperverbod op grond van artikel 7 lid 2 Brussel I bis-Vo. Volgens Voy betreft het gestelde onrechtmatig wapperen een verbintenis uit onrechtmatige daad waarbij het schadebrengende feit zich (mede) voordoet in het arrondissement Den Haag.

3.9. E-Hoi heeft in haar brief van 28 december 2022 inhoudelijk gereageerd op de bevoegdheidsgrond die Voy aanvoert voor de eiswijziging (zie 2.13). Daarmee is voldaan aan de eisen van hoor en wederhoor.

3.10. De rechtbank is het ook op dit punt niet met Voy eens en acht zich ook ten aanzien van de eisvermeerdering onbevoegd om daarvan kennis te nemen. Daartoe is redengevend dat uit artikel 122 lid 2 UMVo volgt dat artikel 7 lid 2 Brussel I bis-Vo geen toepassing vindt in procedures die het gevolg zijn van een rechtsvordering als bedoeld in artikel 124 UMVo, waaronder een vordering tot vaststelling van niet-inbreuk. Weliswaar is de eisvermeerdering zelf geen rechtsvordering als bedoeld in artikel 124 UMVo, maar zij is door Voy wel ingesteld in een procedure die gebaseerd is op een dergelijke rechtsvordering (de verklaring voor recht van niet-inbreuk). Bovendien hangt de eisvermeerdering feitelijk en rechtens nauw samen met de niet-inbreukvordering. De beoordeling van de eisvermeerdering vraagt daarom evenzeer een oordeel over de gestelde niet-inbreuk. Naar het oordeel van de rechtbank dient een dergelijke vordering daarom eveneens aanhangig te worden gemaakt bij de rechter die zal hebben te oordelen over de vraag of het Hoi.nl-teken al dan niet inbreuk maakt op de E-hoi-merken.

3.11. De rechtbank zal zich daarom ook ten aanzien van de eisvermeerdering onbevoegd verklaren. Bij deze stand van zaken komt de rechtbank niet toe aan de subsidiair gevorderde schorsing.

3.12. Voy zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten die E-Hoi heeft gemaakt in verband met dit incident. Die kosten zijn te begroten op de voet van artikel 1019h Rv, aangezien de hoofdzaak aangemerkt dient te worden als (vooruitgeschoven) verweer tegen dreigend handhavend optreden door E-Hoi.

3.13. Teneinde de redelijkheid en evenredigheid van de door E-Hoi opgevoerde advocaatkosten van in totaal € 7.326,- te kunnen beoordelen, wordt aansluiting gezocht bij de Indicatie tarieven in IE-zaken (versie april 2017). De daarin vermelde tarieven worden geacht redelijk en evenredig te zijn. Onderhavig incident valt naar het oordeel van de rechtbank onder de categorie 'normaal' waarvoor een maximumtarief geldt van € 2.500,-. Dit bedrag zal als salaris advocaat worden toegewezen; het meer gevorderde wordt afgewezen.

3.14. Het bedrag voor salaris advocaat van € 2.500,-,- wordt verhoogd met € 676,- aan griffierecht, waarmee het totaalbedrag uitkomt op € 3.176,-.

3.15. Nu Voy zich daartegen niet heeft verzet, zal dit vonnis, voor zover het de proceskostenveroordeling betreft, uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard.

4. De beslissing

De rechtbank

in het incident en in de hoofdzaak

4.1. verklaart zich onbevoegd om van de vorderingen ingesteld door Voy kennis te nemen;

4.2. veroordeelt Voy in de proceskosten aan de zijde van E-Hoi begroot op een bedrag van € 3.176,-;

4.3. verklaart dit vonnis, voor zover het de proceskostenveroordeling betreft, uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.M. Bus en in het openbaar uitgesproken op 1 maart 2023.



Voor grasse/afschrift

1 maart 2023

De griffier,