

Vzgr Rb Rotterdam, 7 augustus 2008, Segment v Cimsolutions

The screenshot shows the Cimsolutions website. At the top left is the logo: a green circular graphic with a white center, followed by the text 'CIMSOLUTIONS' and 'Automation for Industry & Business'. Below the logo is a navigation menu with the text 'full service webportal partner voor e-gemeenten' and the 'sim' logo. The menu items include: 'Over SIMgroep', 'Nieuws', 'Oplossingen', 'SIMeducatie', 'Partners', and 'CV-NM'. There are also sections for 'Onze oplossing' and 'Laatste nieuws'.

MERKENRECHT**Geen verwarringsgevaar****Op grond van enkele auditieve overeenstemming van het eerste gedeelte van het merk CIMSOLUTIONS met SIM-tekens geen gevaar voor verwarring, vanwege geringe onderscheidend vermogen CIM**

Op grond van de enkele omstandigheid dat het eerste gedeelte (de eerste drie letters) van het merk 'CIMSOLUTIONS' en het eerste gedeelte (de eerste drie letters) van de tekens 'SIMgroep', 'SIMSITE', 'SIMWEB', 'SIMKASSA', 'SIMeFORM', 'SIMKLUIS', 'SIMBROKER', 'SIMBRI', 'SIMINTRA' en 'SIMMELDPUNT' auditief met elkaar overeenstemmen, kan niet worden aangenomen dat het publiek onmiskenbaar een verband zal leggen tussen voormeld merk en voormelde tekens. Anders dan Cimsolutions heeft betoogd, komt het bij de – overigens globale – beoordeling van het verwarringsgevaar niet uitsluitend aan op een vergelijking van de respectieve onderscheiden bestanddelen van merk en teken, maar dient die beoordeling te berusten op een vergelijking van merk en teken in hun geheel. De bestanddelen CIM en SIM zijn, zeker in de context waarin zij worden gebruikt, weinig onderscheidend. Daarbij is van belang dat voldoende aannemelijk is dat er op de markt vele namen zijn met een zelfde dan wel vergelijkbaar, in de zin van fonetisch identiek, voorvoegsel (zoals CYM, SYM, ZIM, ZYM). Hierdoor zullen in de totaalindruk die achterblijft bij het publiek dat met het merk en de tekens in hun geheel wordt geconfronteerd, de bestanddelen CIM en SIM niet domineren. Voorts is van belang dat de voorvoegsels CIM en SIM als bestanddelen van merk en tekens niet op zichzelf staan en dat er daarnaast onderscheidende beschrijvende bestanddelen zijn die verwarring kunnen voorkomen. Het gevaar dat het publiek bij confrontatie met één van de tekens van Segment denkt dat het met (een product van) Cimsolutions te maken heeft, is dan ook voorschans niet aanwezig. Daar komt bij dat niet is betwist dat het voor de betrokken waren of diensten van partijen in aanmerking komende publiek professionele en deskundige afnemers zijn die geacht worden goed te weten met wie ze zaken doen en dat gesteld noch gebleken is dat zich inmiddels (daadwerkelijk) verwarring heeft voorgedaan in de hiervoor bedoelde zin.

PROCESRECHT**Geen onherstelbare schade – art 1019e Rv****niet aannemelijk is dat Segment zich heeft ingeschreven op enige aanbesteding bij een overheidsinstelling, in het bijzonder de gemeente Den Haag, en in dat verband profiteert van de goede naam en reputatie van Cimsolutions**

Naar thans is gebleken is – anders dan aanvankelijk op basis van de informatie van Cimsolutions is geoordeeld – niet aannemelijk dat van een onherstelbare schade veroorzakende situatie sprake is. Reeds hierom kan de beschikking van 1 juli 2008 niet in stand blijven. Daartoe is redengevend dat niet aannemelijk is dat Segment zich heeft ingeschreven op enige aanbesteding bij een overheidsinstelling, in het bijzonder de gemeente Den Haag, en in dat verband profiteert van de goede naam en reputatie van Cimsolutions. Andere direct onherstelbare schade veroorzakende feiten en omstandigheden zijn gesteld noch gebleken. Voorts is niet aannemelijk dat een kort geding niet had kunnen worden afgewacht

Vindplaatsen: LJN: [BD9629](#); BIE 2009, nr. 50, p. 222

Vzgr Rb Rotterdam, 7 augustus 2008

(A.F.L. Geerdes)

Sector civiel recht

Zaak-/rolnummer: 310410 / KG ZA 08-627

Uitspraak: 7 augustus 2008

VONNIS in kort geding in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SEGMENT INTERACTIEVE MEDIA B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

eiseres,

procureur mr. M.W. Renzen,

advocaten mr. M.W. Renzen en mr. J. Considine,

- tegen -

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CIMSOLUTIONS B.V.,

gevestigd te Vianen,

gedaagde,

advocaat mr. P.P.J.M. Verhaag.

Partijen worden hierna aangeduid als "Segment" respectievelijk "Cimsolutions".

1 Het verloop van het geding

De voorzieningenrechter heeft kennis genomen van de volgende stukken:

- dagvaarding d.d. 16 juli 2008, met producties;

- pleitnotities en producties van mr. Renzen;

- pleitnotities en producties van mr. Verhaag.

De raadslieden van partijen hebben de respectieve standpunten toegelicht ter zitting van 24 juli 2008.

2 Het geschil

2.1 Cimsolutions is een onderneming die zich onder andere bezig houdt met het leveren van diensten op het gebied van industriële, technische en administratieve automatisering aan het bedrijfsleven en de overheid.

2.2 Segment is een onderneming die zich onder andere bezig houdt met het ontwikkelen, realiseren en onderhouden van interactieve media en het leveren van daaraan verbonden diensten aan (met name) overheden.

2.3 Cimsolutions gebruikt sinds 1993 de handelsnaam 'CIMSOLUTIONS'. Op 5 oktober 1993 heeft Cimsolutions het woordmerk 'CIMSOLUTIONS' in het register van het Benelux-Merkenbureau laten inschrijven voor klasse 9 (computers, computerapparatuur, computerprinters, computergeheugens en geregistreerde computerprogramma's) en klasse 42 (dienst-verlening met betrekking tot de industriële automatisering op het gebied van productie en logistiek waaronder ontwikkeling van software en advisering ter zake).

2.4 Sinds augustus 2007 gebruikt Segment de handelsnaam 'SIMSOLUTIONS'. Daarnaast gebruikt Segment voor het aanbieden van haar waren en diensten de tekens 'SIMgroep', 'SIMSITE', 'SIMWEB', 'SIMKASSA', 'SIMeFORM', 'SIMKLUIS', 'SIMBROKER', 'SIMBRI', 'SIMINTRA' en 'SIMMELDPUNT'.

2.5 Bij beschikking van 1 juli 2008 heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank, op verzoek van Cimsolutions, Segment bevolen tot het staken en gestaakt houden van de dreigende inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten van Cimsolutions, meer in het bijzonder door Segments gebruik van de tekens 'SIMgroep', 'SIMSITE', 'SIMWEB', 'SIMKASSA', 'SIMeFORM', 'SIMKLUIS', 'SIMBROKER', 'SIMBRI', 'SIMINTRA' en 'SIMMELD-PUNT'. Aan dit bevel is een dwangsom verbonden van € 5.000,= per overtreding, eerst te verbeuren vier weken na betekening van het bevel.

2.6 Op gronden als in de dagvaarding vermeld en ter zitting toegelicht, vordert Segment dat de voorzieningenrechter, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad en op de minuut:

1. (primair) de beschikking van 2 juli 2008 (naar de voorzieningenrechter begrijpt: 1 juli 2008) herziet, in die zin dat het verzochte integraal wordt afgewezen;

2. (subsidiar) de beschikking van 1 juli 2008 herziet, in die zin dat het Segment is toegestaan om de tekens 'SIMgroep', 'SIMSITE', 'SIMWEB', 'SIMKASSA', 'SIMeFORM', 'SIMKLUIS', 'SIMBROKER', 'SIMBRI', 'SIMINTRA' en 'SIMMELDPUNT', alsmede alle andere tekens met het voorvoegsel SIM te gebruiken, zulks met uitzondering van 'SIMSOLUTIONS';

3. (meer subsidiar) bepaalt dat de tenuitvoerlegging van de beschikking van 1 juli 2008 wordt opgeschort tot 1 september 2008, dan wel een in goede justitie te bepalen datum, alsmede dat deze beschikking eerst ten uitvoer mag worden gelegd nadat zekerheid is gesteld tot een bedrag van € 100.000,=, althans een in goede justitie te bepalen bedrag; een en ander met veroordeling van Cimsolutions in de werkelijke kosten van deze procedure, tot op heden begroot op € 15.000,=.

2.7 Cimsolutions voert gemotiveerd verweer, waarop hierna, voor zover van belang, wordt ingegaan.

2.8 Ter zitting van 24 juli 2008 heeft de voorzieningenrechter de tenuitvoerlegging van de beschikking van 1

juli 2008 opgeschort totdat in het onderhavige geding vonnis is geweest.

3 De beoordeling

3.1 Aan de beschikking van 1 juli 2008 ligt ten grondslag een verzoek van Cimsolutions ex artikel 1019e Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) tot het geven van een onmiddellijke voorziening bij voorraad houdende een bevel om dreigende inbreuk op haar rechten van intellectuele eigendom te voorkomen.

Cimsolutions heeft dat verzoek gebaseerd op artikel 5 van de Handelsnaamwet en artikel 2.20 lid 1 sub b van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE), daartoe stellende dat Segment met het gebruik van de handelsnaam "SIMSOLUTIONS" en de tekens 'SIMgroep', 'SIMSITE', 'SIMWEB', 'SIMKASSA', 'SIMeFORM', 'SIMKLUIS', 'SIMBROKER', 'SIMBRI', 'SIMINTRA' en 'SIMMELDPUNT' inbreuk maakt op het handelsnaam- c.q. merkrecht van Cimsolutions.

3.2 Bij faxbericht d.d. 19 mei 2008 (productie 2 bij inleidende dagvaarding) heeft Cimsolutions Segment verzocht om ieder verder gebruik van de handelsnaam "SIMSOLUTIONS" te staken en gestaakt te houden. In reactie daarop heeft Segment Cimsolutions bij faxbericht d.d. 27 mei 2008 (productie 3 bij inleidende dagvaarding) laten weten het gebruik van de handelsnaam "SIMSOLUTIONS" te staken en gestaakt te houden. Voldoende aannemelijk is geworden dat Segment zich voor wat betreft het staken en gestaakt houden van het gebruik van de handelsnaam "SIMSOLUTIONS" gedraagt zover redelijkerwijs mogelijk is en van haar gevergd kan worden. Gelet hierop is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat Cimsolutions geen belang (meer) heeft bij een voorziening ter zake. Dit betekent dat thans primair de vraag voorligt of voldoende aannemelijk is dat Segment met het gebruik van de tekens 'SIMgroep', 'SIMSITE', 'SIMWEB', 'SIMKASSA', 'SIMeFORM', 'SIMKLUIS', 'SIMBROKER', 'SIMBRI', 'SIMINTRA' en 'SIMMELDPUNT' een merkrecht van Cimsolutions schendt.

3.3 Vooropgesteld dient te worden dat een verzoek tot het geven van een onmiddellijke voorziening bij voorraad houdende een bevel om dreigende inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom te voorkomen, niet van eenvoudige aard is.

Bij een verzoekschrift ex artikel 1019e Rv, waarbij wordt afgeweken van het uitgangspunt dat de rechter alvorens op een verzoek (van niet eenvoudige aard) te beslissen, beide partijen in de gelegenheid stelt te worden gehoord, heeft de voorzieningenrechter dan ook beoordeeld of onherstelbare schade dreigt, die zo ernstig is dat een kort geding op tegenspraak niet kan worden afgewacht. Daarbij was de voorzieningenrechter aangewezen op de informatie van Cimsolutions.

Naar thans is gebleken is – anders dan aanvankelijk op basis van de informatie van Cimsolutions is geoordeeld – niet aannemelijk dat van een onherstelbare schade veroorzakende situatie sprake is. Reeds hierom kan de beschikking van 1 juli 2008 niet in stand blijven. Daar-

toe is redenevend dat niet aannemelijk is dat Segment zich heeft ingeschreven op enige aanbesteding bij een overheidsinstelling, in het bijzonder de gemeente Den Haag, en in dat verband profiteert van de goede naam en reputatie van Cimsolutions. Andere direct onherstelbare schade veroorzakende feiten en omstandigheden zijn gesteld noch gebleken. Voorts is niet aannemelijk dat een kort geding niet had kunnen worden afgewacht. Cimsolutions stelt wel dat in de (vakantie)maanden juli en augustus niet eerder dan op een termijn van acht weken een datum voor de behandeling in kort geding kon worden verkregen, maar dit betreft de situatie bij de rechtbank Den Haag. Naar de voorzieningenrechter ambtshalve bekend is, doet een dergelijke situatie zich bij de onderhavige rechtbank niet voor en kan – ook in de (vakantie)maanden juli en augustus – op (zeer) korte termijn een datum voor de behandeling in kort geding worden verkregen. De voorzieningenrechter vermag niet – zonder enige nadere toelichting dan wel onderbouwing – in te zien waarom Cimsolutions, voordat zij is overgegaan tot het indienen van het verzoekschrift ex artikel 1019e Rv, niet heeft getracht bij de onderhavige rechtbank een datum voor de behandeling in kort geding te verkrijgen, te meer nu zij daartoe – naar uit de in het geding gebrachte correspondentie tussen partijen volgt (in het bijzonder producties 6 tot en met 9 bij inleidende dagvaarding) – voldoende tijd en gelegenheid heeft gehad.

3.4 Echter, ook om een andere reden kan de beschikking van 1 juli 2008 niet in stand blijven. Voor een geslaagd beroep op artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE is in elk geval vereist dat merk en teken met elkaar overeenstemmen. Daarvan is sprake indien – mede gelet op de bijzonderheden van het gegeven geval en met name de onderscheidende kracht van het merk – merk en teken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek dat met het teken wordt geconfronteerd een verband tussen teken en merk wordt gelegd. Daarbij dient mede het verwarringsgevaar te worden betrokken. Naar voorlopig oordeel is daarvan geen sprake. Op grond van de enkele omstandigheid dat het eerste gedeelte (de eerste drie letters) van het merk 'CIMSOLUTIONS' en het eerste gedeelte (de eerste drie letters) van de tekens 'SIMgroep', 'SIMSITE', 'SIMWEB', 'SIMKASSA', 'SIMeFORM', 'SIMKLUIS', 'SIMBROKER', 'SIMBRI', 'SIMINTRA' en 'SIMMELDPUNT' auditief met elkaar overeenstemmen, kan niet worden aangenomen dat het publiek onmiskenbaar een verband zal leggen tussen voornamed merk en voornamed tekens. Anders dan Cimsolutions heeft betoogd, komt het bij de – overigens globale – beoordeling van het verwarringsgevaar niet uitsluitend aan op een vergelijking van de respectieve onderscheiden bestanddelen van merk en teken, maar dient die beoordeling te berusten op een vergelijking van merk en teken in hun geheel. De bestanddelen CIM en SIM zijn, zeker in de context waarin zij worden gebruikt, weinig onderscheidend. Daarbij is van belang dat voldoende aannemelijk is dat er op de markt vele namen

zijn met een zelfde dan wel vergelijkbaar, in de zin van fonetisch identiek, voorvoegsel (zoals CYM, SYM, ZIM, ZYM). Hierdoor zullen in de totaalindruk die achterblijft bij het publiek dat met het merk en de tekens in hun geheel wordt geconfronteerd, de bestanddelen CIM en SIM niet domineren. Voorts is van belang dat de voorvoegsels CIM en SIM als bestanddelen van merk en tekens niet op zichzelf staan en dat er daarnaast onderscheidende beschrijvende bestanddelen zijn die verwarring kunnen voorkomen. Het gevaar dat het publiek bij confrontatie met één van de tekens van Segment denkt dat het met (een product van) Cimsolutions te maken heeft, is dan ook voorhands niet aanwezig. Daar komt bij dat niet is betwist dat het voor de betrokken waren of diensten van partijen in aanmerking komende publiek professionele en deskundige afnemers zijn die geacht worden goed te weten met wie ze zaken doen en dat gesteld noch gebleken is dat zich inmiddels (daadwerkelijk) verwarring heeft voorgedaan in de hiervoor bedoelde zin.

3.5 Het hiervoor overwogene, zowel afzonderlijk als in onderlinge samenhang bezien, leidt tot de conclusie dat de primaire vordering van Segment zal worden toegewezen, in die zin dat de beschikking van 1 juli 2008, houdende het bevel als onder 2.5 weergegeven, zal worden herzien als na te melden.

3.6 Cimsolutions zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de proceskosten. Mede gelet op de als zodanig niet weersproken in het geding gebrachte specificatie worden deze kosten op de voet van artikel 1019h Rv aan de zijde van Segment begroot op €15.000,=.

4 De beslissing

De voorzieningenrechter,

herziet de beschikking van de voorzieningenrechter van deze rechtbank, gegeven op 1 juli 2008 op het verzoek van Cimsolutions aldus, dat het daarin verzochte bevel alsnog wordt geweigerd en het overigens verzochte alsnog wordt afgewezen;

veroordeelt Cimsolutions in de proceskosten, aan de zijde van Segment tot op heden begroot op €15.000,=; verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad; wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.F.L. Geerdes, voorzieningenrechter, in tegenwoordigheid van mr. M. Boot.