

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/489559 / HA ZA 15-641

Vonnis van 1 februari 2017

in de zaak van

de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid

1. INNOVATIE PSYCHOLOGISCHE PSYCHIATRISCHE ZORG B.V.,
2. KARIFY B.V.,

beide gevestigd te Utrecht,
eiseressen,
advocaat mr. M.C.S. de Boer te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CARIPHY B.V.,
gevestigd te Venlo,
gedaagde,
advocaat mr. N.D.L. Bennink te Enschede.

Eiseressen zullen hierna gezamenlijk IPPZ c.s. (in vrouwelijk enkelvoud) en gedaagde zal Cariphy genoemd worden. Waar nodig zullen eiseressen afzonderlijk worden aangeduid als IPPZ en Karify. De zaak is voor partijen behandeld door hun advocaten voornoemd.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 18 mei 2015, met producties 1 tot en met 16;
- de conclusie van antwoord van 9 september 2015, met producties 1 tot en met 7;
- het tussenvonnis van 7 oktober 2015 waarbij een comparitie van partijen is bevolen;
- de op 4 november 2015 ingekomen aanvullende productie 17 (proceskostenoverzicht ex artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)) van IPPZ c.s.;
- de op 4 november 2015 ingekomen aanvullende producties 8 en 9 (waaronder een proceskostenoverzicht ex artikel 1019h Rv) van Cariphy;
- de op 17 november 2015 ingekomen aanvullende productie 18 van IPPZ c.s.;
- de op 17 november 2015 ingekomen aangepaste productie 9 (proceskostenoverzicht) van Cariphy;
- het proces-verbaal van de comparitie van partijen van 19 november 2015;
- het emailbericht van 2 december 2015 van mr. Bennink met opmerkingen over het buiten aanwezigheid van partijen opgemaakte proces-verbaal van de comparitie van partijen;

-
- de brief van 11 december 2015 van mr. De Boer met opmerkingen over (voornoemd emailbericht van mr. Bennink ten aanzien van) het buiten aanwezigheid van partijen opgemaakte proces-verbaal van de comparitie van partijen.

1.2. Bij gelegenheid van de comparitie van partijen is de laat door IPPZ c.s. ingediende productie 18 toegelaten, nu Cariphy door overlegging van deze productie – mede gelet op de daarvoor door IPPZ c.s. opgegeven redenen – niet in haar belangen wordt geschaad. IPPZ c.s. heeft daarna bij diezelfde gelegenheid (mondeling) de grondslag van haar vorderingen vermeerderd door, gebaseerd op diezelfde productie, naast merkinbreuk op de al aangevoerde gronden (ook) merkinbreuk op niet eerder aangevoerde gronden aan die vorderingen ten grondslag te leggen. Daartegen heeft Cariphy bezwaar gemaakt. De rechtbank heeft de vermeerdering van de grondslag van de vorderingen wegens strijd met een goede procesorde niet toegestaan.

1.3. Vonnis is nader bepaald op heden.

2. De feiten

IPPZ c.s.

2.1. IPPZ c.s. is actief op het gebied van softwareontwikkeling en advies in onder meer de zorgsector. Karify is een volle dochteronderneming van IPPZ en is opgericht op 28 augustus 2013.

2.2. IPPZ c.s. brengt onder de merknaam KARIFY software op de markt waarmee zorgverleners online met de patiënt kunnen communiceren en zorg op maat kunnen verlenen, waaronder met kant en klare behandelmodules (hierna: de Karify-software). Gebruikers van de Karify-software zijn onder andere gezondheidscentra, ziekenhuizen, GGZ-instellingen, zelfstandige psychologen, therapeuten, huisartsen, diëtisten en fysiotherapeuten. Op de website van IPPZ wordt de Karify-software als volgt omschreven:

“Karify is patiënt-relatiemanagement software (PRM) voor zorgverleners voor online communicatie en zorg op maat. Karify helpt patiënten in hun gezondheidsmanagement, doordat zij medische gegevens kunnen opslaan, organiseren en verspreiden en contact kunnen leggen met hulpverleners.”

“Patiënten ontvangen door Healthspaces zorg op maat en vinden aanbod en diensten sneller. Karify maakt het voor uw organisatie mogelijk zorgprocessen anders vorm te geven en e-health eenvoudig te verweven met bestaande zorg. Met Karify bespaart uw organisatie tijd en verbetert u efficiëntie en de service naar de patiënt.”

“Bent u een gezondheidscentrum, ziekenhuis, GGZ-Instelling, zelfstandig psycholoog, therapeut, huisarts, diëtiste of fysiotherapeut dan is Karify voor u. Kies het plan dat past bij uw organisatie voor het maken en aanbieden van zorg vanuit uw eigen Healthspace(s).”

2.3. IPPZ is houdster van onder meer de volgende merkregistraties:

- het Benelux woordmerk KARIFY, gedeponeerd op 6 september 2012, ingeschreven onder nummer 0925311,
- het Benelux beeld/woordmerk **karify**, gedeponeerd op 11 januari 2013, ingeschreven onder nummer 0931471,
- het Uniewoordmerk KARIFY, ingeschreven op 12 april 2013 onder nummer 1165056 (op basis van een internationale registratie via WIPO met aanduiding van onder meer de Europese Unie),
- het Uniebeeld/woordmerk **karify**, ingediend op 21 mei 2014 en ingeschreven op 24 oktober 2014 onder nummer 012894309,

(hierna: de merken), alle ingeschreven voor (het ontwikkelen van) software (klassen 9 en 42), telecommunicatie (klasse 38) en medische dienstverlening (klasse 44).

2.4. IPPZ c.s. gebruikt de merken van IPPZ onder meer op de hierna afgebeelde wijze:



Cariphy

2.5. Cariphy is opgericht op 25 maart 2013. Zij brengt onder het merk CARIPHY software op de markt voor de health en fitness branche (hierna: de Cariphy-software). De Cariphy-software biedt aan professionals binnen die branche (personal trainers, sportschoolhouders en eerstelijns fysiotherapeuten) oefeningen met trainingsschema's ten behoeve van de instructie en begeleiding van de cliënten en cliënt- en agendabeheer, in de toekomst mogelijk nog uit te breiden met onder meer voedingsschema's. Op de website van Cariphy wordt het volgende over de Cariphy-software geschreven:

“Bij Cariphy geloven we in een gelukkig en gezond leven voor iedereen. Daarom bieden we tools die het voor health en fitness professionals mogelijk maken om hun klanten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.”

“Het Cariphy team werkt zich elke dag in het zweet om te begrijpen hoe health en fitness professionals het prettigst werken. In de toekomst wil Cariphy het meest complete softwarepakket voor health en fitness professionals kunnen bieden.”

“Cariphy maakt het voor health en fitness professionals mogelijk om makkelijk en efficiënt te werken. Onze software is ontwikkeld door een team van (medisch) personal trainers, fysiotherapeuten en voedingsdeskundigen.”

2.6. Cariphy is houdster van onder meer het Uniewoordmerk CARIPHY, ingediend op 28 augustus 2013 en ingeschreven op 6 januari 2014 onder nummer 012095428 voor

onder meer (het ontwikkelen van) software (klassen 9 en 42) en medische dienstverlening (klasse 44).

2.7. Cariphy gebruikt haar woordmerk onder meer op de volgende wijze:



Het geschil

2.8. Op 23 juni 2014 heeft IPPZ Cariphy doen sommeren de inbreuk op het merk KARIFY te staken. Cariphy heeft het gebruik van haar merk niet gestaakt.

2.9. Op 6 augustus 2014 heeft IPPZ bij het toenmalige Bureau voor de Harmonisering van de Interne Markt (BHIM), thans EUIPO, een nietigheidsprocedure tegen de inschrijving van het Uniewoordmerk CARIPHY ingezet op basis van haar oudere Benelux woordmerk KARIFY. De vordering is bij beslissing van 1 oktober 2015 afgewezen omdat IPPZ niet (tijdig) een Engelse vertaling van een door haar overgelegd Kamer van Koophandel-uittreksel had ingediend. IPPZ is van deze beslissing in beroep gegaan.

3. De vorderingen en het verweer

3.1. IPPZ c.s. vordert dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad,

- I) Cariphy zal verbieden, binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis, de naam CARIPHY, en iedere andere met het merk KARIFY van IPPZ overeenstemmende naam, te gebruiken ter aanduiding van waren en diensten gericht op zorgaanbieders, met inbegrip van fysiotherapeuten, in alle lidstaten van de Europese Unie, althans in de Benelux;
- II) Cariphy zal verbieden, binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis, de naam CARIPHY, en iedere andere met het merk KARIFY van IPPZ overeenstemmende naam, te gebruiken als handelsnaam voor haar onderneming;
- III) Cariphy zal veroordelen, binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis, haar statutaire naam zodanig te wijzigen dat de naam CARIPHY, of enige andere met het merk KARIFY van IPPZ overeenstemmende naam, geen deel meer uitmaakt van haar statutaire naam;
- IV) Cariphy zal veroordelen tot betaling aan IPPZ c.s. van een dwangsom van € 5.000,- per overtreding, en van € 500,- per dag dat een overtreding voortduurt, van de hiervoor onder I, II en III gevorderde verboden c.q. veroordeling;

1 februari 2017

-
- V) Cariphy zal veroordelen tot vergoeding van de schade die IPPZ c.s. heeft geleden als gevolg van de inbreuk op de merk- c.q. handelsnaamrechten van IPPZ c.s., welke schade nader opgemaakt zal worden bij staat en te vereffenen volgens de wet;
- VI) Cariphy zal veroordelen in de volledige kosten van deze procedure als bedoeld in artikel 1019h Rv.

3.2. IPPZ c.s. legt aan het gevorderde ten grondslag dat Cariphy gebruik maakt van de aanduiding CARIPHY (hierna: het teken), welk teken in sterke mate overeenstemt met het woord KARIFY in de merken, voor het aanbieden van waren/diensten die – in elk geval deels – soortgelijk zijn aan de waren/diensten waarvoor de merken zijn ingeschreven zodat, mede in aanmerking genomen de sterke onderscheidingskracht van de merken en de in elk geval voor wat betreft de fysiotherapeuten overlappende doelgroep van de beide software-producten, bij het in aanmerking komende publiek (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan. Cariphy maakt aldus inbreuk op de merken van IPPZ in de zin van artikel 9 lid 1 onder b GMVo¹ en artikel 2.20 lid 1 onder b BVIE². Tevens drijft Cariphy haar onderneming onder een handelsnaam die op verwarringwekkende wijze overeenstemt met de handelsnaam Karify, respectievelijk met de merken van IPPZ. Aldus handelt Cariphy ook in strijd met artikel 5, respectievelijk artikel 5a van de Handelsnaamwet (Hnw) en daarmee onrechtmatig jegens IPPZ c.s.

3.3. Cariphy voert gemotiveerd verweer.

3.3.1. Cariphy bestrijdt dat sprake is van merkinbreuk. Cariphy heeft tegen de daarop gegronde vorderingen van IPPZ c.s. ingebracht dat door het gebruik van het teken bij het in aanmerking komende publiek geen verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met de merken, nu geen overeenstemming bestaat tussen het teken en de merken, de Cariphy-software en de Karify-software mede vanwege de verschillen in functionaliteit totaal verschillende producten zijn en Cariphy enerzijds en IPPZ c.s. anderzijds zich op verschillende doelgroepen (consumenten en professionals buiten de medische sector respectievelijk zorgverleners) richten, waarbij ook in aanmerking moet worden genomen dat de merken geen sterke onderscheidingskracht hebben en dat het relevante publiek van complexe software een hoog aandachtsniveau zal hebben.

3.3.2. Cariphy bestrijdt ook dat sprake is van inbreuk op de handelsnaamrechten van IPPZ c.s. Van een handelen in strijd met artikel 5 Hnw is volgens haar geen sprake nu IPPZ geen onderneming drijft onder de naam KARIFY en Cariphy oudere handelsnaamrechten heeft dan Karify. Voor wat betreft het gestelde handelen in strijd met artikel 5a Hnw beroept Cariphy zich op de door haar gevoerde verweren ten aanzien van de gestelde merkinbreuk.

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

¹ Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk.

² Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen).

4. De beoordeling

Bevoegdheid

4.1. Voor zover de vorderingen zijn ingesteld ter zake van gestelde inbreuk op (per datum dagvaarding nog) Gemeenschapsmerken, is de rechtbank bevoegd daarvan kennis te nemen op grond van artikel 95 lid 1, 96 aanhef en onder a en 97 lid 1 jo. 98 lid 1 aanhef en onder a van de Uniemerkenverordening (UMVo)³ in combinatie met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk, aangezien Cariphy gevestigd is in Nederland. Voor zover de vorderingen zijn ingesteld ter zake van gestelde inbreuk op Benelux-merken is deze rechtbank internationaal bevoegd daarvan kennis te nemen op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE. De rechtbank is op grond van laatstgenoemd artikel ook relatief bevoegd omdat de gestelde inbreuk (ook) in het arrondissement Den Haag plaatsvindt. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op de Handelsnaamwet, althans onrechtmatige daad, is deze rechtbank bevoegd reeds omdat de bevoegdheid niet is bestreden.

Merkenrechtelijke grondslag

4.2. Van een inbreuk in de zin van artikel 9 lid 1 sub b UMVo (en artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE) is sprake als het teken en het merk zodanig overeenstemmen dat door het gebruik van het teken bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan. De vraag of gevaar voor verwarring bestaat moet globaal worden beoordeeld volgens de indruk die merk en teken bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval, waaronder met name de onderlinge samenhang tussen de mate van overeenstemming (gelijkenis) tussen het merk zoals dat is ingeschreven en het teken zoals dat wordt gebruikt en de mate van soortgelijkheid van waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven en die onder het teken worden aangeboden. Om de mate van overeenstemming tussen een merk en een teken te beoordelen moet de mate van visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis worden vastgesteld, alsmede in voorkomend geval het aan deze verschillende elementen te hechten belang, uitgaande van het min of meer vage herinneringsbeeld dat bij het relevante publiek blijft hangen. Daarbij moet in het bijzonder rekening worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen van het merk en het teken en in aanmerking worden genomen dat punten van overeenstemming zwaarder wegen dan punten van verschil. Voorts dient rekening te worden gehouden met het onderscheidend vermogen van het merk.

- *de gemiddelde consument en het aandachtsniveau*

4.3. Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van overeenstemming tussen een teken en een merk, van soortgelijkheid van waren en diensten en van verwarringsgevaar moet worden uitgegaan van de perceptie van het relevante publiek. Dat publiek bestaat uit

³ Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015. De inhoudelijke beoordeling van de gestelde inbreuk op de merken, die per datum dagvaarding nog Gemeenschapsmerken heetten en inmiddels Uniemerken heten, vindt *ex nunc* plaats op basis van de gewijzigde verordening.

de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken categorie van waren of diensten. Dat is in het onderhavige geval niet het grote publiek maar zijn professionele partijen.

4.4. Aanvankelijk heeft Cariphy betoogd dat, anders dan bij IPPZ c.s., haar software mede is gericht op 'consumenten' (klanten van voornoemde *professionals*), maar bij gelegenheid van de comparitie van partijen heeft zij gesteld dat alleen *professionals* iets met de software kunnen, hetgeen strookt met de onder 2.5 aangehaalde passages op haar website. De rechtbank gaat er daarom vanuit dat Cariphy net zo goed als IPPZ c.s. bij het verhandelen van de software enkel te maken heeft met professionele partijen.

4.5. De rechtbank begrijpt het standpunt van IPPZ c.s. zo dat zij zich enkel verzet tegen het gebruik door Cariphy van het teken CARIPHY ter aanduiding van waren en diensten voor zover Cariphy zich daarmee richt op professionele zorgaanbieders. Haar verbodsvordering is immers met die beperking geformuleerd.

4.6. Hoewel partijen twisten over de vraag of de professionele partijen waar Cariphy zich op richt net als de professionele potentiële afnemers van de Karify-software tot de medische sector behoren, lijken partijen het er over eens te zijn dat fysiotherapeuten die gebruik kunnen maken van de Cariphy-software met de potentiële afnemers van de Karify-software gemeen hebben dat zij zich met zorg bezig houden. Dat vindt steun in de eigen stelling van Cariphy dat de Cariphy-software gebruikt wordt door fysiotherapeuten die individuen begeleiden die kampen met (eenvoudige) klachten en in haar uitleg van het begrip eerstelijns fysiotherapie. Daarin geeft zij immers aan dat die lijn vaak de eerste, eenvoudige en best toegankelijke zorg bevat waarin de huisarts 'spin in het web' is. In die zin kan de rechtbank haar bij gelegenheid van de comparitie van partijen ingenomen stelling dat de fysiotherapeuten waar de Cariphy-software voor is bedoeld niet werkzaam zijn binnen of in het kader van zorg, niet volgen. Nu door Cariphy verder onbestreden is gesteld dat sport-schoolhouders en *personal trainers* niet als professionele zorgaanbieders kunnen worden aangemerkt, maken die *professionals* geen deel uit van het in aanmerking te nemen publiek. Het in aanmerking te nemen publiek bestaat aldus uit professionele partijen in de zorg, waaronder fysiotherapeuten.

4.7. Cariphy heeft zich op het standpunt gesteld dat bij dit in aanmerking te nemen publiek uit moet worden gegaan van een verhoogde mate van oplettendheid. Cariphy wijst daarbij op de prijs, de complexiteit en de technologische aard van (een licentie op) software zoals de Karify-software, naar de mogelijkheden waarvan potentiële klanten haars inziens uitgebreid onderzoek zullen verrichten. Ook (potentiële) klanten van de Cariphy-software zullen haars inziens marktonderzoek verrichten. IPPZ c.s. gaat bij gebreke van het stellen van bijzondere omstandigheden ten aanzien van het aandachtsniveau van het relevante publiek daarentegen kennelijk uit van een gemiddeld aandachtsniveau.

4.8. Aan Cariphy kan worden toegegeven dat vakmensen in de zorg tot op zekere hoogte oplettend zullen zijn bij het uitkiezen van ten behoeve van het werk te gebruiken producten, zoals de in het geding zijnde software. Dat neemt echter niet weg dat ook dit vakmatige publiek het soms moet hebben van de (vluchtige) totaalindrukken van de merken en het teken en niet steeds de mogelijkheid heeft om de merken en het teken rechtstreeks met elkaar te vergelijken.

4.9. In dat licht is van belang dat Cariphy heeft gesteld dat naast een betaalde versie ook een kosteloos te downloaden versie van haar software bestaat en bij gelegenheid van de comparitie van partijen heeft Cariphy aangegeven dat de *professionals* die interesse hebben in de Cariphy-software die software impulsief kunnen aanschaffen. Dat duidt niet op een grote mate van oplettendheid bij professionele partijen bij de aanschaf van de in het geding zijnde software en onderstreept dat ook deze *professionals* af kunnen gaan op het onvolmaakte beeld dat bij hen is achtergebleven. De rechtbank gaat daarom met IPPZ c.s. uit van een gemiddeld aandachtsniveau van het relevante publiek.

- *overeenstemming tussen de merken en het teken*

4.10. Tussen partijen is niet in geschil dat zowel IPPZ c.s. als Cariphy zelf de merken respectievelijk het teken op Engelse wijze uitspreken (als '*terrify*' maar dan beginnend met de k-klank). Als het al zo is, zoals Cariphy zonder enige onderbouwing aanvoert, dat het verschil in aantal letters tussen KARIFY en CARIPHY of het verschil tussen de 'k' en de 'c', althans de 'f' en de 'ph', een andere Engelstalige uitspraak van de merken ten opzichte van het teken meebrengt, dan is dat verschil zo marginaal dat nog steeds kan worden gesproken van volledige auditieve overeenstemming.

4.11. IPPZ c.s. heeft aangegeven dat haar marketing bestaat uit online adverteren, het versturen van mailings en het aanbieden van de Karify-software op grote congressen. Uitgaande daarvan, zal het publiek bij aankoop van de software gewoonlijk de merken steeds (ook) visueel (al dan niet naast auditief) waarnemen. Ook in het geval IPPZ c.s. haar software mondeling promoot, zoals mogelijk is op congressen, zal het publiek de merken immers visueel kunnen waarnemen, waarschijnlijk door middel van op de stand aangebrachte aankleding of daarop uitgesteld promotiemateriaal. Van het teken CARIPHY zal het relevante publiek doorgaans ook visueel kennis nemen, nu Cariphy onbetwist heeft gesteld dat zij zich voor de verkoop richt op *social media* en advertenties plaatst in sportgerelateerde vakbladen. Dat werpt de vraag op of voornoemde auditieve overeenstemming wordt geneutraliseerd door visuele en/of begripsmatige verschillen.

4.12. Voor wat betreft de visuele vergelijking is van belang dat de merken en het teken beide uit drie delen bestaan: KAR-I-FY en CAR-I-PHY. Die delen zijn visueel overeenstemmend vanwege de identieke -AR en I in het midden en dezelfde laatste letter Y. Het letterbeeld verschilt echter vanwege de afwijkende beginletter C en -PH in het teken en ook omdat het teken een letter meer heeft. Nu het woordbeeld overeenstemmend is maar ook duidelijke afwijkingen vertoont, is naar het oordeel van de rechtbank sprake van een redelijke mate van visuele overeenstemming. Dat geen sprake zou zijn van overeenstemming omdat KARIFY en CARIPHY in de praktijk op uiteenlopende wijzen in beeld worden gebracht (vergelijk r.o. 2.4 en 2.7), zoals Cariphy stelt, wordt verworpen. De inschrijving van de woordmerken dekt immers in beginsel alle schrijfwijzen van dat woord.

4.13. Die minder sterke visuele overeenstemming wordt echter goeddeels gecompenseerd door de klanken die het woordbeeld bij het relevante publiek oproept en (daarmee samenhangend) de begripsmatige vergelijking van de merken en het teken. De rechtbank gaat er namelijk van uit dat in elk geval een belangrijk deel van het relevante publiek alleen al bij het zien van het woord KARIFY – net als bij het woord CARIPHY – zal denken aan de Engelse wijze van uitspreken daarvan, mede omdat het publiek door de manier waarop IPPZ

c.s. haar merken gebruikt (zie r.o. 2.4, met de toevoeging 'connecting care') 'care' zal mee-lezen in KARIFY. Tussen partijen is niet in geschil dat IPPZ c.s. net als Cariphy voornamel-ijk communiceert door middel van haar logo met voornoemde toevoeging. Daarbij neemt de rechtbank ook in aanmerking dat het relevante publiek van de Karify-software *profession-als* in de zorg zijn, die goed bekend zijn met de Engelse taal en waarin de Engelse taal gangbaar is. In die zin gaat de rechtbank voorbij aan het standpunt van Cariphy dat het rele-vante publiek het merk KARIFY anders dan het teken CARIPHY 'op zijn Nederlands' zal uitspreken (als 'ka-ri-fie').

4.14. De wijze waarop het relevante publiek denkt dat de merken en het teken moet wor-den uitgesproken, is voorts nauw verbonden met de opvatting van dat publiek over de bete-kenis daarvan. De rechtbank volgt daarom IPPZ c.s. in haar stelling dat sprake is van be-gripsmatige overeenstemming tussen merk en teken nu zowel 'KAR-' als 'CAR-' verwijst naar het Engelse woord voor 'zorg', 'care', en verwerpt aldus het verweer van Cariphy dat het relevante publiek geen Nederlands of Engels wordelement uit merk of teken zou distil-leren. Wat betreft KARIFY legt IPPZ c.s. in de wijze waarop zij haar merken vooral ge-bruikt (vergelijk r.o. 2.4, met de toevoeging 'connecting care'), een nadrukkelijk verband met de zorg. In elk geval een belangrijk deel van het publiek zal daarom de 'KAR' in KA-RIFY opvatten als verwijzing naar 'care'. Dat geldt te meer nu het hiervoor gedefinieerde publiek juist uit zorgprofessionals bestaat. De wervende tekst van Cariphy op haar website (vergelijk r.o. 2.5, onder meer 'health professional') legt het verband met de zorg weliswaar impliciet, maar nog steeds voldoende duidelijk voor het relevante publiek. Dit wordt ver-sterkt doordat bij het uitspreken van het woord 'Cariphy' op Engelse wijze (zoals het pu-bliek dat volgens Cariphy zal doen), de klank van het woord 'care' wordt opgewekt. In die zin is dus sprake van volledige begripsmatige overeenstemming tussen (de begindelen van) merk en teken.

4.15. De slotsom inzake de overeenstemming is dat de auditieve en begripsmatige over-eenstemming volledig zijn en dat de mindere visuele overeenstemming onvoldoende (te-ge)gewicht in de schaal legt om die volledige auditieve en begripsmatige overeenstemming te neutraliseren. In samenhang beschouwd moet dus worden uitgegaan van een sterke over-eenstemming tussen merk en teken.

- *soortgelijkheid van de waren en diensten*

4.16. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan.

4.17. Niet in geschil is dat de merken zijn ingeschreven en worden gebruikt voor soft-ware en dat Cariphy haar teken ook gebruikt voor software. De aard van de betrokken waren is in die zin identiek.

4.18. Cariphy heeft erkend dat de Karify-software en de Cariphy-software gemeen heb-ben dat informatie wordt gekoppeld aan een klant, maar zij bestempelt software en het daar-mee koppelen van informatie aan een klant als generiek. Verder heeft zij de nadruk gelegd op de verschillen in functionaliteit van de software. Naar het oordeel van de rechtbank heeft

de Cariphy-software echter ook met de Karify-software gemeen dat het – niet alleen informatie koppelt aan een klant maar ook – de *zorg-professional* met in de software opgenomen modules (behandelingen c.q. trainingen) ondersteunt bij de daadwerkelijke begeleiding van de individuen die zich tot hem of haar wenden. Voor zover al juist is dat software en het daarmee koppelen van informatie aan een klant niet kan leiden tot de slotsom dat sprake is van soortgelijkheid, valt niet in te zien, en dat heeft Cariphy ook niet gesteld, dat de eigenschap van ondersteuning van de *zorg-professional* bij de daadwerkelijke begeleiding datzelfde lot zou delen. Alhoewel vast staat dat tussen de Karify-software en de Cariphy-software verschillen in functionaliteit bestaan, kennen de beide software-producten aldus wezenlijke overeenkomsten.

4.19. Daarbij komt dat de Cariphy-software en daarmee het teken van Cariphy, gelijk aan de inschrijving en het gebruik van de merken, voor wat betreft de fysiotherapeuten ook wordt gebruikt voor medische dienstverlening. Voor zover Cariphy heeft betoogd dat zij haar software niet gebruikt voor medische dienstverlening, nu zij zich met de Cariphy-software slechts richt op eerstelijns fysiotherapeuten zijnde *health professionals* en niet – zoals IPPZ c.s. – op tweedelijns fysiotherapeuten die in ziekenhuizen, verpleeghuizen en revalidatiecentra werken, wordt dat betoog gepasseerd. Daargelaten de vraag of een dergelijke strikte scheiding voor fysiotherapeuten in werkelijkheid bestaat, is onder 4.6 al overwogen dat uit de stellingen van Cariphy zelf volgt dat ook eerstelijns fysiotherapeuten zich met zorg (kunnen) bezig houden, met de huisarts als verwijzer. Het is niet voor niets (zoals staat in de tekst op haar website, zie 2.5) dat de Cariphy-software is ontwikkeld “door een team van (medische) *professionals*” naast verwijzingen in die tekst naar *health professionals*. Naar het oordeel van de rechtbank valt het via de Cariphy-software aanbieden van oefenschema’s door fysiotherapeuten aan individuen met (lichte) klachten daarom binnen de categorie medische dienstverlening. Cariphy heeft haar eigen merk overigens ook ingeschreven voor die warenklasse.

4.20. Uit het voorgaande volgt dat de aard van de beide producten identiek is (software) en dat die software belangrijke overeenkomsten kent, zowel in functionaliteit als in de gebruikers. De betrokken waren en diensten zijn daarmee in belangrijke mate soortgelijk. Dat de beide software-producten niet concurrerend of complementair zouden zijn, zoals Cariphy stelt, doet daar niet aan af.

- *gevaar voor verwarring*

4.21. Gelet op de sterke overeenstemming tussen de merken en het teken en de belangrijke mate van soortgelijkheid van de in het geding zijnde producten, mede in aanmerking genomen het gemiddeld aandachtsniveau, is de rechtbank van oordeel dat door het gebruik van het teken door Cariphy verwarring bij het relevante publiek kan ontstaan.

4.22. Het hiervoor al besproken argument van Cariphy dat zij zich richt op andere fysiotherapeuten dan IPPZ c.s., in samenhang met haar stelling dat IPPZ c.s. zich niet net als Cariphy richt op sportschoolhouders en *personal trainers*, begrijpt de rechtbank ook aldus dat de klantenkring van Cariphy een zodanig andere klantenkring is dan die van IPPZ c.s., dat van verwarring bij het in aanmerking komende publiek geen sprake kan zijn. De rechtbank verwerpt dit betoog. Dat in de zorg alleen tweedelijns fysiotherapeuten werkzaam zijn, en onder het Cariphy-publiek zich slechts eerstelijns fysiotherapeuten zouden bevinden, zoals

1 februari 2017

Cariphy stelt, betekent immers niet dat, zoals IPPZ c.s. onbestreden heeft gesteld, de producten/diensten van IPPZ c.s. en Cariphy niet bij dezelfde behandelaar, in casu een fysiotherapeut, terecht kunnen komen.

4.23. Zoals onder 4.8 en 4.9 al overwogen, neemt het feit dat het hier gaat om een vakmatig product voor *professionals* niet weg dat dit vakmatige publiek bij de in het geding zijnde software te kampen kan hebben met een vaag herinneringsbeeld van de merken en het teken. Gezien de overeenstemming tussen de merken en het teken en de soortgelijkheid van de betrokken waren, zijn de door Cariphy benadrukte verschillen in functionaliteit van de beide software-producten van onvoldoende gewicht om op zichzelf gevaar voor verwarring weg te nemen.

4.24. Naar het oordeel van de rechtbank wordt het gevaar voor verwarring evenmin weggenomen door het feit dat Cariphy met haar logo een andere schrijfwijze (door kleur, lettertype en (hoofd)letters) voor het teken gebruikt dan het logo van IPPZ c.s.. Het betreft in beide gevallen gestileerde schrijfwijzen van merken en teken waarbij de woorden als zodanig nog steeds dominant zijn (vergelijk de r.o. 2.4 en 2.7).

4.25. Voor een oordeel van merkinbreuk 'sub b' is daadwerkelijke verwarring niet vereist, zodat het argument van Cariphy dat geen daadwerkelijke verwarring is geconstateerd, wordt gepasseerd.

- *inbreuk*

4.26. De slotsom van het voorgaande is dat Cariphy een overeenstemmend teken gebruikt voor soortgelijke waren/diensten en, gelet op de overige aangevoerde omstandigheden, daardoor bij het relevante publiek verwarring kan ontstaan waaronder verwarring omtrent de herkomst. Cariphy maakt daarmee in elk geval inbreuk op de Uniemerken van IPPZ in de zin van artikel 9 lid 2 sub b UMVo.

Procedure EUIPO

4.27. Het is de rechtbank ambtshalve bekend dat na de verwijzing van deze zaak naar de rol voor vonnis de *Second Board of Appeal* van het EUIPO bij beslissing van 15 juli 2016 de beslissing van 1 oktober 2015 van de *Cancellation Division* (zie 2.9) heeft vernietigd en de zaak heeft terugverwezen. Ook is het de rechtbank ambtshalve bekend dat de *Cancellation Division* bij beslissing van 25 januari 2017 het merk CARIPHY nietig heeft verklaard voor goederen en diensten in – onder meer – de klassen 9, 42 en 44. Deze beslissing – die anders dan in de onderhavige zaak gaat over de geldigheid van het merk CARIPHY – is voor de uitkomst in deze zaak niet relevant.

Handelsnaamrecht

4.28. Cariphy heeft geen ander verweer gevoerd tegen het handelsnaamrechtelijke verwarringsgevaar dan zij in het kader van de merkinbreuk heeft gedaan. Gelet op de slotsom inzake de merkinbreuk, moet daarom de vraag of verwarring omtrent de herkomst van de waren van merkhouder c.q. handelsnaamgebruiker in de zin van artikel 5a Hnw te duchten valt, bevestigend beantwoord worden. De vorderingen voor zover gebaseerd op artikel 5a Hnw zijn daarmee voor de merkhouder IPPZ toewijsbaar.

1 februari 2017

4.29. Ten opzichte van Karify heeft Cariphy aangevoerd dat haar handelsnaamrechten ouder zijn dan de handelsnaamrechten van Karify, nu zij op 25 maart 2013 haar handelsnaam is gaan voeren en Karify eerst is opgericht op 28 augustus 2013. IPPZ c.s. heeft daartegen aangevoerd dat de naam Karify al in september 2012 als domeinnaam is geregistreerd en dat IPPZ al direct nadat ze die naam had bedacht met de naam Karify voor de software naar buiten zal zijn getreden, bijvoorbeeld naar externe ontwikkelaars, waarvan zij bewijs aanbiedt. Voor het drijven van een onderneming onder een bepaalde naam is echter niet voldoende dat de naam als domeinnaam is geregistreerd en ook niet dat de naam voor de toekomstige software extern is of wordt genoemd. Vereist is dat feitelijk onder die naam een onderneming wordt gedreven. Gesteld noch gebleken is dat IPPZ al voor de oprichting van Karify op 28 augustus 2013 feitelijk een onderneming heeft gedreven onder die naam. De rechtbank komt dan niet toe aan het aan IPPZ c.s. bieden van de mogelijkheid tot het leveren van bewijs. Dat brengt mee dat uit dient te worden gegaan van oudere handelsnaamrechten van Cariphy, zodat Cariphy geen inbreuk maakt op de handelsnaamrechten van Karify. De op het handelsnaamrecht gebaseerde vorderingen zullen dan ook jegens Karify worden afgewezen.

Vorderingen

4.30. De op merkenrechtelijke grondslag gebaseerde vorderingen zijn evenmin toewijsbaar jegens Karify als gevolg waarvan alle vorderingen voor zover ingesteld door Karify zullen worden afgewezen. IPPZ c.s. heeft immers niets gesteld waaruit kan volgen dat Karify naast IPPZ aanspraak kan maken op enige op de merkenrechtelijke grondslag gebaseerde vordering. Dat zij een volle dochteronderneming is van de merkhoudster IPPZ en dat Karify onder de naam KARIFY software op de markt brengt, is daarvoor in elk geval onvoldoende.

4.31. De rechtbank zal de gevorderde verboden herformuleren aangezien in de vorm als gevorderd Cariphy dient te worden verboden om binnen vijf dagen iets te doen, terwijl Cariphy volgens IPPZ c.s. juist een bepaald handelen dient te staken binnen die termijn.

4.32. In deze procedure is door IPPZ c.s. slechts het aanbieden van software aan zorgverleners (zoals fysiotherapeuten, maar niet sportschoolhouders en *personale trainers*, zie 4.5) aan de orde gesteld onder het teken Cariphy, althans het drijven van een onderneming onder die naam. Aangezien (dreiging van) enige andere inbreuk niet is gesteld of gebleken, zullen de verboden dienovereenkomstig worden beperkt.

4.33. De vordering tot wijziging van de statutaire naam van Cariphy zal worden afgewezen, al omdat een verbod op het gebruik van de handelsnaam Cariphy reeds volledige opheffing van de onrechtmatige toestand mee brengt. IPPZ c.s. heeft niet toegelicht waarom IPPZ daarnaast recht heeft op en belang heeft bij toewijzing van de vordering tot wijziging.

4.34. Teneinde executieproblemen te voorkomen, zullen de dwangsommen – die door Cariphy zijn bestreden als buitensporig – worden gematigd en gemaximeerd.

4.35. Cariphy heeft niet gemotiveerd betwist dat aannemelijk is dat IPPZ enige schade heeft geleden door het onrechtmatig handelen van Cariphy. De rechtbank zal daarom ter zake verwijzen naar de schadestaatprocedure.

Proceskosten in de procedure tussen IPPZ en Cariphy

4.36. In de procedure tussen IPPZ en Cariphy zal laatstgenoemde als de hoofdzakelijk in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten van IPPZ. IPPZ c.s. vordert voor IPPZ en Karify tezamen een bedrag van € 8.458,84 (inclusief verschotten) op grond van artikel 1019h Rv, welk bedrag door Cariphy niet is bestreden. Het door IPPZ c.s. gevorderde honorarium ligt dicht tegen het door de IE-indicatie-tarieven bepaalde maximum voor een eenvoudige zaak zonder repliek of dupliek aan, wat een aanwijzing is dat het honorarium redelijk en evenredig is. Het deel van het gevorderde bedrag dat als proceskosten van IPPZ kan worden aangemerkt, zal op de helft worden gesteld. Aan IPPZ zal dan ook een bedrag van € 4.229,42 aan proceskosten worden toegewezen.

Proceskosten in de procedure tussen Karify en Cariphy

4.37. In de procedure tussen Karify en Cariphy zal Karify als de in het ongelijk gestelde partij ten opzichte van Cariphy in haar proceskosten worden veroordeeld. Cariphy heeft haar proceskosten gesteld op € 15.589,58, tegen de hoogte waarvan IPPZ c.s. bezwaar heeft gemaakt, stellende dat op sommige punten onevenredig veel tijd aan de zaak is besteed en dat bepaalde kosten dubbel zijn opgevoerd. Cariphy heeft geen toereikende motivering gegeven waarom de kosten hoger zijn dan de IE-indicatie-tarieven. Gelet hierop zal de rechtbank de totale kosten aan de zijde van Cariphy met toepassing van de indicatie-tarieven voor IE-zaken begroten, oftewel op € 8.000,-. Het deel van dat bedrag dat als proceskosten ten opzichte van Karify kan worden aangemerkt, zal op de helft worden gesteld. Aan Cariphy zal dan ook een bedrag van € 4.000,- aan proceskosten worden toegewezen.

4.38. De gevorderde wettelijk rente over die proceskosten van Cariphy zal als onbestreden worden toegewezen.

4.39. De kostenveroordeling heeft betrekking op zowel de voor als de na de uitspraak gemaakte kosten, en levert daarom voor alle kosten, ook voor eventuele nakosten, een executoriale titel op (zie HR 19 maart 2010, NJ 2011, 237 en nog eens herhaald in HR 14 februari 2014, NJB 2014, 421). Een aparte veroordeling in de nakosten als gevorderd naast de kostenveroordeling blijft dan ook achterwege.

5. De beslissing

De rechtbank

In de procedure tussen IPPZ en Cariphy

5.1. beveelt Cariphy binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis het gebruik van het teken CARIPHY ter aanduiding van software gericht op zorgaanbieders, met inbegrip van fysiotherapeuten, in alle lidstaten van de EU te staken;

5.2. beveelt Cariphy binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis het gebruik van de handelsnaam Cariphy te staken;

5.3. veroordeelt Cariphy tot betaling aan IPPZ van een dwangsom van € 1.000,- per overtreding van de hiervoor opgelegde bevelen, en van € 250,- per dag dat een overtreding voortduurt, alles tot een maximum van € 50.000,-;

5.4. veroordeelt Cariphy tot vergoeding van de schade die IPPZ heeft geleden als gevolg van de inbreuk op de merkrechten van IPPZ, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

5.5. veroordeelt Cariphy in de kosten van de procedure, aan de zijde van IPPZ tot op heden begroot op € 4.229,42;

5.6. verklaart dit vonnis in zoverre uitvoerbaar bij voorraad;

5.7. wijst af het anders of meer gevorderde;

In de procedure tussen Karify en Cariphy

5.8. wijst de vorderingen af;

5.9. veroordeelt Karify in de kosten van de procedure, aan de zijde van Cariphy tot op heden begroot op € 4.000,-, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf de vijftiende dag na sommatie van Cariphy;

5.10. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. Knijff en in het openbaar uitgesproken op 1 februari 2017.

