

Vzgr Rb Den Haag, 5 maart 2010, Yell v YPM

Bekrachtigd: [IEPT20110712, Hof Den Haag, YPM v Yell](#)



MERKENRECHT

Yellow Pages geen soortnaam

• [Gebruik in Engelstalige woordenboeken op zich een eerste belangrijke aanwijzing dat het woordmerk op de inschrijvingsdatum reeds aan onderscheidend vermogen voor de ingeschreven waren of diensten heeft ingeboet, is zulks, zonder nader bewijs, dat ontbreekt, evenwel niet voldoende om in dit kort geding van het zijn verworden tot de in de handel gebruikelijke benaming uit te gaan.](#)

Ten aanzien van het woordmerk komt het betoog van YPM hierop neer, zo begrijpt de voorzieningenrechter haar stellingen, dat het woordmerk YELLOW PAGES op de datum van de inschrijving reeds was, althans nadien is verworden tot soortnaam. Daartoe heeft YPM gesteld dat YELLOW PAGES in ieder Engelstalig woordenboek is te vinden en wordt omschreven als 'a telephone directory of businesses'. Hoewel dit op zich een eerste belangrijke aanwijzing kan zijn dat het woordmerk op de inschrijvingsdatum reeds aan onderscheidend vermogen voor de ingeschreven waren of diensten heeft ingeboet, is zulks, zonder nader bewijs, dat ontbreekt, evenwel niet voldoende om in dit kort geding van het zijn verworden tot de in de handel gebruikelijke benaming uit te gaan.

Inbreuk aangenomen: totaalbeeld

• [YPM ziet er aan voorbij dat het bij de merkenrechtelijke beoordeling van de inbreuk gaat om de tekens zoals gebruikt versus de merken zoals ingeschreven](#)

Anders dan door het verweer dat de merken van Yell nietig zijn, heeft YPM niet betwist dat het gebruik van de in r.o. 2.6. t/m 2.8. weergegeven tekens inbreuk maken op de aan Yell toekomende merkenrechten, zodat daarvan naar voorlopig oordeel dient te worden uitgegaan. YPM heeft nog wel gesteld dat het door haar gebruikte omgekeerde walking fingers-teken niet op verwarringwekkende wijze overeenstemt met het in r.o. 2.3. onder a weergegeven beeldmerk van Yell, doch YPM ziet er aan voorbij dat het bij de merkenrechtelijke beoordeling van de inbreuk gaat om de tekens zoals

gebruikt versus de merken zoals ingeschreven. Anders gezegd, voor zover YPM bedoeld heeft aan te voeren dat haar logo van de omgekeerde walking fingers niet op verwarringwekkende wijze overeenstemt met het meergenoemde beeldmerk van Yell, miskent zij dat zij het logo zelf steeds gezamenlijk met het wordelement YellowPage-UK.com en de aanduiding 'The British business directory' respectievelijk 'with free submission to www.google.com' gebruikt, zodat die tekens in hun totaliteit bezien moeten worden vergeleken met de merken zoals ingeschreven. Dat de tekens in die zin beschouwd niet zouden overeenstemmen met de aan Yell toekomende merkenregistraties, is niet aangevoerd.

IPR – PROCESRECHT

Bevoegdheid ondanks nietigheidsverweer buitenlands merkenrecht

• [dat de krachtens artikel 2 EEX-Verordening bevoegde Nederlandse voorzieningenrechter, volgens bestendige jurisprudentie van de voorzieningenrechtbank, niettegenstaande artikel 22 lid 4 EEX-Verordening, ook naar vreemd recht, een voorlopig oordeel kan geven in de vorm van een inschatting van de kansen van een geldigheidsverweer ter zake van een naar vreemd recht bestaand intellectueel eigendomsrecht](#)

4.2. Voor zover de vordering is gebaseerd op de merkenrechtelijke grondslag, heeft YPM nog aangevoerd dat het [arrest van het Hof van Justitie voor de Europese Gemeenschappen van 13 juli 2006 inzake GAT/LuK](#) aan dergelijke bevoegdheid in de weg staat. Dit verweer slaagt niet. Nog daargelaten dat het aangehaalde arrest specifiek ziet op Europees octrooirecht en zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet zonder meer valt in te zien dat het hierin overwogene onvoorwaardelijk kan worden doorgetrokken naar het terrein van het (nationale) merkenrecht, geldt daartoe dat de krachtens artikel 2 EEX-Verordening bevoegde Nederlandse voorzieningenrechter, volgens bestendige jurisprudentie van de voorzieningenrechtbank, niettegenstaande artikel 22 lid 4 EEX-Verordening, ook naar vreemd recht, een voorlopig oordeel kan geven in de vorm van een inschatting van de kansen van een geldigheidsverweer ter zake van een naar vreemd recht bestaand intellectueel eigendomsrecht.

Vindplaatsen: IER 2010, nr. 54, p. 375, m.nt. Eijsvogels

Rb Den Haag, 5 maart 2010

(J.Th. van Walderveen)

vonnis

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 354958 / KG ZA 09-1745

Vonnis in kort geding van 5 maart 2010

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht YELL LIMITED,

gevestigd te Reading, Verenigd Koninkrijk, eiseres,
advocaat: mr. F.W. Gerritzen te Amsterdam,
tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
YELLOW PAGE MARKETING B.V., gevestigd te 's-Gravenhage, gedaagde,
advocaat: mr. J.A.M. Jonkhout te Amersfoort.
Partijen zullen hierna (ook in het dictum) Yell en YPM
genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 19 januari 2010;
- de faxbrief van mr. Gerritzen van 2 februari 2010 met de producties 1 t/m 16;
- de brief van mr. Jonkhout van 5 februari 2010 met de akte houdende overlegging van producties met de producties 1 t/m 6, ter griffie ingekomen op 8 februari 2010;
- de fax van mr. Gerritzen van 8 februari 2010 met de producties 17 t/m 19, waarvan productie 19 een opgave en specificatie van de proceskosten ex artikel 1019h Rv behelst, begroot op €51.865,15;
- de faxbrief van mr. Jonkhout eveneens van 8 februari 2010 met een opgave en specificatie van de proceskosten ex artikel 1019h Rv, begroot op €18.737,03;
- de op de mondelinge behandeling door de advocaten van partijen gehanteerde pleitnota's.

1.2. Ten slotte is vonnis nader bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Yell maakt deel uit van de Yell Group plc., een onderneming die telefoongidsen ('business directories') met bijbehorende zoekdiensten ('directory services') exploiteert in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten van Amerika, Spanje, Argentinië, Chili en Peru. Yell is een Britse onderneming met meer dan 5.000 werknemers die de Engelse markt met directory services bedient.

2.2. Yell biedt haar diensten in het Verenigd Koninkrijk sinds ongeveer tien jaar via verschillende media aan onder de hierna in r.o. 2.3. weer te geven woord- en beeldmerken. Daarvoor deed British Telecom dat. Naast thans 104 papieren business directories, waarvan er 26,3 miljoen worden verspreid in het Verenigd Koninkrijk, biedt Yell bovendien op haar webpagina www.yell.com een online business directory met bijbehorende zoekdienst aan. Met deze dienst kunnen internetgebruikers gegevens zoeken van Britse bedrijven op bedrijfsnaam, trefwoord en/of locatie. De basisregistratie in de directory van Yell is gratis. Yell genereert haar inkomsten met advertentiegelden. De oorsprong van de YELLOW PAGES business directory gaat terug tot 1966, toen een eenvoudige sectie in de door de General Post Office uitgegeven Brighton telefoongids. In 1973 werd de YELLOW PAGES business directory in het gehele Verenigd Koninkrijk uitgerold.

2.3. Yell is houdster van de navolgende merken in het Verenigd Koninkrijk:

a) het beeldmerk voor een walking fingers-logo dat op 8 januari 1980 is gedeponeed voor diensten in klasse 16 (directories) bij het United Kingdom Intellectual Property Office onder nummer 1126595:



Blijkens de vermelding in het register is het merk ingeschreven.

b) het woordmerk YELLOW PAGES dat op 1 oktober 1986 is gedeponeed voor diensten in klasse 35 (o.a. advertising and publicity services) bij het United Kingdom Intellectual Property Office en op 16 juni 1989 ingeschreven onder nummer 1283391;

c) het woord/beeldmerk voor de woorden YELLOW PAGES en een walking fingers-logo dat op 9 april 2003 is gedeponeed voor diensten in meerdere klassen (o.a. voor compilation, provision, storage and retrieval of business and commercial information; marketing, promotional and advertising services (...) production, preparation and presentation of advertising matter) bij het United Kingdom Intellectual Property Office en op 9 juli 2004 ingeschreven onder nummer 2329121:



YELLOW PAGES



YELLOW PAGES

d) het beeldmerk voor een aantal walking finger-logo's dat op 5 augustus 2008 is gedeponeed voor diensten in meerdere klassen (o.a. voor printed matter; receipt processing, storage, recording or retrieval of data) bij het United Kingdom Intellectual Property Office en op 2 januari 2009 is ingeschreven onder nummer 2494713:



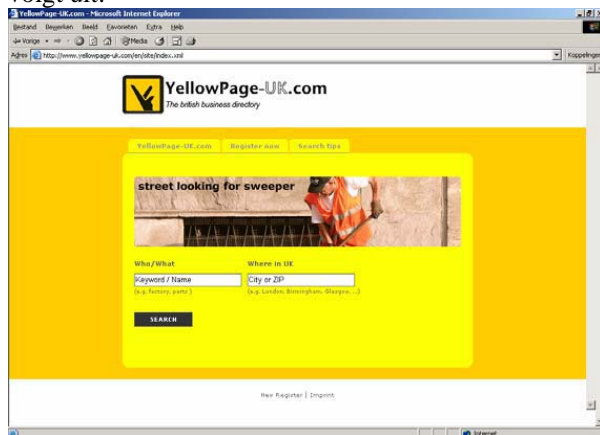
2.4. Yell houdt geen relevante merkenregistraties die geldig zijn in de Benelux of Europa.

2.5. YPM maakt blijkens het uittreksel uit het handelsregister van de kamer van koophandel haar bedrijf van 'research en development t.b.v. de business to business sector'.

2.6. YPM is houdster van de domeinnaamregistratie van de webpagina www.yellowpage-uk.com. Op deze webpagina biedt YPM een business directory met bijbehorende zoekmogelijkheid aan. Bij het aanbieden van haar online dienst maakt YPM gebruik van het volgende teken:



2.7. De website www.yellowpage-uk.com ziet er als volgt uit:



2.8. YPM benadert voorts per fax in ieder geval klanten van Yell met een formulier om tegen betaling opgenomen te worden in de business directory op www.yellowpageuk.com. Deze faxberichten bevatten het volgende teken:



Het faxformulier bestaat uit twee delen. Het eerste deel draagt de titel 'basic data' en bevat voorgedrukte gegevens van het bedrijf dat het formulier ontvangt en ruimte om deze gegevens te corrigeren. Het tweede deel van het formulier bevat de vetgedrukte zin "Please provide us with the search words & key industry phrases to help people locate your company", met daaronder vrije schrijfruimte. De kleine letters onderaan het formulier dragen de titel 'order' en bepalen dat de aangeschreven onderneming toestemming verleent voor registratie van de gegevens op het formulier op www.yellowpage-uk.com door YPM. Deze registratie is voor een termijn van twee jaar, voor een prijs van GBP 89,00 per maand. De overeenkomst wordt automatisch met één jaar verlengd wanneer deze niet drie maanden voor het aflopen van de termijn wordt opgezegd.

2.9. Op 1 oktober 2007 heeft Yell YPM (toentertijd luidde de statutaire naam van de vennootschap: Yellow Page (Netherlands) B.V.), gesommeerd ter zake van het gebruik van het teken 'Yellow Page' in advertentiematerialen en op de website www.yellowpage.ag. Yell

heeft zich daarbij beroepen op haar Engelse woordmerk YELLOW PAGES en een, in de sommatie niet nader gespecificeerd, walking fingers-beeldmerk. Op 5 oktober 2007 heeft de Duitse advocaat van YPM geantwoord geen noodzaak te zien zijn cliënte te adviseren de aan de sommatie aangehechte onthoudingsverklaring te ondertekenen, waarna van de zijde van Yell bij fax van 12 oktober 2007 nogmaals is gesommeerd het gebruik van die tekens te staken en gestaakt te houden. YPM heeft daarop niet gereageerd. 2.10. Bij brief van 2 juli 2009 heeft de Engelse advocaat van Yell YPM gesommeerd het gebruik van de tekens 'Yellow Page' en de 'inverted walking fingers' op de websites www.yellowpage-uk.com en www.yellowpage.ag alsmede op de per fax verstuurde 'subscription renewal contracts' en op facturen in relatie tot 'advertising and publicity services relating to business directories or business commercial information' te staken en gestaakt te houden. Zij heeft zich daarbij beroepen op de hiervoor in r.o. 2.3. onder a t/m d genoemde merkenregistraties. Op die brief heeft YPM niet gereageerd. Op 14 december 2009 is YPM opnieuw gesommeerd, toen door de Nederlandse advocaat, onder verwijzing naar de brief van 2 juli 2009. Eerst nadat een datum voor de mondelinge behandeling in kort geding was verkregen, is hierop zijdens YPM bij monde van haar directeur gereageerd. Hij heeft bij e-mail van 23 december 2009 aangevoerd dat alle marketing activiteiten in het Verenigd Koninkrijk sinds de nazomer van 2009 zijn gestaakt.

3. Het geschil

3.1. Yell vordert – samengevat – dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, YPM gebiedt iedere inbreuk op de merkrechten van Yell in het Verenigd Koninkrijk te staken en gestaakt te houden, in het bijzonder door het gebruik (op een website of anderszins) van de tekens 'Yellow Page Marketing', 'YellowPage-UK.com', de domeinnaam www.yellowpage-uk.com, het logo met de omgekeerde walking fingers of vergelijkbare tekens, of een combinatie van elementen van deze tekens voor directory services, of soortgelijke diensten, een en ander op straffe van een dwangsom en met veroordeling van YPM in de redelijke en evenredige kosten van de procedure. Aan haar vordering legt Yell primair ten grondslag dat YPM inbreuk maakt op haar merkrechten in het Verenigd Koninkrijk. Subsidiar heeft zij aan haar vordering het leerstuk 'Passing Off' ten grondslag gelegd.

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

4. De beoordeling Bevoegdheid

4.1. De voorzieningenrechter van deze rechtbank komt, nu de gedaagde woonplaats heeft in Nederland, meer specifiek in het arrondissement 's-Gravenhage, op grond van artikel 2 lid 1 EEX-Verordening jo. artikel 99 Rv bevoegdheid toe van het geschil kennis te nemen. Dit wordt niet anders nu de in casu gevorderde voorlopige voorziening, zoals hierna zal blijken, beoordeeld dient te worden naar vreemd recht en effect dient

te sorteren buiten het nationale territoir ([HR 24 november 1989, NJ 1992, 404 – Interlas / Lincoln](#)).

4.2. Voor zover de vordering is gebaseerd op de merkenrechtelijke grondslag, heeft YPM nog aangevoerd dat het [arrest van het Hof van Justitie voor de Europese Gemeenschappen van 13 juli 2006 inzake GAT/LuK](#) aan dergelijke bevoegdheid in de weg staat. Dit verweer slaagt niet. Nog daargelaten dat het aangehaalde arrest specifiek ziet op Europees octrooirecht en zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet zonder meer valt in te zien dat het hierin overwegene onvoorwaardelijk kan worden doorgetrokken naar het terrein van het (nationale) merkenrecht, geldt daartoe dat de krachtens artikel 2 EEX-Verordening bevoegde Nederlandse voorzieningenrechter, volgens bestendige jurisprudentie van de voorzieningenrechters van deze rechtbank, niettegenstaande artikel 22 lid 4 EEX-Verordening, ook naar vreemd recht, een voorlopig oordeel kan geven in de vorm van een inschatting van de kansen van een geldigheidsverweer ter zake van een naar vreemd recht bestaand intellectueel eigendomsrecht.

Spoedeisend belang

4.3. Het voor een voorziening in kort geding vereiste spoedeisende belang volgt uit de door Yell gestelde voortdurende inbreuk op haar merkrechten. Het daartegen ingebrachte verweer dat Yell YPM al in 2007 heeft aangeschreven (vgl. r.o. 2.9.) en zodoende van een spoedeisend belang niet langer sprake is, slaagt niet. In haar sommatie van 1 oktober 2007 heeft Yell YPM gesommeerd ter zake van het gebruik van het teken 'Yellow Page' in advertentiematerialen en op de website www.yellowpage.ag. De gestelde inbreuk in deze procedure ziet op andere tekens, te weten die weergegeven in r.o. 2.6. t/m 2.8., terwijl deze voorts op een andere website worden gebruikt ten aanzien waarvan Yell verder onweersproken heeft gesteld dat deze veel explicieter is dan het gebruik op de eerder genoemde website. YPM is ter zake van dit gebruik bij brief van de Engelse advocaat van Yell van 2 juli 2009 gesommeerd. Bij brief van 14 december 2009 is YPM door de Nederlandse advocaat gerappelleerd (vgl. r.o. 2.10.). De tussen beide brieven verstreken tijd is niet zodanig dat thans geoordeeld zou moeten worden dat een spoedeisend belang bij haar vordering ontbreekt.

4.4. Het in het verlengde hiervan gevoerde betoog dat Yell haar substantiëringsplicht heeft geschonden nu zij in de dagvaarding geen melding heeft gemaakt van de reactie van YPM op de eerste sommatie van Yell in oktober 2007, treft om dezelfde reden geen doel.

4.5. Voor zover YPM nog heeft gesteld dat een spoedeisend belang ontbreekt nu zij haar activiteiten in het Verenigd Koninkrijk in de late nazomer van 2009 zou hebben gestaakt (vgl. r.o. 2.10.), wordt dit als ongegrond verworpen nu zijdens Yell aan de hand van haar producties 14 en 15 onweersproken is gesteld dat YPM nog in november en december 2009 betalingsherinneringen aan haar klanten in het Verenigd Koninkrijk heeft verzonden.

Toepasselijk recht

4.6. Yell legt aan haar vorderingen primair ten grondslag dat YPM inbreuk maakt op haar merkrechten in het Verenigd Koninkrijk en subsidiair dat YPM in het Verenigd Koninkrijk onrechtmatig jegens Yell handelt op grond van het leerstuk 'Passing Off'. Op grond van artikel 8 lid 1 van Verordening (EG) 864/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen (Rome II-verordening) wordt de niet-contractuele verbintenis die voortvloeit uit een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht beheerst door het recht van het land waar bescherming wordt gevorderd. Dat is in deze zaak het Verenigd Koninkrijk, zodat de voorzieningenrechter de vordering naar Engels recht dient te beoordelen.

4.7. Dit leidt, anders dan YPM heeft aangevoerd, niet tot bijzondere problemen nu het Engelse merkenrecht, net als in Nederland, is geharmoniseerd in overeenstemming met Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lidstaten, vervangen door richtlijn (EG) 95/2008 van 22 oktober 2008 (hierna: de merkenrichtlijn), zodat de voorzieningenrechter deze criteria, in het bijzonder artikel 5 van de merkenrichtlijn, geïmplementeerd in artikel 10 van de Trade Marks Act 1994 (hierna: TMA) kan toepassen. Bovendien heeft Yell een opinie van haar Engelse advocaat in het geding gebracht, waarin de uitwerking van de bepalingen van de merkenrichtlijn in de TMA, ook in het licht van de gestelde inbreuk door YPM, zijn uitgewerkt.

4.8. Het betoog van YPM in dit verband dat de omstandigheid dat naar vreemd recht een vordering wordt ingesteld, Yell ertoe zou hebben genoodzaakt de opinie van haar Engelse advocaat in een zo vroeg mogelijk stadium ter kennis van YPM te brengen en niet eerst op 2 februari 2010, wordt verworpen. Hoewel als uitgangspunt geldt dat producties in een zo vroeg mogelijk stadium in het geding dienen te worden gebracht, en het aldus beschouwd voor de hand had gelegen dat Yell de opinie van haar Engelse advocaat gedateerd 15 december 2009 eerder in het geding had gebracht, zijn er in dit geval drie redenen die Yell sauveren. In de eerste plaats moet aan Yell worden toegegeven dat de bij de appointering van de zaak op 22 december 2009 gestelde eisen ter zake het tijdstip van dagvaarden en het in het geding brengen van producties minder gelukkig zijn geweest. In de tweede plaats geldt dat YPM met het van toepassing zijn van Engels recht op dit geschil in ieder geval bekend is sinds 19 januari 2010, zijnde de datum waarop de dagvaarding aan haar is betekend en vanaf welk moment zij ook zelf ter zake de nodige inlichtingen had kunnen inwinnen. In de derde plaats ten slotte – en doorslaggevend – geldt dat het van toepassing zijnde vreemde recht vanwege de merkenrichtlijn materieel niet afwijkt van het Nederlands recht op dit punt, zodat niet valt in te zien waarom YPM daardoor, zoals zij stelt maar niet onderbouwt, onevenredig in haar verdediging is geschaad. Dat zou mogelijk anders kunnen zijn voor de subsidiaire grondslag 'Passing Off', doch, zoals hierna

zal blijken, wordt aan de behandeling daarvan niet toegekomen, zodat dit YPM niet schaadt.

Geldigheid Engelse merkenregistraties

4.9. Thans wordt toegekomen aan het belangrijkste verweer van YPM, te weten haar betoog dat de merkenrechten van Yell in het Verenigd Koninkrijk niet geldig zijn, naar de voorzieningenrechter aanneemt voor zover deze zijn ingeschreven voor de waren en diensten waarop Yell zich in het kader van haar inbreukvordering beroept, te weten directory services of soortgelijke diensten. YPM baseert zich daarbij op de artikelen 3 lid 1 onder b, c, d en f van de merkenrichtlijn althans op de daarmee corresponderende artikelen 3 jo. 47 TMA.

4.10. De bewijslast met betrekking tot het in de handel tot de gebruikelijke benaming zijn geworden ligt bij degene die zich beroept op de nietigheid of het verval van het merk inroept, althans, in kort geding, dient degene die zich bij wijze van verweer op de nietigheid of het verval van het merk beroept, zulks aannemelijk te maken. Daarin is YPM niet geslaagd. Zij heeft haar verweer slechts onderbouwd ten aanzien van het woordmerk YELLOW PAGES. Daarmee dient er in dit kort geding bij wijze van voorlopig oordeel van uit te worden gegaan dat de merken als weergegeven in r.o. 2.3. onder a, c en d naar Engels recht in ieder geval geldig zijn. Ten aanzien van het woordmerk komt het betoog van YPM hierop neer, zo begrijpt de voorzieningenrechter haar stellingen, dat het woordmerk YELLOW PAGES op de datum van de inschrijving reeds was, althans nadien is verworpen tot soortnaam. Daartoe heeft YPM gesteld dat YELLOW PAGES in ieder Engelstalig woordenboek is te vinden en wordt omschreven als 'a telephone directory of businesses'. Hoewel dit op zich een eerste belangrijke aanwijzing kan zijn dat het woordmerk op de inschrijvingsdatum reeds aan onderscheidend vermogen voor de ingeschreven waren of diensten heeft ingeboet, is zulks, zonder nader bewijs, dat ontbreekt, evenwel niet voldoende om in dit kort geding van het zijn verworpen tot de in de handel gebruikelijke benaming uit te gaan. Zo heeft YPM bijvoorbeeld verzuimd aan te geven sinds wanneer YELLOW PAGES in Engelstalige woordenboeken is opgenomen, terwijl ook overigens geen bewijs is bijgebracht van haar stelling dat het woordmerk ten tijde van de inschrijving reeds was verworpen tot soortnaam. De door haar overgelegde producties 5 en 6 dragen daaraan in ieder geval niet bij, terwijl de verwijzingen ten pleidooie naar buitenlandse uitspraken niet als productie zijn overgelegd zodat die, gezien ook het bezwaar van de advocaat van Yell daartegen, reeds om die reden buiten beschouwing dienen te blijven. Het lijkt in de aangehaalde uitspraken overigens steeds om andere merken lijkt te gaan, zodat zonder nadere toelichting de relevantie daarvan voor het onderhavige geschil ook niet kan worden ingezien. Dat het woordmerk op de inschrijvingsdatum anderszins elk onderscheidend vermogen zou missen althans zou bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding soort, hoedanigheid, bestemming of handel zoals bedoeld in artikel 3 lid 1 onder b en c van de merkenrichtlijn, althans in strijd

zou zijn met de openbare orde of goede zeden als bedoeld onder f van genoemd artikellid, is, gelet ook op het feit dat het van huis uit niet beschrijvend is voor de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven, evenmin aannemelijk geworden. Voor zover YPM ten slotte nog betoogt dat het woordmerk ná inschrijving tot soortnaam is verworpen, is zulks in het licht van de gemotiveerde betwisting door Yell ter zake – zij heeft onder overlegging van een aantal producties, waaronder een beslissing van de oppositieafdeling van OHIM van 7 januari 2010, gemotiveerd aangevoerd dat YELLOW PAGES een bekend merk is in het Verenigd Koninkrijk met een hoge mate van onderscheidend vermogen, onvoldoende aannemelijk gemaakt. Dit alles leidt tot de inschatting dat naar er voorlopig oordeel geen serieuze, niet te verwaarlozen kans aanwezig is dat de merkenrechten van Yell in het Verenigd Koninkrijk in een bodemprocedure zullen worden vernietigd of vervallen verklaard, zodat in dit geding voorshands van de geldigheid van de merken dient te worden uitgegaan.

Inbreuk

4.11. Anders dan door het verweer dat de merken van Yell nietig zijn, heeft YPM niet betwist dat het gebruik van de in r.o. 2.6. t/m 2.8. weergegeven tekens inbreuk maken op de aan Yell toekomende merkenrechten, zodat daarvan naar voorlopig oordeel dient te worden uitgegaan. YPM heeft nog wel gesteld dat het door haar gebruikte omgekeerde walking fingers-teken niet op verwarringwekkende wijze overeenstemt met het in r.o. 2.3. onder a weergegeven beeldmerk van Yell, doch YPM ziet er aan voorbij dat het bij de merkenrechtelijke beoordeling van de inbreuk gaat om de tekens zoals gebruikt versus de merken zoals ingeschreven. Anders gezegd, voor zover YPM bedoeld heeft aan te voeren dat haar logo van de omgekeerde walking fingers niet op verwarringwekkende wijze overeenstemt met het meergenoemde beeldmerk van Yell, miskent zij dat zij het logo zelf steeds gezamenlijk met het woordelement YellowPage-UK.com en de aanduiding 'The British business directory' respectievelijk 'with free submission to www.google.com' gebruikt, zodat die tekens in hun totaliteit bezien moeten worden vergeleken met de merken zoals ingeschreven. Dat de tekens in die zin beschouwd niet zouden overeenstemmen met de aan Yell toekomende merkenregistraties, is niet aangevoerd.

Slotsom

4.12. Uit het vorenstaande volgt dat de vordering van Yell reeds op de merkenrechtelijke grondslag zal worden toegewezen. Aan een beoordeling van de subsidiaire grondslag, het Engelse 'Passing Off' leerstuk, wordt derhalve niet toegekomen.

Nevenvorderingen

4.13. YPM heeft tegen de gevorderde dwangsommen geen verweer gevoerd zodat deze zullen worden toegewezen als gevorderd, zij het dat de voorzieningenrechter termen aanwezig acht te bepalen dat de verschuldigdheid van de dwangsommen in voorkomend geval kan worden gematigd, een en ander op de wijze als in het dictum verwoord.

Proceskosten

4.14. YPM zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.

4.15. Yell heeft een gespecificeerde opgave gedaan van de proceskosten ex artikel 1019h Rv, in totaal een bedrag belopend van €51.865,15 (inclusief de kosten van de Engelse advocaten van Yell ten bedrage van € 22.693,39). YPM, die heeft betwist dat die kosten redelijk en evenredig zijn, waarover hierna meer, heeft zich, net als Yell, op het standpunt gesteld dat artikel 1019h Rv in deze zaak van toepassing is.

4.16. De voorzieningenrechter overweegt dat het in deze zaak gaat om inbreuk op de nationale merkrechten van Yell in het Verenigd Koninkrijk. Gezien artikel 1019 Rv vallen bedoelde rechten strikt genomen buiten het toepassingsbereik van titel 15 Rv, waardoor artikel 1019h Rv toepassing zou missen. Dit laat evenwel onverlet dat titel 15 een implementatie vormt van Richtlijn (EG) 2004/48 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten welke, met als insteek de goede werking van de interne markt, beoogt nationale handhavings-regelingen te harmoniseren. Hiermee valt niet te verenigen dat bij een grensoverschrijdend geval als in casu voor handhaving in een lidstaat geen gebruik zou kunnen worden gemaakt van de in de nationale wetgeving van een andere lidstaat ter uitvoering van de richtlijn geboden (handhavings)mogelijkheden, waarvan ook artikel 1019h Rv deel uitmaakt. Aldus ziet de voorzieningenrechter aanleiding artikel 1019 Rv richtlijnconform toe te passen, zodat titel 15 ook van toepassing moet worden geacht bij de handhaving van buitenlandse rechten van intellectuele eigendom.

4.17. YPM heeft, als gezegd, betwist dat de door Yell gevorderde kosten redelijk en evenredig zijn en heeft verzocht die kosten naar redelijkheid te matigen. De voorzieningenrechter is van oordeel dat dit verweer ten dele doel treft, waartoe het volgende wordt overwogen. De uren die in deze zaak door de buitenlandse advocaten zijn gemaakt, heeft YPM op zich niet bestreden. Het lijkt niet onredelijk en onevenredig dat een gelaedereerde in het Verenigd Koninkrijk vanwege inbreuk aldaar eerst lokale rechtsbijstand inroept alvorens, nadat sommatie geen effect sorteert, een Nederlandse advocaat wordt geadieerd. De hoogte van deze kosten, zijnde een bedrag van €22.693,39, komt, in aanmerking nemend de gemaakte uren en de tarieven in het Verenigd Koninkrijk, evenmin onredelijk en onevenredig voor. Dat geldt niet voor de volledige kosten voor de Nederlandse bemoeienis. De omvang en moeilijkheid van deze zaak overstijgt, gelet ook op het grensoverschrijdende karakter ervan, weliswaar dat van de gemiddelde IE-zaak, doch is niet zodanig dat de indicatietarieven in IE-zaken niet als deugdelijk handvat zou kunnen worden gehanteerd. De voorzieningenrechter zal aansluiting zoeken bij het tarief overige kort gedingen, zodat voor de Nederlandse bemoeienis een bedrag van € 15.000,00, en derhalve in totaal een bedrag van € 37.693,39 voor toewijzing in aanmerking

komt, hetgeen de voorzieningenrechter aanmerkt als een redelijk en evenredige vergoeding.

4.18. De termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak zal worden gesteld op zes maanden na de datum van dit vonnis.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. beveelt YPM met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis in het Verenigd Koninkrijk te staken en gestaakt te houden iedere inbreuk op de merkrechten van Yell, in het bijzonder door gebruik (op een website of anderszins) van de tekens 'Yellow Page Marketing', 'YellowPage-UK.com', de domeinnaam www.yellowpage-uk.com, het logo met de omgekeerde walking fingers, of een combinatie van elementen van deze tekens voor directory services, of soortgelijke diensten;

5.2. veroordeelt YPM tot betaling aan Yell van een dwangsom van €10.000,00 voor elke dag dat, dan wel voor elke afzonderlijke uitlating, bericht of product waarmee, zulks ter keuze van Yell, het onder 5.1. gegeven bevel wordt overtreden;

5.3. bepaalt dat de onder 5.2. bedoelde dwangsom vatbaar zal zijn voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding;

5.4. veroordeelt YPM in de kosten van deze procedure, te betalen aan Yell, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Yell begroot op €37.693,39;

5.5. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.6. wijst af het meer of anders gevorderde;

5.7. stelt de termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak op zes maanden na de datum van deze beslissing.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen en in het openbaar uitgesproken op 5 maart 2010 in tegenwoordigheid van de griffier.