

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 371238 / KG ZA 10-891

Vonnis in kort geding van 17 november 2010

in de zaak van

1. de vennootschap onder firma **DIGI-D**,
gevestigd te Waalwijk, en haar vennoten
2. **[X]**,
wonende te [A],
3. **[Y]**,
wonende te [A],
eisers,
advocaat mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te 's-Gravenhage,

tegen

1. de stichting **STICHTING ICTU**,
gevestigd te 's-Gravenhage,
2. de publiekrechtelijke rechtspersoon
DE STAAT DER NEDERLANDEN (Ministerie van Binnenlandse Zaken),
zetelend te 's-Gravenhage,
gedaagden,
advocaat mr. drs. S.M. Kingma te 's-Gravenhage.

Partijen zullen hierna ook [X] (eisers gezamenlijk) en de Staat (gedaagden gezamenlijk) genoemd worden.

De zaak is voor [X] behandeld door mr. J.A. Schaap, advocaat te Amsterdam, en voor de Staat door zijn advocaat en mr. M.W. Scheltema, advocaat te Den Haag.

1. De procedure

1.1 Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 21 juli 2010;
- de mondelinge behandeling van 9 augustus 2010;
- de producties 1 tot en met 13 van Digi-D;
- de producties 1 tot en met 8 van de Staat;
- de fax van Digi-D van 6 augustus 2010 met een opgave van de proceskosten;
- de pleitnota van Digi-D;
- de pleitnota van De Staat.

1.2 Na de behandeling is de zaak aangehouden voor overleg tussen partijen over een regeling van het geschil. Vervolgens is op verzoek van partijen alsnog vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1 [X] maakt sinds medio 2003 gebruik van de handelsnaam 'Digi-D'. De handelsnaam is op 10 oktober 2003 ingeschreven in het handelsregister. Daarin is als bedrijfsomschrijving opgenomen: dienstverlening met betrekking tot het ontwerpen en visualiseren van logo's, labeling, prints en het stylen van collecties, stofdessins ten behoeve van meubels, gordijnen en textiel, het ontwikkelen van communicatiemiddelen alsmede drukwerkbegeleiding en websitebouw, internetdiensten (verzamelen, aanvullen en bijwerken van digitale informatie ten behoeve van cliënten).

2.2 Gedaagde sub 1 is houdster van de Benelux woordmerken 'DIGID', op 20 september 2004 gedeponereerd en geregistreerd onder nummer 0762759, en 'DIGIDEE', op 12 oktober 2004 gedeponereerd en geregistreerd onder nummer 0763306, voor onder meer de diensten 'administratieve diensten ten behoeve van een centrale voorziening voor authenticatie van burgers, bedrijven en overheden'. Zij heeft in april 2005 de domeinnaam 'digid.nl' geregistreerd. Gedaagde sub 2 is houder van het Benelux woord-beeldmerk 'DigiD', op 20 mei 2005 gedeponereerd en geregistreerd onder nummer 0777710 voor dezelfde diensten.

2.3 Het teken 'DigiD' wordt door de Staat gebruikt ter aanduiding van het digitale authenticatiesysteem van de overheid, waarmee burgers zich bij gegevensuitwisseling met de overheid via internet kunnen identificeren. In ambtelijke stukken wordt het systeem soms aangeduid als 'Digi-D'.

2.4 De onderneming van [X] wordt herhaaldelijk door publiek verward met DigiD. [X] ontvangt regelmatig berichten van het publiek, soms met vertrouwelijke informatie, die bestemd zijn voor DigiD.

3. Het geschil

3.1 [X] vordert samengevat – dat de Staat wordt veroordeeld ieder gebruik van de aanduidingen 'DigiD' en 'Digi-D' als handelsnaam, domeinnaam en als merk te staken op straffe van een dwangsom en onder betaling van de overeenkomstig artikel 1019h Rv. te begroten kosten van het geding.

3.2 Aan zijn vordering legt [X] de navolgende stellingen ten grondslag.

3.2.1 De Staat gebruikt de aanduiding 'DigiD' als merk en als handelsnaam. Het gebruik van de domeinnaam digid.nl is eveneens aan te merken als handelsnaamgebruik. Het gebruik van de jongere handelsnaam is in strijd met artikel 5 Hnw¹. Als houder van een ouder handelsnaamrecht kan [X] zich daartegen verzetten.

3.2.2 Voor zover wordt geoordeeld dat het gebruik van de aanduiding moet worden opgevat als merkgebruik is dit merkgebruik onrechtmatig en kan [X] daartegen optreden op grond van artikel 6:162 B.W.

¹ Handelsnaamwet

3.2.3 Ook indien wordt geoordeeld dat geen sprake is van gebruik als handelsnaam of merk moet het handelen van de Staat als onrechtmatig worden aangemerkt.

3.2.4 [X] lijdt schade van de verwarring tussen DigiD en Digi-D. Hij heeft extra werk aan het doorsturen van e-mails en aan uitleg geven. De naam 'Digi-D' verwatert bovendien door het gebruik van de aanduiding 'DigiD' door de Staat.

3.3 De Staat voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1 Gelet op de gestelde voortdurende inbreuk op het handelsnaamrecht en het voortdurende onrechtmatige handelen heeft [X] spoedeisend belang bij de gevorderde voorzieningen.

4.2 De Staat heeft zich op het standpunt gesteld dat de activiteiten die hij onder de naam 'DigiD' ontplooit niet zijn aan te merken als het drijven van een onderneming in de zin van artikel 1 Hnw en dat DigiD dus geen handelsnaam in de zin van de Hnw is. DigiD is volgens de Staat een middel ten behoeve van zijn communicatie met burgers, een winstooi merk ontbreekt.

4.3 Dit standpunt wordt voorshands juist geoordeeld. Van het drijven van een onderneming is alleen dan sprake indien het oogmerk om materieel voordeel te behalen aanwezig is (vergelijk H.R. 24-12-1976, LJN: AC5861). Het DigiD-systeem van de Staat is niet gericht op het behalen van materieel voordeel. Het gebruik van 'DigiD' is daarmee niet aan te merken als het gebruik van een handelsnaam.

4.4 [X] heeft met verwijzing naar onder meer H.R. 20 november 2009 (LJN BJ9431, Euro-Tyre / Eurotyre) aangevoerd dat de Staat voorts onrechtmatig handelt door een merknaam te gebruiken die verwarring wekt met zijn oudere handelsnaam.

4.5 Ook in dit verband wijst de Staat er terecht op dat hij het teken 'DigiD' weliswaar heeft doen inschrijven als merk maar dat geen sprake is van merkgebruik omdat hij het teken niet gebruikt om afzet te vinden voor waren of diensten in het economisch verkeer. Uit het arrest HvJEG 12 november 2002, zaak C-206/01 (LJN AK3864, Arsenal – Reed, r.o. 40) en HvJEG 25 januari 2007, zaak C-48/05 (LJN BA3332, Opel – Autec, r.o. 18) volgt dat slechts sprake is van merkgebruik indien de tekens 'DigiD' worden gebruikt in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd. Naar voorlopig oordeel is daarvan geen sprake wanneer, zoals in het onderhavige geval, het teken in het kader van het uitvoeren van een overheidstaak wordt gebruikt ter aanduiding van een authenticatiesysteem waarmee burgers zich in hun communicatie met de overheid kunnen identificeren.

4.6 [X] stelt zich tot slot op het standpunt dat het verwarringwekkend gebruik van het teken 'DigiD' als jegens hem onrechtmatig moet worden aangemerkt, ook al is dat gebruik niet op te vatten als handelsnaam- of merkgebruik. Partijen zijn het erover eens dat uitsluitend de omstandigheid dat het teken verwarring kan veroorzaken het handelen van de Staat nog niet onrechtmatig maakt. Volgens [X] is echter sprake van bijkomende omstandigheden die

tezamen het handelen onrechtmatig maken. In dit verband heeft hij er op gewezen dat er niet slechts gevaar voor verwarring bestaat, maar dat daadwerkelijk verwarring optreedt en dat de Staat in een aantal gevallen nog verder bijdraagt aan de verwarring door in publicaties de tekens 'Digi-D' te gebruiken in plaats van 'DigiD'. Ook wijst hij in dit verband op verwatering van zijn handelsnaam door het gebruik van de tekens door de Staat.

4.7 Voor het onrechtmatig karakter van het handelen van de Staat wordt niet relevant geoordeeld dat niet slechts gevaar voor verwarring ontstaat, maar dat daadwerkelijk verwarring optreedt. Ook dan zal pas sprake zijn van onrechtmatig handelen als er bijkomende omstandigheden zijn die het veroorzaken van de verwarring verwijtbaar maken. Nu niet anders is gesteld is verder aan te nemen dat de vermelding 'Digi-D' in plaats van 'Digid' in sommige ambtelijke stukken bij vergissing plaatsvindt. Niet weersproken is dat de Staat na overleg met [X] maatregelen heeft genomen om de verwarring bij het publiek tegen te gaan en dat hij [X] een bedrag van €100.000 heeft aangeboden als vergoeding voor maatregelen van [X] die een einde moeten maken aan de bestaande verwarring. [X] meent dat dit bedrag onvoldoende is, maar daarvan blijkt in deze procedure niet.

4.8 Voorshands worden gezien het voorgaande de door [X] gestelde bijkomende omstandigheden onvoldoende geoordeeld om aan te nemen dat sprake is van onrechtmatig handelen van de Staat. De vorderingen dienen te worden afgewezen met veroordeling van [X] in de proceskosten. Partijen hebben verklaard die in overleg te hebben gesteld op €6.000, exclusief B.T.W. en kantoorkosten. Ter zitting is door de Staat onweersproken aangegeven dat dit komt op een totaalbedrag van €7.479, te vermeerderen met verschotten. De voorzieningenrechter gaat er van uit dat dit bedrag mede omvat de vergoeding voor het op onrechtmatige daad gebaseerde deel van de procedure.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

5.1 wijst de vorderingen af;

5.2 veroordeelt [X] in de kosten van het geding, aan de zijde van de Staat tot op heden begroot op €7.479,- aan salaris advocaat en €263 aan verschotten.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en in het openbaar uitgesproken op 17 november 2010.

371238 / KG ZA 10-891
10 november 2010
