

„IN NAAM DER KONINGIN“

vonnis

RECHTBANK BREDA

Sector civiel recht, team handelsrecht

zaaknummer / rolnummer: 217823 / KG ZA 10-221

Vonnis in kort geding van 25 juni 2010

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PONTIFIX B.V.,

gevestigd te Berkel-Enschot, gemeente Tilburg,

2.

wonende te Berkel-Enschot, gemeente Tilburg,

eisers in conventie,

verweerders in reconventie,

advocaat mr. J. Smolders te Tilburg,

tegen

1.

wonende te Ravels (België),

2. de commanditaire vennootschap

TILBURGS AMBULATORIUM NEUROPSYCHOLOGIE,

gevestigd te Tilburg,

gedaagden in conventie,

eiseressen in reconventie,

advocaat mr. E.J.A. Vilé te Utrecht.

Eisers in conventie/verweerders in reconventie zullen hierna afzonderlijk 'Pontifix' en 'PONTIFIX B.V.' worden genoemd. Gedaagden in conventie/eiseressen in reconventie zullen als 'PONTIFIX B.V.' en 'TAN C.V.' worden aangeduid.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de op 21 april 2010 betekende dagvaarding;
- de producties 1 t/m 20 van Pontifix en PONTIFIX B.V.;
- de producties 1 t/m 13 van PONTIFIX B.V. en TAN C.V.;
- de eis in reconventie van PONTIFIX B.V. en TAN C.V.;
- de mondelinge behandeling ter zitting van 9 juni 2010;
- de pleitaantekeningen van mr. Smolders;
- de pleitaantekeningen van mr. Vilé;
- de conclusie van antwoord in reconventie van PONTIFIX B.V. en TAN C.V.

1.2. Aan het einde van de zitting is vonnis bepaald.

2. Het geschil

in conventie

2.1. Primair Pontifix en subsidiair **VI** vordert - samengevat - om bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, **P** en TAN C.V. hoofdelijk danwel primair **P** en subsidiair TAN C.V. te veroordelen:

- I. tot het binnen veertien dagen na dit vonnis verstrekken van het origineel danwel een afschrift van alle boeken, papieren en bescheiden die accountant J.H. Bekkers danwel de voorzieningenrechter nodig acht voor vereffening van de maatschap;
- II. tot het binnen veertien dagen na dit vonnis meewerken aan de overdracht van de domeinnaam t-a-n.nl aan Pontifix of **V**;
- III. tot het binnen veertien dagen na dit vonnis meewerken aan de overdracht aan Pontifix of **V** van het telefoonnummer 013-5339433;
- IV. onmiddellijk iedere inbreuk op het merkrecht, auteursrecht, handelsnaamrecht of andere rechten van Pontifix of **V** op het merk TAN en de handelsnamen TILBURGS AMBULATORIUM NEUROPSYCHOLOGIE en TAN te staken en gestaakt te houden;
- V. binnen veertien dagen na dit vonnis haar statutaire benaming en de benaming in het handelsregister zodanig te wijzigen dat daarin niet voorkomen de woorden TILBURGS AMBULATORIUM NEUROPSYCHOLOGIE of TAN, noch daarop gelijkende woorden;
- VI. onmiddellijk het anderszins onrechtmatig aanhaken bij de reputatie en bekendheid van Pontifix of **V** te staken en gestaakt te houden;
- VII. mee te werken aan een door de voorzieningenrechter te bepalen wijze van verdeling en vereffening, waarbij in ieder geval de handelsnamen TILBURGS AMBULATORIUM NEUROPSYCHOLOGIE en TAN, de domeinnaam t-a-n.nl en het telefoonnummer 013-5339433 aan Pontifix en **V** worden toegescheiden;
- VIII. tot het afleggen van rekening en verantwoording binnen veertien dagen na dit vonnis;
- IX. tot het binnen veertien dagen na vereffening verstrekken van een vrijwaring aan Pontifix of **V** van iedere aansprakelijkheid voor schulden van de maatschap;
- X. tot zover één en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom;
- XI. tot betaling van een voorschot van € 5.000,- ten titel van schadevergoeding;
- XII. tot betaling van de werkelijke proceskosten ex artikel 1019h Rv, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf veertien dagen na dagtekening van dit vonnis en te vermeerderen met de nakosten.

2.2. **P** en TAN C.V. voeren gemotiveerd verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in reconventie

2.3. Op hun beurt vorderen **P** en TAN C.V. - kort gezegd - om bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Pontifix en **V** te bevelen om elk binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de handelsnaamrechten van **P** en TAN C.V. danwel het onrechtmatig handelen jegens **P** en TAN C.V. te staken en gestaakt te houden, waaronder uitdrukkelijk begrepen het gebruik van de handelsnamen TILBURGS AMBULATORIUM NEUROPSYCHOLOGIE en TAN, het gebruik van de domeinnaam tanpsychologie.nl en het gebruik van het merk TAN, dit op straffe van verbeurte van een dwangsom en met hoofdelijke veroordeling van Pontifix en **V** in de volledige proceskosten op grond van artikel 1019h Rv.

2.4. Pontifix en V1 voeren verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

3. De feiten

3.1. Op grond van de niet of onvoldoende weersproken stellingen en de overgelegde producties wordt in dit kort geding uitgegaan van de navolgende feiten:

V1 is van omstreeks 1978 tot en met 2002 werkzaam geweest voor het centrum voor neuropsychologische diagnostiek van de Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg, thans Universiteit van Tilburg (verder te noemen: UvT). Dit onderzoekscentrum handelde onder de naam 'Tilburgs Ambulatorium Neuropsychologie', afgekort als 'TAN'.

- In 1983 is P1 gaan werken bij het TAN, eerst als stagiaire van V1, daarna achtereenvolgens als student-assistent, als wetenschappelijk assistent en als gediplomeerd GZ-psychologe. P1 was tevens lange tijd universitair docent aan de UvT.

- Op 20 mei 2003 zijn V1 en P1 een maatschap aangegaan met als doel: het teneinde kosten te besparen gezamenlijk - uitoefenen van een praktijk voor psychologische dienstverlening aan mensen met functiestoornissen. De maatschap heeft een praktijkruimte gehuurd aan de Bosscheweg 57 te Berkel-Enschot. V1 en P1 betaalden elk de helft van de huursom. De praktijk handelde onder de naam 'Tilburgs Ambulatorium Neuropsychologie', afgekort 'TAN', en werd onder deze naam in de telefoongids vermeld met het telefoonnummer 013-5339433.

- Op 21 juni 2004 heeft V1 de vennootschap Pontifix opgericht en zijn praktijk ingebracht. Sinds 1 juli 2004 heeft Pontifix zich gedragen als deelgenoot in de maatschap met P1.

- Per 1 februari 2005 heeft P1 de domeinnaam t-a-n.nl geregistreerd. De domeinnaam is in gebruik genomen voor de website van de praktijk van de maatschap.

- Samen met de Engelse vennootschap Marteline Limited heeft P1 per 1 oktober 2007 TAN C.V. opgericht. Deze vennootschap houdt zich bezig met psychologische diagnostiek en is gevestigd aan de Bosscheweg 57 te Berkel-Enschot.

- Per 1 augustus 2008 heeft P1 de praktijkruimte in Berkel-Enschot verlaten en haar intrek genomen in een grotere praktijkruimte aan de Spoorlaan 44 te Tilburg. Aldaar drijft zij nog steeds een praktijk onder de naam 'Tilburgs Ambulatorium Neuropsychologie', afgekort als 'TAN'. De domeinnaam t-a-n.nl wordt door haar gebruikt voor de website van haar praktijk aan de Spoorlaan 44.

- Pontifix heeft op 6 augustus 2008 de huurovereenkomst betreffende de praktijkruimte in Berkel-Enschot overgenomen van de maatschap. Daarna heeft Pontifix de domeinnaam tanpsychologie.nl geregistreerd en in gebruik genomen voor de website van de praktijk van V1, handelend onder de naam 'Tilburgs Ambulatorium Neuropsychologie', afgekort als 'TAN'.

- Op 19 februari 2009 hebben V1 en zijn dochter het woordmerk TAN gedeponereerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom voor de warenklassen 41, 42 en 44 (het aanbieden van opleidingen inzake neuropsychologie, respectievelijk het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en het verlenen van psychologische hulp). Op 10 april 2009 is het woordmerk ingeschreven.

- Bij ondertekend geschrift van 15 juni 2009 zijn Pontifix, vertegenwoordigd door V1, en P1 overeengekomen dat zij de maatschap per deze datum ontbinden, dat de

maatschap feitelijk al sinds 1 augustus 2008 is ontbonden en dat de boeken, papieren en bescheiden van de maatschap onder P. blijven berusten.

- Bij dagvaarding van 7 juni 2010 hebben P. en TAN C.V. tegen V. en zijn dochter de nietigverklaring van het depot van het woordmerk TAN gevorderd, stellende dat er sprake is van een depot te kwader trouw vanwege voorgebruik van het teken TAN en dat het teken gelijk is aan een bestaande handelsnaam.

4. De beoordeling in conventie en in reconventie

in conventie

4.1. Inzet van de vorderingen van Pontifix en V. is de vereffening van de maatschap, met name wat betreft het gebruiksrecht van de namen Tilburgs Ambulatorium Neuropsychologie en TAN. Zij stellen dat V. per 1 januari 2003 van de UvT het recht op de onderneming en de namen Tilburgs Ambulatorium Neuropsychologie en TAN heeft gekregen, dat V. en later Pontifix deze namen in gebruik danwel in licentie aan de maatschap heeft gegeven en dat P. en TAN C.V. zich deze handelsnamen en de domeinnaam t-a-n.nl hebben toegeëigend terwijl V. en Pontifix een ouder recht op deze handelsnamen hebben. Verder claimt V. het auteursrecht en een merkrecht op deze namen. Doordat tevens het telefoonnummer van de maatschap naar Tilburg werd meegenomen was de praktijk van V. en Pontifix wekenlang onbereikbaar en stellen zij dientengevolge schade te hebben geleden.

4.2. De voorzieningenrechter stelt vast dat hij, gelet op de vestigingsplaats van TAN C.V. en de vestigingsplaats van de praktijk met de handelsnaam 'TAN', bevoegd is kennis te nemen van de vorderingen van V. die zijn gebaseerd op het merkenrecht.

4.3. Bij de beoordeling van het geschil neemt de voorzieningenrechter als uitgangspunt dat er van 20 mei 2003 tot 1 augustus 2008 feitelijk een maatschap heeft bestaan die zich in de gehuurde praktijkruimte aan de Bosscheweg 57 te Berkel-Enschot heeft beziggehouden met de exploitatie van een psychologiepraktijk, welke zich in het maatschappelijk verkeer presenteerde onder de handelsnaam 'Tilburgs Ambulatorium Neuropsychologie', afgekort als 'TAN'. P. was deelgenoot in die maatschap, eerst samen met V. en sinds 1 juli 2004 samen met Pontifix. Als laatste deelgenoten kunnen Pontifix en P. de verdeling van de tot deze maatschap behorende goederen vorderen.

4.4. De voorzieningenrechter ziet zich allereerst gesteld voor de vraag welke goederen tot de maatschap behoren en aldus voor verdeling in aanmerking komen. Gelet op de tekst van de maatschapsakte en op de in het geding gebrachte verlies- en winstrekeningen van de maatschap over de jaren 2003 tot en met 2008, lijkt het te gaan om een eenvoudige kostenmaatschap, waarvan de inkomsten uitsluitend bestaan uit een jaarlijkse storting door beide deelgenoten van hetzelfde bedrag. Met die inkomsten zijn de huurtermijnen en een aantal administratieve kosten voldaan. De domeinnaamregistraties, de telefoonaansluiting, de personeelskosten en andere zaken zijn niet door de maatschap betaald en vallen naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter aldus buiten de maatschap. Dat sluit aan bij hetgeen ter zitting is gebleken, namelijk dat V. en P. elk hun eigen klanten hadden en daarmee feitelijk elk een zelfstandige praktijk onder een gemeenschappelijke naam. Bij haar verhuizing naar Tilburg heeft P. haar eigen klanten, haar personeel en haar meubilair meegenomen. Blijkens de overeenkomst van 15 juni 2009 blijven de boeken,

papieren en bescheiden van de maatschap bij P. V. heeft de zaken gehouden die staan op het lijstje dat als productie 3 door P. en TAN C.V. in het geding is gebracht, terwijl Pontifix de huurovereenkomst van de maatschap heeft overgenomen. Niet is gebleken dat er nog andere zaken van de maatschap te verdelen zijn of dat er nog baten en schulden van de maatschap te vereffenen zijn.

4.5. V. en Pontifix stellen dat V. rechthebbende is op de handelsnaam 'Tilburgs Ambulatorium Neuropsychologie' en de afkorting 'TAN' omdat hij deze namen en het onder deze namen door de UvT geëxploiteerde onderzoekscentrum overgedragen gekregen heeft van de UvT. Tegenover de gemotiveerde betwisting daarvan door P. en TAN C.V. hebben V. en Pontifix geen begin van bewijs van een formele eigendomsoverdracht van de betreffende handelsnamen door de UvT aan V. overgelegd. De enkele verklaring van een decaan van de UvT daaromtrent is beslist onvoldoende, temeer nu uit deze verklaring niet blijkt van een uitdrukkelijke overdracht van zaken of rechten van het opgeheven onderzoekscentrum van de UvT aan V. De auteursrechtelijke aanspraak van V. op de term 'ambulatorium' is tegenstrijdig met voornoemde stelling dat V. in 2003 de handelsnamen van de UvT door eigendomsoverdracht heeft verkregen. Bovendien plaatsen P. en TAN C.V. terecht vraagtekens bij de originaliteit van het eeuwenoude woord 'ambulatorium'. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft de maatschap zich de naam 'Tilburgs Ambulatorium Neuropsychologie' en de afkorting 'TAN' feitelijk toegeëigend toen het onderzoekscentrum van de UvT met dezelfde naam was opgeheven. Sinds de ontbinding van de maatschap is er geen formeel rechthebbende op deze handelsnamen.

4.6. Het beroep van V. op het woordmerk TAN kan evenmin slagen. Uit artikel 2.4. sub f van het Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) volgt dat geen merkrecht wordt verkregen door de inschrijving van een merk dat te kwader trouw is gedeponeerd omdat de deposant weet dat het teken binnen de laatste 3 jaren in de Benelux te goeder trouw werd gebruikt door een derde. Als deposant van het teken TAN was V. in februari 2009 zonder twijfel op de hoogte van het feit dat de afkorting TAN de afgelopen jaren was gebruikt door de maatschap en nog steeds in gebruik is voor de praktijk van P. en TAN C.V. De voorzieningenrechter gaat er daarom voorlopig van uit dat hier sprake is van een depot te kwader trouw en dat de vordering van P. en TAN C.V. tot nietigverklaring van het woordmerk TAN een grote kans van slagen heeft. Dat geldt ook voor het argument dat het teken TAN gelijk is aan een gebruikte handelsnaam.

4.7. Voorgaande overwegingen leiden tot de conclusie dat de vorderingen van Pontifix en V. zullen worden afgewezen. Als de in het ongelijk te stellen partij zullen V. en Pontifix worden veroordeeld in de volledige proceskosten van P. en TAN C.V. in conventie. Weliswaar maken Pontifix en V. bezwaar tegen de in december 2009 door de advocaat van P. en TAN C.V. gedeclareerde uren, maar het is een feit dat de kwestie is begonnen met de sommatie d.d. 1 december 2009 van de advocaat van Pontifix en V. De proceskosten worden daarom begroot op € 2.735,97, te weten een bedrag van € 263,- aan vastrecht en een bedrag van € 2.472,97 aan salaris van de advocaat.

in reconventie

4.8. De vordering in reconventie is gebaseerd op de stelling dat Pontifix en V' inbreuk maken op de aan P toekomende handelsnaamrechten, merkrecht en domeinnaam en dat Pontifix en V' onrechtmatig jegens P' handelen. Ter toelichting stelt P' dat zij sinds 2003 de handelsnaam TAN gebruikt voor haar sterk groeiende praktijk. De voorzieningenrechter kan het standpunt van P' en TAN C.V. niet helemaal volgen. In conventie is reeds overwogen dat vanaf 2003 tot en met 2008 door de maatschap onder de handelsnamen 'Tilburgs Ambulatorium Neuropsychologie' en 'TAN' feitelijk twee zelfstandige praktijken werden gevoerd: de ene door V' en de andere door P', en dat deze handelsnamen door de ontbinding van de maatschap vrijgekomen zijn. Beide partijen hebben het gebruik van deze handelsnamen voor hun eigen praktijk voortgezet. Niet valt in te zien dat één van partijen een absoluut recht heeft op het voortgezet gebruik van deze handelsnamen. Van een merkrecht van P' is helemaal geen sprake. Wel is reeds overwogen dat de domeinnaam t-a-n.nl P' toebehoort.

4.9. Partijen zijn het erover eens dat het gelijktijdige gebruik van deze handelsnamen door P' en V' verwarring oproept bij het publiek en bij diverse instanties. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is een ordemaatregel daarom op zijn plaats. Ter zitting is gebleken dat P' zowel in de jaren 2003 tot en met 2008 als nu veel meer klanten had en heeft dan V'. De voorzieningenrechter is daarom van mening dat P' en TAN C.V. in redelijkheid een beduidend groter belang hebben bij het behoud van deze handelsnamen dan Pontifix en de emeritus V', die de handelsnamen vooral claimt omdat hij ze wil 'vererven' aan zijn dochter. Aan V' en Pontifix zal verboden worden om de handelsnaam 'Tilburgs Ambulatorium Neuropsychologie' en de afkorting 'TAN' te gebruiken voor dezelfde beroepsactiviteiten als P' en TAN C.V. Dat betekent met name dat zij deze namen niet meer mogen gebruiken op hun briefpapier of website ter aanduiding van hun eigen praktijk. V' en Pontifix wordt het gebruik van de domeinnaam tanpsychologie.nl wel toegestaan. Verdergaande maatregelen wil de voorzieningenrechter vooralsnog niet treffen.

4.10. Als de overwegend in het ongelijk te stellen partij zullen Pontifix en V' worden veroordeeld in de proceskosten van P' en TAN C.V. in reconventie. Deze kosten worden begroot op € 527,- aan salaris advocaat conform het liquidatietarief.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

in conventie:

wijst de gevorderde voorzieningen af;

veroordeelt V' en Pontifix B.V. hoofdelijk, des dat de één betalend de ander is bevrijd, in de kosten van dit geding, voorzover gevallen aan de zijde van P' en TAN C.V., tot op heden begroot op € 2.472,97;

verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

in reconventie:

verbiedt Pontifix B.V. en V om vanaf vijf dagen na de betekening van dit vonnis het gebruik van de naam TILBURGS AMBULATORIUM NEUROPSYCHOLOGIE en/of de afkorting TAN voort te zetten ter aanduiding van hun beroepsmatige activiteiten in de gezondheidszorg, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 1.000,- voor iedere dag dat deze veroordeling door de betreffende partij wordt overtreden, met bepaling dat elke partij maximaal € 100.000,- aan dwangsommen kan verbeuren;

veroordeelt V en Pontifix B.V. hoofdelijk, des dat de één betalend de ander is bevrijd, in de kosten van het geding in reconventie, voorzover gevallen aan de zijde van P en TAN C.V., tot op heden begroot op € 527,-;

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. C.J.G.M. van der Weide en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. M.A.M. de Baar op 25 juni 2010.

w.g. mr. M.A.M. de Baar

w.g. C.J.G.M. van der Weide



"VOOR GROSSE"
Afgegeven aan de advocaat ~~van~~ *mr. J. Smokiers*
De griffier de rechtbank te Breda *W. Hilbruy*