

Vzgr Rb Den Haag, 17 april 2009, New-It v Libra



SLAAFSE NABOOTING

Geen bescherming tegen nabootsing merk zonder beroep op merkinschrijving

- [Artikel 2.19\(1\) BVIE verzet zich naar voorlopig oordeel ook tegen het invoeren van de bescherming van een merk door een partij die er uitdrukkelijk voor kiest geen beroep te doen op de inschrijving daarvan.](#)

Gegeven het feit dat New-It zich niet beroept op de inschrijving van het teken i-PAS als merk, doet niet terzake dat New-It dat teken als merk is gaan gebruiken voordat Libra zich van het teken IPAS is gaan bedienen. New-It kan zich niet via de algemene regels van onrechtmatige daad verzetten tegen het gebruik van het teken IPAS door Libra op grond van haar enkele gebruik van dat merk. Artikel 2.19 lid 1 van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) bepaalt namelijk dat niemand, welke vordering hij ook instelt, bevoegd is in rechte bescherming in te roepen voor een teken dat als merk kan worden beschouwd tenzij hij zich kan beroepen op een inschrijving van het door hem gedeponeerde merk. Die bepaling verzet zich naar voorlopig oordeel ook tegen het invoeren van de bescherming van een merk door een partij die er uitdrukkelijk voor kiest geen beroep te doen op de inschrijving daarvan.

HANDENSNAAMRECHT

Geen ouder gebruik handelsnaam

- [De voorzieningenrechter acht voorshands onvoldoende aannemelijk dat New-It of Pensioenkring haar onderneming onder die naam heeft gedreven voordat Libra is gestart met het gewraakte gebruik van het teken IPAS.](#)

In dit verband stelt de voorzieningenrechter voorop dat uit de eigen stellingen van New-It volgt dat Libra het teken IPAS al in mei 2004 gebruikte. (...). Hetgeen New-It daarnaast naar voren heeft gebracht ondersteunt naar voorlopig oordeel onvoldoende dat het teken i-PAS als handelsnaam is gebruikt. Het feit dat Pensioenkring in 2003 i-PAS (gedurende een paar maanden) heeft ingeschreven in het handelsregister als een van haar handelsnamen volstaat niet.

- [De enkele inschrijving van een handelsnaam in het handelsregister creëert geen handelsnaamrecht als het teken niet ook als zodanig wordt gebruikt.](#)

- [Hetzelfde geldt voor de registratie van de domeinnaam i-pas.nl. De enkele registratie van een domeinnaam creëert geen handelsnaamrecht als de domeinnaam niet als handelsnaam wordt gebruikt.](#)

De overige producties van New-It geven wel blijk van gebruik van het teken i-PAS, maar slechts ter onderscheiding van het online pensioensysteem (dat wil zeggen: als merk) en niet als naam van de onderneming (dat wil zeggen: als handelsnaam). In de producties wordt i-PAS, blijkens de onder 2.3 e.v. opgenomen citaten, uitdrukkelijk gepresenteerd als naam van dat pensioensysteem en wordt de onderneming steeds aangeduid onder een eigen naam, zoals Pensioenkring, New-IT en Tomorrow Pensioenconsultants. Gelet daarop kan niet worden volgehouden dat i-PAS (mede) werd gebruikt als handelsnaam.

Vindplaatsen:

Vzgr Rb Den Haag, 17 april 2009

(P.H. Blok)

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 329882 / KG ZA 09-150

Vonnis in kort geding van 17 april 2009

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NEW-IT B.V., gevestigd te Noordbeemster, eiseres,

advocaat mr. A.P. Leembruggen, te Amsterdam, tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LIBRA CORPORATE SERVICES B.V., gevestigd te 's-Gravenhage, gedaagde,

advocaat mr. H. Maatjes, te Amsterdam.

Partijen zullen hierna New-It en Libra genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 23 februari 2009,
- de door New-It overgelegde producties 1-27,
- de door Libra overgelegde producties 1-14,
- de mondelinge behandeling en de pleitnota die partij en ter gelegenheid daarvan hebben overgelegd.

1.2. Vonnis is bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. New-It, Pensioenkring B.V. (hierna: Pensioenkring) en Tomorrow Pensioenconsultants B.V. (hierna: Tomorrow Pensioenconsultants) zijn dochters van Tomorrow Holding B.V. (hierna: Tomorrow Holding).

2.2. Pensioenkring heeft onder meer gehandeld onder de namen New-IT en Tomorrow Internetservices.

2.3. Pensioenkring heeft in 2001 een Internet Pensioen Administratie Systeem genaamd i-PAS ontwikkeld.

2.4. Op 1 oktober 2002 heeft Pensioenkring de domeinnaam i-pas.nl geregistreerd.

2.5. In een artikel voor de Kamerkrant van augustus 2003 staat onder meer de volgende tekst:

Tomorrow® Pensioenconsultants, een gespecialiseerd en landelijk werkend pensioenadviesbureau voor het Midden- en Kleinbedrijf, heeft een unieke applicatie waarbij alle administratieve, communicatieve en commerciële problemen geheel zijn opgelost: I-PAS© een unieke E-CRM toepassing voor de pensioenbranche.

2.6. In een handleiding van de i-PAS software uit januari 2003 staat onder meer de volgende tekst:

Informatie over New-It® en het crm-softwareprogramma I-Pas © In de bijgesloten informatie wordt nader ingegaan op onze organisatie en de softwaretoepassing I-Pas© die in nauwe samenwerking tussen New-It® en eSEARCH™ is ontwikkeld. Onze organisatie New-It is in 1999 opgericht [...]

2.7. In een artikel in VVP Weekblad van 24 juni 2003 staat onder meer de volgende tekst:

New-IT uit De Rijp [...] en Vorima Internetdiensten hebben de I-Pas (Internet Pensioen Administratie Systeem) ontwikkeld.

2.8. In een brochure van Pensioenkring staat onder meer de volgende tekst:

*Wie zijn wij
Pensioenkring® B.V. is een jonge organisatie die zich richt op de pensioenmarkt [...]
Onze producten en diensten
[...]
I-PAS©2005*

Een onmisbare tool in de filosofie van Pensioenkring® is I-PAS©2005. Een uniek, in de praktijk, ontwikkeld systeem [...]

2.9. Op 14 april 2006 hebben New-It in oprichting, Pensioenkring en Tomorrow Holding een document getiteld "Overdracht Handelsnaam en Internet domeinnaam: I-PAS" ondertekend. In het document staat onder meer de volgende tekst:

Tomorrow [Pensioenkring en Tomorrow Holding, Rb] draagt hierbij per ingang van 13 april 2006 onvoorwaardelijk en zonder enige beperking over aan New-It alle rechten op de "handelsnaam" [IPAS, Rb]. New-It aanvaardt deze overdracht van de rechten op de merken. Tomorrow draagt hierbij per ingang van 13 april 2006 onvoorwaardelijk en zonder enige beperking over aan New-It alle rechten op de "internet domeinnaam" [i-pas.nl, Rb]. New-It aanvaardt deze overdracht van de rechten op de merken.

2.10. Op 19 juni 2006 is New-It opgericht.

2.11. Libra houdt zich bezig met onder meer de ondersteuning van financiële dienstverleners bij het optimaliseren van communicatieprocessen. Libra heeft software ontwikkeld waarmee klanten een financiële planning met betrekking tot hun pensioen kunnen maken. Libra presenteert die applicatie onder de naam "Integraal Pensioen Advies Systeem" en de afkorting daarvan "IPAS".

3. Het geschil

3.1. New-It vordert – samengevat – een verbod op inbreuk op haar handelsnaamrechten en op onrechtmatig handelen jegens haar, op straffe van een dwangsom van

€ 10.000,00 en met veroordeling van Libra in de redelijke en evenredige proceskosten in de zin van artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).

3.2. Aan haar vorderingen legt New-It ten grondslag dat Libra met het gebruik van het teken IPAS inbreuk maakt op haar handelsnaamrecht, althans onrechtmatig jegens haar handelt.

3.3. Libra voert verweer en concludeert tot afwijzing van de vorderingen, met veroordeling van New-It in de redelijke en evenredige proceskosten in de zin van artikel 1019h Rv. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling merk

4.1. Ter zitting heeft New-It ter sprake gebracht dat haar moederverenootschap, Tomorrow Holding, houster is van onder meer het Beneluxwoordmerk i-PAS dat na depot van 27 maart 2008 is ingeschreven onder nummer 0841229 voor onder meer advisering over en ontwikkeling van programmering op het gebied van de administratie van pensioenen in klasse 9, 38 en 42 (de datum van inschrijving is niet genoemd). Op vragen van de voorzieningenrechter heeft New-It ter zitting bij monde van haar advocaat uitdrukkelijk verklaard dat in deze procedure geen beroep wordt gedaan op deze merkinschrijving omdat Libra het teken IPAS al gebruikte op het moment van het depot van het merk. Gelet daarop moet de voorzieningenrechter die merkinschrijving buiten beschouwing laten, wat er ook zij van de motivering die New-It geeft voor haar keuze.

onrechtmatige daad

4.2. Gegeven het feit dat New-It zich niet beroept op de inschrijving van het teken i-PAS als merk, doet niet terzake dat New-It dat teken als merk is gaan gebruiken voordat Libra zich van het teken IPAS is gaan bedienen. New-It kan zich niet via de algemene regels van onrechtmatige daad verzetten zich het gebruik van het teken IPAS door Libra op grond van haar enkele gebruik van dat merk. Artikel 2.19 lid 1 van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) bepaalt namelijk dat niemand, welke vordering hij ook instelt, bevoegd is in rechte bescherming in te roepen voor een teken dat als merk kan worden beschouwd tenzij hij zich kan beroepen op een inschrijving van het door hem gedeponeerde merk. Die bepaling verzet zich naar voorlopig oordeel ook tegen het inroepen van de bescherming van een merk door een partij die er uitdrukkelijk voor kiest geen beroep te doen op de inschrijving daarvan.

handelsnaam

4.3. Evenmin kan New-It een beroep doen op een handelsnaamrecht. De voorzieningenrechter acht voorshands onvoldoende aannemelijk dat New-It of Pensioenkring haar onderneming onder die naam heeft gedreven voordat Libra is gestart met het gewraakte gebruik van het teken IPAS.

4.4. In dit verband stelt de voorzieningenrechter voorop dat uit de eigen stellingen van New-It volgt dat Libra het teken IPAS al in mei 2004 gebruikte. Dat betekent

dat de producties van New-It die betrekking hebben op gesteld handelsnaamgebruik in de periode vanaf mei 2004 buiten beschouwing moeten worden gelaten (productie 6: productsheets 2005 en 2008; productie 7 powerpointpresentaties 2006; productie 8: ongedateerde foto's van auto's; productie 9: brochure i-PAS 2008; productie 11: artikel in VVP Weekblad van juni 2004; productie 12: artikel in Ondernemersbelang van september 2007; productie 13: persberichten van maart, april en juni 2008; productie 17: mailing van mei/juni 2004; productie 18: beurs in mei 2004; productie 19: kringmeeting in 2005).

4.5. Hetgeen New-It daarnaast naar voren heeft gebracht ondersteunt naar voorlopig oordeel onvoldoende dat het teken i-PAS als handelsnaam is gebruikt. Het feit dat Pensioenkring in 2003 i-PAS (gedurende een paar maanden) heeft ingeschreven in het handelsregister als een van haar handelsnamen volstaat niet. De enkele inschrijving van een handelsnaam in het handelsregister creëert geen handelsnaamrecht als het teken niet ook als zodanig wordt gebruikt. Hetzelfde geldt voor de registratie van de domeinnaam i-pas.nl. De enkele registratie van een domeinnaam creëert geen handelsnaamrecht als de domeinnaam niet als handelsnaam wordt gebruikt. De overige producties van New-It geven wel blijk van gebruik van het teken i-PAS, maar slechts ter onderscheiding van het online pensioensysteem (dat wil zeggen: als merk) en niet als naam van de onderneming (dat wil zeggen: als handelsnaam). In de producties wordt i-PAS, blijkens de onder 2.3 e.v. opgenomen citaten, uitdrukkelijk gepresenteerd als naam van dat pensioensysteem en wordt de onderneming steeds aangeduid onder een eigen naam, zoals Pensioenkring, New-IT en Tomorrow Pensioenconsultants. Gelet daarop kan niet worden volgehouden dat i-PAS (mede) werd gebruikt als handelsnaam. Daar komt bij dat in een aantal producties i-PAS wordt gebruikt door een andere onderneming dan Pensioenkring, namelijk Tomorrow Pensioenconsultants (productie 4: artikel in Kamerkracht; productie 11: artikel in VVP Weekblad; productie 12: artikel in Ondernemersbelang; productie 17: mailing van mei/juni 2004; productie 18: beurs in mei 2004; productie 27: correspondentie uit 2001). Ook om die reden steunen de betreffende producties de stelling van New-It dat Pensioenkring de handelsnaam i-PAS heeft gevoerd, niet.

4.6. Geconcludeerd moet dus worden dat voorshands niet kan worden aangenomen dat Pensioenkring i-PAS als handelsnaam voerde op het moment dat Libra het teken IPAS begon te gebruiken. Reeds daarom moet het beroep van New-It op dit handelsnaamgebruik worden verworpen, nog daargelaten of het handelsnaamrecht geldig aan New-It zou zijn overgedragen indien er wel sprake was geweest van handelsnaamgebruik (hetgeen Libra betwist).

conclusie

4.7. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat de vorderingen van New-It moeten worden afgewezen.

4.8. New-It zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld als bedoeld in ar-

tikel 1019h Rv. De kosten aan de zijde van Libra worden overeenkomstig haar onweersproken specificatie begroot op € 7.615,58 aan advocaatkosten, te vermeerderen met € 262,00 aan vast recht. Bij de begroting van de advocaatkosten is de BTW buiten beschouwing gelaten omdat aangenomen moet worden dat Libra dat deel van de factuur van haar advocaat kan verrekenen.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt New-It in de proceskosten, aan de zijde van Libra tot op heden begroot op € 7.877,58.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.H. Blok en in het openbaar uitgesproken op 17 april 2009.