

Vzgr Rb Zwolle, 29 oktober 2009, Quantum-Touch v Acknowledge



MERKENRECHT

Geen onderbouwde opzegging licentie

- Quantum-Touch, Inc. heeft desgevraagd haar stelling dat het [gedaagde sub 2] duidelijk was welke gedragingen hem werden verweten alsook dat zij hem voor de intrekking gewaarschuwd had dat bij het niet voldoen aan het door haar verlangde de certificaten zouden worden ingetrokken, nog niet met één van de vele door haar overgelegde producties weten te onderbouwen.

Zonder nadere bewijsvoering, waar in kort geding geen plaats voor is, kan er niet van uit worden gegaan dat Quantum-Touch, Inc. het certificaat van [gedaagde sub 2] op goede gronden heeft ingetrokken. Dit betekent dat evenmin kan worden aangenomen dat het uit hoofde van het certificaat aan [gedaagde sub 2] toekomende recht het merk Quantum-Touch te gebruiken als domeinnaam en de toestemming om het merk Quantum-Touch als handelsnaam te gebruiken is vervallen. De op grond van het gemeenschapsrecht ingestelde vorderingen zijn derhalve niet toewijsbaar.

PROCESRECHT

Geen vermelding standpunt gedaagde in dagvaarding

- Geen nietigheid of niet-ontvankelijkheid wegens niet voldoen aan substantieringsverplichting

Anders dan [gedaagde sub 2] lijkt te betogen, leidt het niet voldoen aan de in art. 21 Rv opgenomen waarheids- en informatieplicht niet zonder meer tot afwijzing van de vordering. Het niet voldoen aan de substantieringsverplichting leidt evenmin tot nietigheid van de dagvaarding. De omstandigheid dat in de dagvaarding geen inhoudelijk standpunt van Acknowledge c.s. is vermeld, is dan ook geen aanleiding om de door Quantum-Touch, Inc. ingestelde vordering niet verder inhoudelijk te beoordelen.

Vindplaatsen: LJN: [BK7559](#)

Vzgr Rb Zwolle, 29 oktober 2009

(Y. Telenga)

vonnis

RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 162173 / KG ZA 09-453

Vonnis in kort geding van 29 oktober 2009

in de zaak van

de rechtspersoon naar buitenlands recht QUANTUM-TOUCH, INC., gevestigd te San Luis Obispo, Californië, Verenigde Staten van Amerika eiseres, advocaat mr. P.P. Otte te Castricum, tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ACKNOWLEDGE B.V., gevestigd te Lelystad, Zoom 20-11, gedaagde, niet verschenen,
2. [gedaagde sub 2], wonende te [woonplaats], [adres], gedaagde, advocaat mr. R.G.J.M. Onderdonck te Best,
3. [gedaagde sub 3], wonende te [woonplaats], [adres], gedaagde, niet verschenen.

Partijen zullen hierna Quantum-Touch, Inc. en Acknowledge, [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] genoemd worden. Partijen Acknowledge, [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] gezamenlijk zullen Acknowledge c.s. genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 17 september 2009
- de brief van 22 september 2009 van mr. Otte met producties
- het herstelexploot van 7 oktober 2009
- de brief van 13 oktober 2009 van mr. Onderdonck met producties
- de brief van 14 oktober 2009 van mr Otte met een aanvullende productie
- de mondelinge behandeling op 15 oktober, waarbij Quantum-Touch, Inc. haar vordering heeft verminderd en [gedaagde sub 2] zijn producties van 11 tot en met 26 heeft ingetrokken,
- de pleitnota van Quantum-Touch, Inc.
- de pleitnota van [gedaagde sub 2]
- de verstekverlening tegen de niet verschenen gedaagden Acknowledge en [gedaagde sub 3].

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Quantum-Touch, Inc. is merkgerechtigde van het gemeenschapsmerk Quantum-Touch. Dit woordmerk is ingeschreven onder nummer 005246707 bij het Europees Merkenbureau (Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt) voor de classificaties 9, 16 en 41 en is geldig tot 8 augustus 2016.

2.2. Voorts is het merk Quantum-Touch gedeponeerd in de Verenigde Staten van Amerika en Japan.

2.3. Quantum-Touch, Inc. houdt zich bezig met 'genezen met de handen'. Ze leidt mensen op om quantum-touch healingen te geven. Bij het voldoen aan de door Quantum-Touch, Inc. gestelde eisen, wordt een certificaat verstrekt.

Op grond van het certificaat mag men zich 'certified quantum-touch' practitioner/therapeut dan wel instructeur/trainer noemen.

2.4. In 2007 heeft Quantum-Touch, Inc. [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] een certificaat verstrekt.

2.5. [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] hebben ten tijde van het ontvangen van het certificaat met Quantum-Touch, Inc. een door Quantum-Touch, Inc. opgestelde overeenkomst ondertekend. Deze overeenkomst is getiteld: Certified Quantum-Touch®

Instructor Agreement. In de verklaring zijn een twintigtal op [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] rustende verplichtingen opgenomen. Voorts behelst de overeenkomst de volgende tekstpassage:

"I understand that my certification as a Quantum-Touch Instructor may be placed in a reassessment period and/or removed for misalignment with the QT Code of Ethics and QT Certified Instructor Agreement or for participation in activities which are counterproductive to Quantum-Touch techniques, philosophy or the company image.

I also acknowledge that Quantum-Touch, Inc., reserves the right to remove my certification if I make substantive changes to the workshop content or go into 'overdue status' with workshop documentations and payments due Quantum-Touch, Inc."

2.6. In een van Quantum-Touch, Inc. afkomstig document getiteld 'Quantum-Touch® Trademark and Name Usage Policy' (door [gedaagde sub 2] als productie 6 overgelegd) is vermeld dat onder meer Certified Instructors en Certified Practitioners het recht hebben om de merknaam Quantum-Touch, het logo en de inhoud van de website te gebruiken voor 'printed and electronic media'.

Over het gebruik van de merknaam Quantum-Touch als handelsnaam is de volgende bepaling opgenomen:

"Permission by Quantum-Touch, Inc. is required for Business Names to include the words, Quantum-Touch, QuantumTouch, or any variation that include the word Quantum followed by the word Touch. If you have an existing business name that includes the name Quantum-Touch and/or a variation, please amend it."

Het document sluit af met de volgende zin:

"Failure to comply with this policy can result in loss of certifications for Instructors and Practitioners and Legal action for anyone in misalignment with the provisions thereof."

2.7. Bij elektronisch bericht van 11 februari 2008 heeft Quantum-Touch, Inc. – voor zover hier van belang - de volgende beleidswijziging bekend gemaakt:

"Quantum-Touch, Inc. has decided not to limit the style or use of its name in URL's/domain names also known as 'websites addresses,' We will not be monitoring this. We will continue to limit the use of the name and words, "Quantum-Touch," in business names:

"Permission by Quantum-Touch, Inc. is required for Business Names to include the words, Quantum-Touch, QuantumTouch, or any variation that include the word Quantum followed by the word Touch. If you have an existing business name that includes the name Quantum-Touch and/or a variation, please amend it." "

2.8. Op 10 maart 2008 heeft [gedaagde sub 2] een e-mail aan Quantum-Touch, Inc. verstuurd. De inhoud van deze mede namens [gedaagde sub 3] verzonden email luidt:

"Hello [A],

I forgot to mention that [gedaagde sub 3] and I are very happy that you agreed with the Quantumtouch-academy URL.

It is always better that there is no difference in equal treatment of Instructors who use the name Quantum-

touch in the URL such as quantumtouch-nederland, quantumtouch.nu, quantumtouch.info etc. etc. see our earlier emails.

You also said that you have no problem with Quantum-touch-academy also as our business name for workshops as long as we put an remark on the website that we are not a subsidiary of Quantum-Touch, Inc.

It will be also in the disclaimer.

Thanks again for you time and understanding.

Have a wonderful day

[gedaagde sub 2]/[gedaagde sub 3]"

2.9. Met ingang van 16 juni 2008 heeft Quantum-Touch, Inc. de aan [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] verstrekte certificaten ingetrokken.

2.10. [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] hebben hun activiteiten (onder meer het geven van Quantum-Touch workshops) na juni 2008 voortgezet en verstreken sindsdien eigen Quantum-Touch certificaten aan cursisten.

2.11. Uit een uittreksel van 3 augustus 2009 van de Kamer van Koophandel voor Gooi-, Eem- en Flevoland, blijkt dat Acknowledge de handelsnamen Quantum-Touch Instituut, Quantum-Touch Academy en Quantum-Touch Academie geregistreerd heeft.

2.12. Acknowledge c.s. maken gebruik van onder meer de websites Quantumtouch-academy.net en Quantum-academy.net (Acknowledge), de websites Quantumtouch-workshops.net ([gedaagde sub 2]) en Ademeninbalans.nl ([gedaagde sub 3]).

2.13. Op de website www.quantum-academy.net en www.quantumtouch-academy.net zijn de volgende tekstpassages te vinden:

"Wij kunnen ons sinds juni 2008 echter niet meer verenigen met de voorwaarden, ideologie en negatieve houding die Quantum-Touch, Inc. tegenover cursisten, practitioners en Instructors heeft."

en

"Een door de Quantum-Academy uitgereikt certificaat blijft altijd geldig. (dit in tegenstelling tot een certificaat van Quantum-Touch, Inc dat vanaf 2009 zonder redenen kan worden ingetrokken)"

en

"Quantum-Touch, Inc. heeft de afgelopen tijd (in 2008 en 2009) een behoorlijk aantal certificaten zonder pardon, en zonder opgaaf van duidelijke redenen van Instructors en Practitioners ingetrokken. Omdat je niet in Alignment bent met de Business Policy. Wat dat betekend weet niemand omdat die niet omschreven wordt. Dat is een heel onbehoorlijke manier om altijd van je af te kunnen komen."

en

"HOOFDVESTIGING AMERIKA GESLOTEN"

"Quantum-Touch, Inc. verkeerd sinds juli van 2008 in ernstige financiële problemen volgens de directeur [A]. De hoofdvestiging in Amerika is gesloten."

2.14. Via de website www.ademen-inbalans.nl kan worden doorgelinkt naar voormelde tekstpassages.

2.15. Bij brief van 10 augustus 2009 heeft Quantum-Touch, Inc. Acknowledge gesommeerd de op het merk Quantum-Touch inbreukmakende gedragingen te beëindigen.

3. Het geschil

3.1. Quantum-Touch, Inc. vordert na vermindering van eis samengevat - om bij vonnis:

- Acknowledge c.s. te verbieden in de Benelux te handelen als zijnde rechthebbende op het merk Quantum Touch;
- Acknowledge c.s. te verbieden om te handelen alsof zij Quantum-Touch, Inc. vertegenwoordigen dan wel bevoegd zijn te vertegenwoordigen;
- Acknowledge c.s. te verbieden te handelen onder een naam waarin de combinatie van de woorden quantum en touch tezamen voorkomen;
- te gebiedten dat binnen twee dagen na betekening van dit vonnis opgave wordt gedaan van alle materialen waarin de naam Quatum-Touch voorkomt;
- Acknowledge te veroordelen een lijst aan Quantum-Touch, Inc. van een door een registeraccountant voor akkoord getekende lijst met de in de dagvaarding nader omschreven gegevens, met afgifte van verzonden facturen;
- Acknowledge te veroordelen tot betaling, bij wege van voorschot op de schadevergoeding, van 30% van de gefactureerde bedragen;
- te bevelen dat binnen vier dagen na betekening van dit vonnis, alle verwijzingen op enig website naar de termen quantum en touch worden verwijderd;
- Acknowledge te veroordelen de domeinnaam www.quantumtouch-academy.net binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis aan Quantum-Touch, Inc. over te dragen;
- Acknowledge c.s. te veroordelen in de kosten van dit geding.

Het vorenstaande wordt, met uitzondering van de gevorderde schadevergoeding en kostenveroordeling, gevorderd op straffe van verbeurte van de in de dagvaarding nader omschreven dwangsommen.

3.2. Quantum-Touch, Inc. heeft aan haar vordering een drietal grondslagen ten gronde gelegd. Een door Acknowledge c.s. gepleegde onrechtmatige schending van het aan Quantum-Touch, Inc. toekomende gemeenschapsmerkenrecht, het door Acknowledge c.s. handelen in strijd met de handelsnaamwet alsmede het jegens Quantum-Touch, Inc. plegen van een onrechtmatige daad.

3.3. [gedaagde sub 2] voert verweer.

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

4. De beoordeling algemeen

4.1. De voorzieningenrechter is op grond van art. 99 eerste lid EG Verordening inzake het Gemeenschapsmerk (Nr. 40/94) bevoegd kennis te nemen van de op het merkenrecht gebaseerde vorderingen, met dien verstande dat alleen voorzieningen gegeven kunnen worden die gelden voor Nederland.

4.2. Gelet op de door partijen ter zitting ingenomen standpunten en het zich daarbij beroepen op diverse Nederlandse rechtsregels, hebben partijen gekozen voor toepassing van Nederlands recht.

4.3. Het spoedeisend belang van Quantum-Touch, Inc. bij haar vordering vloeit voort uit de aard van de zaak.

4.4. Ingevolge het bepaalde in art. 45 lid 2 Rv had bij dagvaarding bekend moeten worden gemaakt naar welk buitenlands recht (van welke staat) Quantum-Touch, Inc. is opgericht. Ter zitting is niet gebleken dat deze omissie, gelet op de belangen van [gedaagde sub 2] en zijn medegedaagden, dusdanig ernstig is dat dit tot nietigheid van het exploit moet leiden. Evenmin is er aanleiding om te beslissen dat Quantum-Touch, Inc. een herstelexploot dient uit te brengen.

4.5. Ingevolge art. 111 lid 3 Rv dient Quantum-Touch, Inc. in haar dagvaarding een bij haar bekend zijnde verweer van Acknowledge c.s. te vermelden. Uit de door [gedaagde sub 2] in het geding gebrachte producties kan worden afgeleid dat bij Quantum-Touch, Inc. meer over het verweer bekend was dan de in de dagvaarding gedane mededeling dat Acknowledge c.s. niet inhoudelijk gereageerd heeft op diverse sommaties, ook niet op de laatste sommatie van de advocaat van Quantum-Touch.

4.5.1. Anders dan [gedaagde sub 2] lijkt te betogen, leidt het niet voldoen aan de in art. 21 Rv opgenomen waarheid- en informatieplicht niet zonder meer tot afwijzing van de vordering. Het niet voldoen aan de substantieringsverplichting leidt evenmin tot nietigheid van de dagvaarding. De omstandigheid dat in de dagvaarding geen inhoudelijk standpunt van Acknowledge c.s. is vermeld, is dan ook geen aanleiding om de door Quantum-Touch, Inc. ingestelde vordering niet verder inhoudelijk te beoordelen.

gemeenschapsmerk

4.6. Het verweer van [gedaagde sub 2] dat het merk Quantum-Touch een soortnaam is geworden en om die reden geen bescherming verdient, is door Quantum-Touch, Inc. weersproken. [gedaagde sub 2] heeft zijn stelling op dit punt niet (voldoende) onderbouwd zodat niet kan worden aangenomen dat Quantum-Touch zo algemeen bekend is geworden dat het merk Quantum-Touch is verworpen tot een soortnaam.

4.7. Tussen partijen is niet in geschil dat uitgangspunt is dat personen die van Quantum-Touch, Inc. een certificaat hebben ontvangen (Quantum-Touch® Certified Instructor) gerechtigd zijn tot het gebruik van de merknaam Quantum-Touch. Gelet op het elektronisch bericht van 11 februari 2008 van Quantum-Touch, Inc. (zie overweging 2.7) is men vrij om het merk Quantum-Touch te gebruiken bij de registratie van domeinnamen.

4.8. Op grond van de Quantum-Touch® Trademark and Name Usage Policy is het gebruik van de merknaam Quantum-Touch als handelsnaam slechts toegestaan na toestemming van Quantum-Touch, Inc.

4.9. [gedaagde sub 2] stelt dat Quantum-Touch, Inc. vorenbedoelde toestemming heeft gegeven en beroept zich daarbij op de onder overweging 2.8. vermelde mail van 10 maart 2008. Quantum-Touch, Inc. heeft niet gesteld de mail van 10 maart 2008 niet te hebben ontvangen. Voorts is niet gebleken dat Quantum-Touch, Inc. tegen de inhoud van de mail van 10 maart 2008 heeft geprotesteerd. Bij de verdere beoordeling van het geschil zal er dan ook van uit worden gegaan dat [gedaagde sub 2] in ieder geval vanaf 10 maart

2008 tot de intrekking van het certificaat gerechtigd was het merk Quantum-Touch als handelsnaam te gebruiken.

4.10. Voor de vraag of [gedaagde sub 2] na intrekking van het certificaat de door hem gebruikte emailadressen waarin de woorden Quantum en Touch beide voorkomen en het gebruik van Quantum-Touch als handelsnaam had dienen te staken, is het volgende van belang.

4.11. Op grond van de in overweging 2.5. genoemde Certified Quantum-Touch® Instructor Agreement heeft Quantum-Touch, Inc. de bevoegdheid de door haar verstrekte certificaten in te trekken. Quantum-Touch, Inc. stelt dat zij [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] er tevergeefs meerdere malen op gewezen heeft dat zij in strijd handelen met de Code of Ethics en het Certified Quantum-Touch Instructor Agreement. Volgens Quantum-Touch heeft zij na waarschuwing de certificering ingetrokken.

4.12. [gedaagde sub 2] heeft het door Quantum-Touch, Inc. gestelde gemotiveerd betwist. Hij heeft als verweer aangevoerd dat Quantum-Touch, Inc. het certificaat heeft ingetrokken, zonder haar besluit te onderbouwen of te motiveren. Een andere reden dan dat haar beslissing is gebaseerd op non-compliance with trademark Policy, Instructor Agreement and Code of Ethics is niet gegeven. Voorts stelt [gedaagde sub 2] dat hij bovendien telkenmale aan de voordien wel bekend gemaakte bezwaren van Quantum-Touch tegemoet is gekomen. Volgens [gedaagde sub 2] heeft Quantum-Touch, Inc. ook niet gewaarschuwd dat zij voornemens was het certificaat in te trekken.

4.13. Quantum-Touch, Inc. heeft desgevraagd haar stelling dat het [gedaagde sub 2] duidelijk was welke gedragingen hem werden verweten alsook dat zij hem voor de intrekking gewaarschuwd had dat bij het niet voldoen aan het door haar verlangde de certificaten zouden worden ingetrokken, nog niet met één van de vele door haar overgelegde producties weten te onderbouwen. Zonder nadere bewijsvoering, waar in kort geding geen plaats voor is, kan er niet van uit worden gegaan dat Quantum-Touch, Inc. het certificaat van [gedaagde sub 2] op goede gronden heeft ingetrokken. Dit betekent dat evenmin kan worden aangenomen dat het uit hoofde van het certificaat aan [gedaagde sub 2] toekomende recht het merk Quantum-Touch te gebruiken als domeinnaam en de toestemming om het merk Quantum-Touch als handelsnaam te gebruiken is vervallen. De op grond van het gemeenschapsrecht ingestelde vorderingen zijn derhalve niet toewijsbaar.

handelsnaamwet

4.14. De vordering gegrond op het handelen in strijd met de handelsnaamwet kan ook niet worden toegewezen. Zoals in overweging 4.13 reeds is aangegeven, kan bij de beoordeling van het geschil niet worden aangenomen dat [gedaagde sub 2] niet gerechtigd is een dergelijke handelsnaam te voeren.

onrechtmatige daad

4.15. De vordering gegrond op het jegens Quantum-Touch, Inc. onrechtmatig handelen kan evenmin worden toegewezen. Niet gebleken is dat [gedaagde sub 2]

handelt als zijnde rechthebbende op het merk Quantum Touch of als vertegenwoordiger van Quantum-Touch, Inc.. Quantum-Touch, Inc. heeft ter zitting nog betoogd dat [gedaagde sub 2] zich op onrechtmatige wijze jegens haar heeft uitgelaten. De door haar ingestelde vorderingen zien daar echter niet op, zodat aan dit punt voorbij wordt gegaan.

conclusie

4.16. De vorderingen ingesteld tegen [gedaagde sub 2] moeten worden afgewezen.

4.17. Voor de vorderingen ingesteld tegen de niet verschenen gedaagden [gedaagde sub 3] en Acknowledge geldt het volgende.

4.17.1. De positie van [gedaagde sub 3] is gelijk aan die van [gedaagde sub 2]. Voorts wordt Acknowledge door Quantum-Touch, Inc. vereenzelvigd met [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3]. Feiten die alleen betrekking hebben op [gedaagde sub 3] of Acknowledge zijn niet als zodanig door Quantum-Touch, Inc. gesteld. Dit betekent dat de vorderingen ingesteld tegen [gedaagde sub 3] en Acknowledge hetzelfde lot verdienen als de vorderingen ingesteld tegen [gedaagde sub 2].

4.18. Quantum-Touch, Inc. zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.

4.19. De kosten aan de zijde van [gedaagde sub 2] worden begroot op:

- vast recht EUR 262,00

- salaris 904,00

Totaal EUR 1.166,00

4.20. De kosten aan de zijde van de niet verschenen gedaagde Acknowledge en [gedaagde sub 3] worden begroot op nihil.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt Quantum-Touch, Inc. in de proceskosten, aan de zijde van [gedaagde sub 2] tot op heden begroot op EUR 1.166,00, en aan de zijde van Acknowledge en [gedaagde sub 3] tot op heden begroot op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. Y. Telenga en in het openbaar uitgesproken op 29 oktober 2009.