

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling Civiel recht
handelskamer

locatie Utrecht

zaaknummer / rolnummer: C/16/362960 / KG ZA 14-106

Vonnis in kort geding van 26 maart 2014

in de zaak van

de besloten vennootschap
CASH SOFTWARE B.V.,
statutair gevestigd te 's-Gravenhage,
eiseres,
advocaat mr. H.L. Duijm te Alphen aan den Rijn,

tegen

de besloten vennootschap
REELEEZEE B.V.,
gevestigd en kantoorhoudende te Breukelen,
gedaagde,
advocaat mr. G.S.P. Vos te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Cash Software en Reeleezee genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 21 februari 2014 met producties, genummerd 1 tot en met 7;
- de bij brief van 7 maart 2014 ingediende producties, genummerd 1 tot en met 20, van de zijde van Reeleezee;
- de bij faxbericht van 10 maart 2014 ingediende aanvullende productie 20, van de zijde van Reeleezee;
- de bij faxbericht van 11 maart 2014 ingediende producties, genummerd 8 en 9, van de zijde van Cash Software;
- de mondelinge behandeling gehouden op 11 maart 2014;
- de pleitnota van de zijde van Cash Software;
- de pleitnota van de zijde van Reeleezee.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Cash Software exploiteert een onderneming die zich sinds 1989 bezig houdt met het ontwikkelen, produceren en uitgeven van standaard software. Haar dienstverlening bestaat uit het op de markt brengen van standaard bedrijfssoftware op administratief gebied (onder meer voorraadbeheer, personeels-, salaris- en financiële administratie en (online)boekhouding). Cash Software biedt haar modules zowel online als offline aan. Cash Software gebruikt de domeinnaam www.cash.nl.

2.2. Cash Software heeft op 26 februari 1999 het woordmerk 'CASH' bij het Benelux-bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna te noemen: BBIE) gedeponeerd, onder depotnummer 0651456. Cash Software heeft haar woordmerk geregistreerd voor de klassen 9, 16, 35, 38, 41 en 42.

2.3. Reeleezee exploiteert sinds 2002 een onderneming die zich bezig houdt met de ontwikkeling en exploitatie van software. Reeleezee heeft - onder meer - een online kassasysteem ontwikkeld dat werkt door toepassing van een app. Sinds januari 2014 biedt zij deze dienst aan onder de naam 'Cashr'. Reeleezee gebruikt de domeinnaam www.cashr.nl.

2.4. Reeleezee heeft het gemeenschaps(woord)merk 'Cashr' bij het Office for the Harmonisation of the Internal Market (OHIM) gedeponeerd, onder nummer 011989605. Dit woordmerk is op 19 december 2013 geregistreerd en ingeschreven voor de klassen 9, 35 en 42.

3. Het geschil

- 3.1. Cash Software vordert, na wijziging van eis, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:
- I. Reeleezee te veroordelen om iedere inbreuk op de handelsnaam- en/of merkrechten van Cash Software te staken en gestaakt te houden, waaronder ieder gebruik van een teken bestaande uit het woord 'cash', al dan niet met een domeinnaam, extensie of een voor-, tussen- en/of achtervoegsel, al dan niet als domeinnaam, handelsnaam of onderscheidingsteken voor activiteiten die gelijk zijn aan of overeenstemmen met die van Cash Software;
 - II. Reeleezee te veroordelen om Google te verzoeken het merk te verwijderen en alles te doen wat binnen haar mogelijkheden ligt om zulks te bewerkstelligen; Reeleezee te veroordelen om binnen drie dagen nadat Reeleezee door Cash Software erop attent is gemaakt dat haar handelsnaam nog op een bepaalde website van een derde staat vermeld, aan de desbetreffende websitehouder per e-mail een verzoek te sturen om de vermelding van haar inbreuk makende handelsnaam te wijzigingen in een andere handelsnaam, onder verzending van een afschrift aan de advocaat van Cash Software;
 - III. te bepalen dat Reeleezee een dwangsom verbeurt bij overtreding van het hiervoor onder I, II en III gevorderde;
 - IV. te bepalen dat de termijn ex artikel 1019i Rv wordt gesteld op zes maanden vanaf de datum waarop dit vonnis in kracht van gewijsde is gegaan;
 - V. Reeleezee te veroordelen in de volledige proceskosten van dit geding ex artikel 1019h Rv, vermeerderd met de wettelijke rente.

3.2. Reeleezee voert verweer.

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

4. De beoordeling

Relatieve bevoegdheid

4.1. De rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, is op grond van artikel 4.6 lid 1 van het Benelux Verdrag Intellectuele Eigendom (hierna te noemen: BVIE) bevoegd om van de vordering van Cash Software kennis te nemen, omdat Reeleezee is gevestigd in Breukelen.

Spoedeisend belang

4.2. De voorzieningenrechter is van oordeel dat reeds uit de aard van de zaak - de door Cash Software gestelde voortdurende inbreuk op haar merkenrechten - voortvloeit dat Cash Software een spoedeisend belang heeft bij haar vordering. Overigens is het spoedeisend belang niet door Reeleezee betwist.

Merkinbreuk

4.3. Cash Software legt aan dit gedeelte van de vordering ten grondslag dat Reeleezee inbreuk maakt op haar merkrecht - het woordmerk CASH - in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE en vordert op grond daarvan een verbod om CASHR te gebruiken. Cash Software stelt hiertoe, samengevat, dat Reeleezee in het economisch verkeer voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten een teken gebruikt dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk van Cash Software, waardoor bij het publiek verwarringsgevaar kan ontstaan inhoudende het gevaar van associatie met het merk. Het woord CASHR is gelijk aan, dan wel stemt in hoge mate (auditief, visueel en begripsmatig) overeen met, het woordmerk CASH van Cash Software. Verder geniet CASH landelijke bekendheid en heeft het mede daardoor onderscheidend vermogen. Tot slot is sprake van verwarringsgevaar als gevolg van het identieke karakter van beide tekens en de indruk die bij het gemiddelde publiek bestaat. Cash Software stelt dat zij de laatste week diverse malen telefonisch is benaderd met de vraag of Cash Software kassasystemen verkoopt.

4.4. Reeleezee betwist dat zij inbreuk maakt op het woordmerk CASH en voert hiertoe, samengevat, het volgende aan. Beide partijen onderscheiden zich van elkaar gelet op de door hen aangeboden waren en diensten. Cash Software levert haar producten aan op fysieke informatiedragers voor pc's en netwerken. Reeleezee biedt daarentegen haar automatiseringsdiensten slechts online aan. Bovendien tracht Cash Software met het gevorderde verbod een gangbaar Nederlands woord te monopoliseren, hetgeen niet mogelijk is. Voorts is het kassasysteem dat door Reeleezee aangeboden wordt door middel van een app niet gelijksoortig aan de door Cash Software aangeboden waren en diensten onder het woordmerk CASH. De aard van de producten is verschillend. Een kassafunctie door middel van een app is niet soortgelijk aan financiële administratieve software. Verder voert Reeleezee aan dat Cash Software niet heeft aangetoond dat sprake is van verwarringsgevaar. Tot slot heeft het woordmerk CASH volgens Reeleezee geen onderscheidend vermogen. Dit in tegenstelling tot CASHR. Dat CASH landelijk grote bekendheid geniet, is niet aangetoond.

4.5. In deze procedure dient beoordeeld te worden of Cash Software voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de bodemrechter tot het oordeel zal komen dat Reeleezee door het gebruik van CASHR inbreuk maakt op het woordmerk CASH van Cash Software.

4.6. Primair voert Reeleezee aan dat het teken CASH geen merk is omdat het teken uitsluitend beschrijvend is voor een essentieel kenmerk van de door Cash Software ingeschreven - relevante - waren en diensten. De dienstverlening van CASH is gelegen op het gebied van financiën en heeft dus te maken met geld: 'cash'. Cash Software verwijst bovendien zelf naar de betekenis van geld, zie de afbeeldingen van bankbiljetten op haar website. CASH heeft voorts geen onderscheidend vermogen, mede gelet op de vele (merken handelsnaam) registraties en app's die het woord 'cash' bevatten. In de bodemprocedure kan dan ook met succes de nietigheid van het merk CASH worden inroepen, zodat Cash Software thans geen beroep kan doen op merkenrechtelijke bescherming, aldus Reeleezee.

4.7. Cash Software heeft tegen deze stellingen van Reeleezee aangevoerd dat het onderscheidend vermogen is getoetst door het BBIE in het kader van het depot. Uit het feit dat het woordmerk is ingeschreven, blijkt dat het merk voldoende onderscheidend vermogen heeft. Daarom is niet aannemelijk dat een bodemrechter over zal gaan tot nietigverklaring van het merk. Bovendien is CASH geen omschrijving van de diensten van Cash Software. Cash betekent immers contant geld.

4.8. Bovengenoemd primair verweer van Reeleezee slaagt niet. Niet aannemelijk is dat CASH uitsluitend beschrijvend is voor de waren en/of diensten die daarmee door Cash Software worden aangeboden. Het woord 'cash' betekent contant geld; tegenhanger van giraal geld. Cash Software biedt (standaard)software aan dat betrekking heeft op financiële betalingssystemen. Weliswaar ziet de dienstverlening indirect op de verwerking van geldstromen, maar dat kan niet gelijk worden gesteld met 'contant geld'. De naam CASH is voor de aangeboden diensten en/of waren dan ook niet zuiver beschrijvend. Dat betekent dat CASH - gelet op de waren en/of diensten die zij vertegenwoordigd - kan dienen als merk. Aan de vraag of door gebruik onderscheidend vermogen is ontstaan, wordt daarom niet toegekomen. Dat de bodemrechter een beroep op de nietigheid van het woordmerk zal honoreren op grond van het oordeel dat CASH uitsluitend beschrijvend is en het woordmerk gelet daarop vervallen zal verklaren, is derhalve onvoldoende aannemelijk.

4.9. Nu het primaire verweer niet slaagt, dient vervolgens de vraag te worden beantwoord of verwarringsgevaar - inhoudende het gevaar van associatie met het merk - kan ontstaan bij het relevante publiek door het gebruik van Reeleezee van een overeenstemmend teken voor dezelfde of soortgelijke waren. Uitgangspunt bij die beoordeling is dat vergeleken moet worden het woordmerk CASH zoals het is gedeponereerd en het teken CASHR zoals het is gebruikt. Of sprake is van overeenstemmende tekens dient globaal beoordeeld te worden naar de totaalindruk die beide maken, en of zij auditief, visueel of begripsmatig, zodanige gelijkens vertonen dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek (in)directe verwarring wordt gewekt. Voor deze beoordeling moet worden uitgegaan van het relevante publiek. Alle omstandigheden van het concrete geval dienen bij het voorgaande in aanmerking te worden genomen.

4.10. Vooropgesteld zij dat tussen partijen niet ter discussie staat dat het gebruik van het teken CASHR plaatsvindt in het economisch verkeer. Evenmin staat ter discussie dat als relevant publiek dient te worden aangemerkt, de MKB-markt.

4.11. Wel verschillen partijen van mening over de vraag of sprake is van gelijke of soortgelijke waren. De stelling van Cash Software dat hiervan sprake is, slaagt niet. Cash Software biedt evenals Reeleezee een (online) kassaregistratiesysteem aan. Echter, CASH (het online kassaregistratiesysteem van Cash Software) wordt als software geïnstalleerd op onder meer een computer of desktop, terwijl het product CASHR van Reeleezee werkt door installatie van een app. Dit betreft een andersoortige technologische toepassing van het (kassa)product, zowel wat betreft de technische installatie als het gebruik. Weliswaar stelt Cash Software dat haar systeem eveneens is te verkrijgen in de 'app-vorm', echter deze stelling heeft zij op geen enkele wijze onderbouwd en bovendien op een dusdanig laat moment in de procedure ingenomen, dat deze zal worden gepasseerd.

4.12. Nog daargelaten dat met het gebruik van het teken door Reeleezee niet dezelfde of soortgelijke waren en/of diensten worden aangeboden en reeds daarom de vordering kan worden afgewezen, geldt het volgende ten overvloede. Tussen partijen staat verder ter discussie of sprake is van overeenstemmende tekens. Zoals gezegd dient het gedeponeerde merk Cash te worden afgezet tegen het teken Cashr zoals dat wordt gebruikt en zoals het publiek dat waarneemt. In auditief opzicht vertoont het teken overeenstemming met het merk. Weliswaar wordt het teken CASHR volgens Reeleezee uit gesproken als 'kesjur' in plaats van 'cashR' zoals door Cash Software is betoogd, maar ook als de uitspraak van Reeleezee wordt gevolgd, is het element 'cash' gelijk. Dat CASHR een anders klinkende laatste lettergreep heeft doet, gelet op het dominante element 'cash', niet af. Ook in visueel opzicht vertoont het teken gelijkennis met het merk. Het woord 'cash' is duidelijk zichtbaar onderscheiden in het logo. Het is met een grijze kleur aangegeven, terwijl de rest van het teken oranje kleurt. Het woord 'cash' is ook hier het dominerende element. Begripsmatig is daarentegen geen, althans in mindere mate, sprake van overeenstemming. CASH verwijst naar contant geld en CASHR zal door het publiek eerder worden geassocieerd met het Engelse woord kassa dan wel met een caissière.

4.13. Voor de totaalindruk is echter verder van belang dat Cash Software onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat aan het woordmerk CASH een (sterk) onderscheidend vermogen toekomt. Weliswaar heeft Cash Software gesteld dat zij auto's heeft rondrijden met slechts het woord 'cash' erop vermeld - dit zou een aanduiding zijn voor het gegeven dat CASH een groot onderscheidend heeft -, echter zij heeft die stelling niet nader onderbouwd. Nu Reeleezee die stelling heeft betwist, kan daaraan niet de gevolgtrekking worden verbonden die Cash Software wenst. Zonder nadere onderbouwing geldt dat evenzeer voor de stelling van Cash Software dat de bekendheid van CASH kan worden afgeleid uit het feit dat CASH als standaardsoftware in het digitale (betalings)systeem van verschillende nationale banken is opgenomen. Bovendien heeft Reeleezee diverse - niet betwiste - screenprints overgelegd waaruit blijkt dat het woord 'cash' veelvuldig wordt gebruikt voor waren en/of diensten die overeenstemmen of lijken op de door Cash Software aangeboden waren en/of diensten.

4.14. Weliswaar is sprake van een auditieve en visuele overeenstemming, echter de niet aanwezig geachte, van groot belang zijnde begripsmatige overeenstemming bij het relevante geïnformeerde publiek, in combinatie met het ontbreken van onderscheidend vermogen, leidt ertoe dat slechts sprake is van een geringe overstemming tussen het teken met het merk.

4.15. Vervolgens heeft Cash Software - mede in het licht van de gemotiveerde betwisting door Reeleezee en vorenstaande overwegingen - onvoldoende aannemelijk gemaakt dat door deze geringe overeenstemming alsnog verwarringsgevaar kan ontstaan bij het relevante publiek. Zij heeft daartoe onvoldoende gesteld. Bovendien heeft Cash Software de stellingen die zij heeft ingenomen - zoals de stelling dat zij telefonische vragen ontvangt ten aanzien van online kassaregistratiesystemen - niet onderbouwd.

4.16. Gelet op het vorenstaande overwegingen is onvoldoende aannemelijk dat Reeleezee inbreuk maakt op het woordmerk van Cash Software op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. Dat leidt ertoe dat het gedeelte van vordering I dat ziet op voornoemde grondslag zal worden afgewezen.

Handelsnaam

4.17. Met een beroep op de artikelen 5 en 5a Handelsnaamwet (hierna te noemen: HNW) vordert Cash Software dat Reeleezee het gebruik van haar handelsnaam 'CASHR' staakt en gestaakt houdt. Reeleezee voert als meest verstrekkend verweer aan dat CASHR wordt gebruikt als merk en niet als handelsnaam. Daarom kan Cash Software volgens Reeleezee geen beroep kan doen op bescherming van haar handelsnaam op grond van voornoemde artikelen. Dit verweer slaagt. Weliswaar stelt Cash Software dat CASHR wordt gebruikt als handelsnaam, echter daarvan is - gelet op de stellingen van Cash Software en mede in het licht van de gemotiveerde betwisting van Reeleezee - onvoldoende gebleken.

4.18. De artikelen 5 en 5a HNW verbieden, onder de aldaar genoemde criteria, het voeren van een handelsnaam. Een handelsnaam is een naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Cash Software stelt dat CASHR als handelsnaam wordt gebruikt, in ieder geval in de vorm van een domeinnaam. Zij stelt daartoe dat het product CASHR onder meer wordt aangeboden op de website www.cashr.nl. Het gebruik van een domeinnaam kan gelijk worden gesteld met het gebruik van een handelsnaam. Daarvoor is bepalend of de domeinnaam overeenkomt met een handelsnaam en gebruikt wordt ter aanduiding van de bedrijfsactiviteiten van een onderneming en voorts wat de inhoud van de betreffende website is. De op die website weergegeven informatie is van belang bij de beoordeling of de domeinnaam kan verworden tot een handelsnaam. Op de in het geding gebrachte en niet bestreden screenprints is duidelijk te zien dat Reeleezee consequent op de (hoofd)pagina's vermeld 'CASHR®byReeleezee®' danwel Reeleezee als de naam waaronder de onderneming wordt gedreven. Uit screensprints blijkt voorts dat CASHR wel door Reeleezee wordt gebruikt, echter slechts ter aanduiding van haar product, meer in het bijzonder ter aanduiding van haar merk. Vorenstaande leidt ertoe dat niet aannemelijk is dat CASHR wordt gebruikt als handelsnaam in de vorm van een domeinnaam. Cash Software heeft voorts onvoldoende gesteld dat CASHR op andere wijze wordt gebruikt ter aanduiding van de onderneming. Gelet daarop kan de vordering inhoudende een verbod tot het voeren van een handelsnaam niet worden toegewezen.

4.19. Gelet op het vorenstaande zal vordering I voor zover gegrond op de artikelen 5 en 5a HNW eveneens worden afgewezen.

Conclusie

4.20. Vorenstaande overwegingen leiden ertoe dat vordering I zal worden afgewezen. Daaraan is inherent dat de overige vorderingen - II t/m V - eveneens zullen worden afgewezen.

Proceskosten

4.21. Cash Software zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Reeleezee vordert op grond van artikel 1019h Rv een volledige proceskostenveroordeling van Cash Software. De vorderingen van Cash Software worden op grond van een intellectueel eigendomsrecht afgewezen, zodat kostenveroordeling overeenkomstig artikel 1019h Rv dient plaats te vinden. Het door Reeleezee ingediende kostenoverzicht van de procedure is door Cash Software niet voldoende gemotiveerd betwist, zodat de voorzieningenrechter uitgaat van de redelijkheid en evenredigheid van de door Reeleezee opgegeven kosten. De gevorderde vergoeding zal derhalve worden toegewezen.

Cash Software zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Reeleezee worden begroot op:

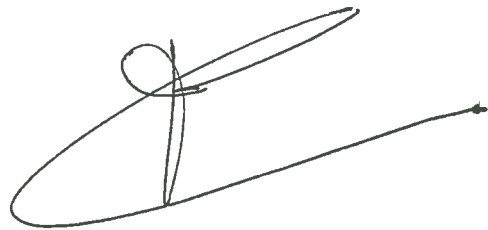
- griffierecht	€	608,00
- salaris advocaat		<u>11.037,35</u>
Totaal	€	11.645,35

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

- 5.1. wijst de vorderingen af,
- 5.2. veroordeelt Cash Software in de proceskosten, aan de zijde van Reeleezee tot op heden begroot op € 11.645,35,
- 5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.S. Elkhuizen-Koopmans en in het openbaar uitgesproken op 26 maart 2014.



VOOR GROSSE
DE GRIFFIER VAN DE RECHTBANK
MIDDEN-NEDERLAND

