

In naam van de Koning

vonnis



RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel

zaaknummer / rolnummer: C/13/629590 / KG ZA 17-576 CB/MV

Vonnis in kort geding van 11 juli 2017

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CONCLUSION B.V.,

gevestigd te Utrecht,

eiseres bij dagvaarding van 15 juni 2017,

advocaat mr. S.A Klos te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PRICEWATERHOUSECOOPERS B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

gedaagde,

advocaat mr. K.Th.M. Stöpetie te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Conclusion en PWC worden genoemd.

1. De procedure

Ter terechtzitting van 27 juni 2017 heeft Conclusion gesteld en gevorderd overeenkomstig de in kopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. PWC heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening. Beide partijen hebben producties en een pleitnota in het geding gebracht. PWC heeft tevens een Akte in het geding gebracht.

Ter zitting waren aanwezig:

aan de zijde van Conclusion: E.H. Verkoren en S.W.N. van Tongeren met mr. Klos en zijn kantoorgenoten mr. A. Ringnalda en mr. J.A.K. van den Berg;

aan de zijde van PWC: M. Mulder, N. Tellier en R. Geijteman met mr. Stöpetie.

Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

C/13/629590 / KG ZA 17-576 CB/MV
11 juli 2017

2

2. De feiten

2.1. Conclusion is een zakelijke dienstverlener op het terrein van informatietechnologie. Zij bouwt voor haar klanten IT-systemen en applicaties en zij adviseert klanten op het gebied van (verandering van) businessmodellen, bedrijfsprocessen, organisatiebeheer en databeheer. Conclusion richt zich op Nederlandse bedrijven en instellingen.

2.2. PWC is wereldwijd actief als zakelijke dienstverlener op het gebied van management- en organisatieadvies en accountancydiensten.

2.3. In haar communicatie maakt Conclusion gebruik van de slogan BUSINESS DONE DIFFERENTLY. PWC maakt in haar communicatie gebruik van de slogan DIGITAL DONE DIFFERENTLY.

2.4. Bij e-mail en aangetekende brief van 9 maart 2017 heeft Conclusion PWC – kort gezegd – verzocht het gebruik van de slogan DIGITAL DONE DIFFERENTLY te staken en gestaakt te houden. Ter onderbouwing van dit verzoek heeft Conclusion zich onder meer beroepen op twee Benelux-beeldmerkregistraties (in de klassen 9, 35, 36, 37, 38, 41 en 42) waarin de woorden CONCLUSION BUSINESS DONE DIFFERENTLY zijn opgenomen.

2.5. Bij e-mail van 17 maart 2017 heeft de raadsman van PWC Conclusion onder meer bericht dat het merkrecht waarop Conclusion zich beroept niet onderscheidend is (en geen onderscheidend vermogen heeft verkregen) en dat de slogan DIGITAL DONE DIFFERENTLY niet op verwarringwekkende wijze lijkt op het beeldmerk met daarin de woorden CONCLUSION BUSINESS DONE DIFFERENTLY. PWC heeft aan het verzoek niet voldaan.

3. Het geschil

3.1. Conclusion vordert – kort gezegd – PWC op straffe van dwangsommen te bevelen het gebruik van een zodanig met de slogan BUSINESS DONE DIFFERENTLY overeenstemmende slogan dat daardoor gevaar voor verwarring wordt gewekt tussen de van Conclusion en PWC afkomstige diensten, te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder het gebruik van de slogan DIGITAL DONE DIFFERENTLY, met veroordeling van PWC in de kosten van dit geding.

3.2. Conclusion stelt hiertoe – samengevat weergegeven – dat zij in 2014 voor alle onderdelen van haar organisatie één uniforme presentatie heeft ontwikkeld waarvan de slogan BUSINESS DONE DIFFERENTLY de kern vormt. In al haar wijzen van communicatie (online en offline advertenties, merchandising, sponsoring, promotionele artikelen etc.) plaatst Conclusion haar slogan in de nabijheid van haar naam. Visueel maakt de slogan dus deel uit van de naamgeving

C/13/629590 / KG ZA 17-576 CB/MV
11 juli 2017

3

van de onderneming. In deze wijze van marketing heeft Conclusion een omvangrijke investering gedaan.

Onlangs is PWC een marketingcampagne gestart waarin zij haar adviesdiensten op het snijvlak van IT en businesstransformatie aanduidt met de term "digital". Centraal in haar campagne staat de slogan DIGITAL DONE DIFFERENTLY. PWC heeft deze slogan geïntroduceerd terwijl zij op de hoogte was van de slogan van Conclusion. PWC heeft immers in maart 2016 in het kader van een due diligence de onderneming van Conclusion "doorgelicht" en heeft toen kennis genomen van deze slogan.

De slogan van PWC is nagenoeg identiek aan de slogan van Conclusion. De enige betekenisvolle en gezichtsbepalende elementen zijn DONE DIFFERENTLY en die zijn geheel identiek. De woorden DIGITAL en BUSINESS zijn generiek en daarom irrelevant. PWC biedt dezelfde diensten aan als Conclusion en richt zich op dezelfde doelgroep in dezelfde geografische markt. Hierdoor is sprake van een acute dreiging van direct en indirect verwarringsgevaar. Door de massale introductie van de campagne van PWC dreigt daarnaast de exclusiviteit en daarmee de effectiviteit van de slogan van Conclusion verloren te gaan (verwateringsgevaar). Conclusion is niet opgewassen tegen het veel grotere en kapitaalkrachtige PWC. De waarde van de slogan van Conclusion zal dan ook worden opgeslokt door PWC.

De grondslag voor de verbodsvordering is artikel 6:162 BW (onrechtmatige daad). Conclusion beschikt niet over de mogelijkheid merkenrechtelijke bescherming te verkrijgen door middel van een woordmerkdepot. Inschrijving van een slogan als merk bij het BBIE vereist bewijs van gebruik in Luxemburg, België en Nederland. Conclusion beschikt niet over dat bewijs omdat zij zich uitsluitend richt op de Nederlandse markt. Conclusion verwijst hiervoor naar de arresten van het Europese Hof van Justitie inzake "Das Prinzip der Bequemlichkeit" (HvJ EU, 21 oktober 2004, C-64/02) en "Europolis" (HvJ EU 7 september 2006, C-108/05). Hieruit volgt dat een slogan alleen als merk kan worden ingeschreven indien die slogan is ingeburgerd en dat inburgering in alle landen van de Benelux moet hebben plaatsgevonden. Dit betekent dat in dit geval het verkrijgen van een merkrecht wordt geblokkeerd en dat daarom (alleen) de bescherming van artikel 6:162 BW kan worden ingeroepen. Artikel 2:19 BVIE, waarin - kort gezegd - is bepaald dat een merkinschrijving is vereist om bescherming in te roepen, staat hieraan niet in de weg.

Het spoedeisend belang van Conclusion bij toewijzing van haar vordering is gelegen in de steeds oplopende schade.

3.3. PWC heeft verweer gevoerd.

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

C/13/629590 / KG ZA 17-576 CB/MV
11 juli 2017

4

4. De beoordeling

4.1. Conclusion heeft haar vordering gegrond op artikel 6:162 BW (onrechtmatige daad). PWC heeft hiertegen aangevoerd dat Conclusion zich gezien artikel 2:19 BVIE niet kan beroepen op artikel 6:162 BW. Aan dit verweer wordt voorbijgegaan. In dit geding wordt er voorshands vanuit gegaan dat de slogan van Conclusion (BUSINESS DONE DIFFERENTLY) niet als merk kan worden beschouwd, omdat deze slogan niet is ingeburgerd in de gehele Benelux en om die reden niet kan dienen om de diensten van Conclusion te onderscheiden. Conclusion kan de slogan dus niet als woordmerk deponeren. Voor een teken dat niet als merk kan worden beschouwd, kan de bescherming van artikel 6:162 BW worden ingeroepen. Zie hiervoor artikel 2:19 lid 3 BVIE en het commentaar hierbij in Tekst & Commentaar Intellectuele Eigendom, 5^e druk (2016).

4.2. Uitgangspunt bij de vraag of in dit geval sprake is van onrechtmatig handelen is dat het profiteren van andermans prestatie op zichzelf niet onrechtmatig is, ook niet als dit nadeel aan die ander toebrengt en/of verwarring veroorzaakt. Dit is pas anders indien sprake is van bijkomende omstandigheden, bijvoorbeeld het bewust creëren van nodeloze verwarring om zodoende "op slinkse wijze" klanten bij de concurrent weg te lokken.

4.3. Conclusion heeft gesteld dat sprake is van een acute dreiging van verwarringsgevaar, maar dat zich daadwerkelijk reeds verwarring heeft voorgedaan heeft zij niet aannemelijk gemaakt, bijvoorbeeld aan de hand van een (markt)onderzoek. Verwarring is voorshands ook niet aannemelijk, gelet op het volgende. Vanwege het gebruik van de woorden 'business' en 'digital' zijn de slogans niet identiek, Conclusion gebruikt haar slogan nagenoeg altijd alleen in directe combinatie met haar naam en de (potentiële) klantengroep van zowel Conclusion als PWC bestaat uit een deskundig publiek, dat zich goed zal oriënteren bij de keuze voor een dienstverlener. Verder heeft Conclusion voorshands niet aannemelijk gemaakt dat haar slogan voldoende bekendheid geniet in de markt of voldoende is ingeburgerd. Tenslotte blijkt dat de campagne van PWC veelomvattender is dan alleen het gebruik van de slogan en dat ook steeds prominent de naam PWC zichtbaar of hoorbaar is.

4.4. Mocht zich desalniettemin verwarring voordoen, dan is in dit geding niet gebleken van bijkomende omstandigheden die het gebruik van de slogan door PWC onrechtmatig maken. Dat PWC in maart 2016 bij Conclusion een opdracht heeft uitgevoerd en toen naar alle waarschijnlijkheid kennis heeft genomen van de slogan van Conclusion, kan niet als een dergelijke omstandigheid worden aangemerkt. PWC kan en kon immers, net als het hele Nederlandse publiek, kennis nemen van de openbaar gebruikte slogan, zodat het feit dat zij toevalligerwijs ooit een opdracht heeft uitgevoerd bij Conclusion haar niet op een "voorsprong" heeft gezet ten opzichte van anderen, laat staan op een ongerechtvaardigde voorsprong. PWC heeft

C/13/629590 / KG ZA 17-576 CB/MV
11 juli 2017

5

niet ergens kennis van genomen ("voorkennis") waar niemand anders kennis van kon nemen.

4.5. Ook het door Conclusion zogenoemde verwateringsgevaar leidt niet tot de conclusie dat sprake is van onrechtmatig handelen. De woordcombinatie DONE DIFFERENTLY kan voorshands als een gangbare woordcombinatie in de Engelse taal worden aangemerkt en komt, zoals PWC heeft aangetoond in haar productie 3, voor in tal van namen en aanduidingen van bedrijven. Deze woordcombinatie is derhalve niet uniek. Dat van alle gevallen die PWC heeft gevonden van de woordcombinatie DONE DIFFERENTLY er slechts drie zijn gericht op de Nederlandse markt, zoals Conclusion heeft aangevoerd, maakt dit niet anders nu het in aanmerking komende publiek ook buiten de landsgrenzen komt. Dat PWC veel groter en kapitaalkrachtiger is dan Conclusion (en dus meer middelen heeft om haar slogan voor het voetlicht te brengen) is een gegeven en maakt evenmin dat sprake is van een bijkomende omstandigheid die leidt tot onrechtmatigheid.

4.6. De conclusie is dat de gevraagde voorziening zal worden geweigerd. Conclusion zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van PWC worden begroot op:

- griffierecht	€	618,00
- salaris advocaat		<u>816,00</u>
Totaal	€	1.434,00

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. weigert de gevraagde voorzieningen,

5.2. veroordeelt Conclusion in de proceskosten, aan de zijde van PWC tot op heden begroot op € 1.434,00,

5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. C.M. Berkhout, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. M. Veraart, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 11 juli 2017.

type: MV
coll: MB

UITGEGEVEN VOOR GROSSE
De griffier van de
Rechtbank Amsterdam