

vonnis



RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel

zaaknummer / rolnummer: C/13/660149 / KG ZA 19-23 MW/EB

Vonnis in kort geding van 3 april 2019

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **FACTURIS GROUP B.V.**,
gevestigd te Utrecht,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **FACTURIS B.V.**,
gevestigd te Utrecht,
eiseressen bij dagvaarding van 11 maart 2019,
advocaat mr. S.H. Kingma te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **FACTRIS HOLDING B.V.**,
gevestigd te Amsterdam,
gedaagde,
advocaat mr. G.S.P. Vos te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Facturis en Factris worden genoemd. Afzonderlijk zullen eiseressen worden aangeduid als Facturis Group en Facturis B.V.

1. De procedure

Ter zitting van 20 maart 2019 heeft Facturis gesteld en gevorderd overeenkomstig de in kopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Factris heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorzieningen. Beide partijen hebben producties in het geding gebracht en hun standpunten toegelicht aan de hand van pleitaantekeningen. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen. Ter zitting waren aan de zijde van Facturis aanwezig [redacted] (directeur), [redacted] en mr. Kingma. Aan de zijde van Factris waren voor zover van belang aanwezig [redacted] mr. Vos.

2. De feiten

2.1. Facturis richt zich met name op het verbeteren van de kasstromen en financiële processen van het MKB en grootzakelijke bedrijven, door factuurstromen te digitaliseren en daarmee kosten en inspanningen van ondernemers te verkleinen. Zij heeft een online platform opgezet genaamd Facturis Community. De aandelen in Facturis B.V. worden gehouden door Facturis Group. Op haar beurt is Facturis Group een 100% dochtervennootschap van de Coöperatieve Rabobank U.A. (hierna: Rabobank). Facturis en Facturis Group zijn opgericht op 20 april 2011 en gebruiken sindsdien de handelsnaam Facturis.

2.2. Op 9 november 2010 heeft Facturis Group het Benelux woordmerk Facturis gedeponeerd, welk merk is ingeschreven op 10 februari 2011. Het merk, dat wordt gebruikt door Facturis B.V., is ingeschreven voor:

- klasse 9, (software voor boekhoudprogramma's; scanners (informatica); kasregisters; rekenmachines; gegevensverwerkende apparatuur en computers; boekhoudmachines; computerprogramma's (geregistreerde); computerprogramma's (te downloaden software);
- klasse 16 (boeken, tijdschriften, brochures en drukwerken, in het bijzonder voor boekhouding, facturering en loonadministratie; papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen); en
- klasse 42 (ontwerpen en ontwikkelen van computersoftware, in het bijzonder voor boekhouden, factureren en loonadministratie; digitaal bewerken van facturen, contracten, polissen, salarisstroken, uitkeringsspecificaties en aangetekende documenten).

2.3. In het handelsregister staat Facturis B.V. geregistreerd als een administratiekantoor. Haar activiteiten zijn als volgt omschreven:
"Het fysiek en elektronisch presenteren en distribueren van facturen en andere documenten."

2.4. In april 2017 is Rabobank in samenwerking met Facturis bij wijze van proef gestart met het verlenen van kredieten aan MKB-klienten op basis van hun uitstaande facturen. Dit product is Factuurkrediet genoemd. In verschillende aankondigingen van de proef op internet staat over het Factuurkrediet onder meer het volgende:
"Factuurkrediet is een krediet op maat, het beweegt mee met de factuurstroom van de ondernemer. De ondernemer betaalt alleen voor het krediet dat Rabobank daadwerkelijk verstrekt. (...) Facturis biedt een platform waarmee MKB ondernemers hun zakelijke facturen digitaal versturen. Rabobank past de hoogte van het factuurkrediet wekelijks aan op basis van deze verzonden facturen verminderd met de reeds betaalde facturen. De klant krijgt daarnaast, op basis van de aan het Factuurkrediet verbonden dienstverlening van Facturis, realtime inzicht in de verzonden, betaalde en nog openstaande facturen. De proef loopt tot eind juni en vindt plaats met een beperkte groep MKB klienten van een zestal lokale Rabobanken. (...)"

2.5. Factris, een op 2 mei 2017 opgerichte FinTech startup, is blijkens de inschrijving in het handelsregister een beleggingsinstelling met beperkte toetreding; een houdster- en financieringsmaatschappij. Zij verstrekt financiering aan bedrijven door hun openstaande facturen over te nemen en richt zich daarbij op het MKB. Zij maakt gebruik van de domeinnamen factris.nl en factris.com. Eén van haar in het handelsregister ingeschreven handelsnamen is Factris Holding B.V.

2.6. Op 23 augustus 2017 heeft TreasuryXL online een interview met Nico ten Wolde (voormalig algemeen directeur van Facturis) gepubliceerd, waarin onder meer het volgende staat:

"WHAT WAS THE BIGGEST SUCCES IN FACTURIS?"

Nico: "The launch of the pilot invoice Credit. (...)"

2.7. In een e-mail van 15 maart 2019 van O. Smit (Productmanager Zakelijk Financien bij Rabobank) aan Facturis staat dat het plan is het Factuurkrediet in de loop van 2019 grootschalig uit te rollen.

3. Het geschil

3.1. Facturis vordert, kort gezegd:

primair

- i) Factris te bevelen de inbreuk op haar handelsnaam en merkrechten te staken en gestaakt te houden;
- ii) Factris te veroordelen om de aanduiding "Factris" te verwijderen uit haar gegevens in het handelsregister;
- iii) Factris te bevelen de openbaarmaking van de domeinnamen factris.nl en factris.com te staken en gestaakt te houden;
- iv) al het voorgaande op straffe van verbeurte van dwangsommen;
- v) Factris te veroordelen in de volledige proceskosten ex artikel 1019h Rv en de nakosten, te vermeerderen met rente;
- vi) de termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak te stellen op drie maanden;

subsidiair

- vii) Factris te bevelen het onrechtmatig gebruik van het teken Factris in de Benelux te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom;
- viii) Factris te veroordelen in de proceskosten en de nakosten, te vermeerderen met rente.

3.2. Factris voert verweer.

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

4. De beoordeling

4.1. De vordering strekt tot het staken van de gestelde inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van Facturis, althans onrechtmatig handelen jegens haar, en is daarmee uit haar aard spoedeisend. Of sprake is van de gestelde inbreuk op rechten van Facturis of van onrechtmatig handelen zal hierna worden besproken.

Handelsnaamrecht

4.2. Facturis is langer actief op de markt dan Factris. Dat is tussen partijen niet in geschil. De namen van partijen vertonen ook gelijkenis. Voor een geslaagd beroep op artikel 5 van de Handelsnaamwet is echter vereist dat bij het publiek verwarring tussen beide ondernemingen te duchten is. Voorshands is niet aannemelijk dat het risico bestaat dat het relevante publiek partijen met elkaar zal verwarren, gelet op het navolgende.

4.3. Het Factuurkrediet van Facturis is de fase van een proef nog niet ontgroeid. Aan het grote publiek is het Factuurkrediet alleen bekend gemaakt in de aankondigingen van een proef in 2017. Daarna is het stil gebleven. Een zoektocht via Google op de termen "Facturis factuurkrediet", levert blijkens door Factris overgelegde zoekresultaten alleen de berichten uit 2017 op, en verder de pagina van Facturis op de website van Rabobank, waarbij Google dan wel vermeldt dat het zoekwoord "factuurkrediet" op die site niet is gevonden. Op de als productie 22 door Facturis overgelegde print van haar pagina op de site van Rabobank staat het Factuurkrediet ook niet genoemd.

Voorshands is dan ook aannemelijk dat het Factuurkrediet de afgelopen jaren in de markt alleen bekend was bij een klein publiek, namelijk de deelnemers aan de proef. Gekozen is voor een proef onder een kleine groep klanten omdat anders het risico van een te grote vraag naar het product zou kunnen ontstaan, waarin niet zou kunnen worden voorzien, zo heeft Facturis toegelicht. Afgaande op de stellingen van Facturis is de proef in 2017 gestart met twintig klanten en is deze in december 2018 uitgebreid tot honderden klanten. Harde gegevens over de omvang van de proef en over de plannen om het product dit jaar uit te rollen ontbreken, maar voorshands is er onvoldoende reden om de stellingen van Facturis op dit punt in twijfel te trekken, mede gezien het interview met Ten Wolde uit augustus 2017 waarin hij de proef als een succes heeft benoemd. Wat daar ook van zij, dat Facturis in samenwerking met Rabobank het Factuurkrediet aanbiedt, is in de relevante markt tot dusver in onvoldoende mate bekend om die dienst te betrekken bij de vergelijking van de activiteiten van partijen.

4.4. Maar ook indien het aanbieden van factuurkredieten wel tot de activiteiten van Facturis moet worden gerekend, is niet aannemelijk dat dit verwarringsgevaar oplevert, omdat de aard van de beide ondernemingen daarvoor teveel verschilt. Ondernemers die behoefte hebben aan extra liquiditeit kunnen dan bij beide partijen terecht, maar daar houdt de gelijkenis op. De primaire activiteit van Facturis is het

leveren van diensten voor het vereenvoudigen van het facturatieproces door middel van een online platform. Dat is een vorm van administratieve ondersteuning. Deze diensten verricht Factris in het geheel niet en zij is dat ook niet van plan. Zij houdt zich uitsluitend bezig met het verstrekken van financiering aan ondernemers door hun uitstaande facturen te kopen, ook wel factoring genoemd. Deze vorm van financiering levert Facturis weer niet. Zij werkt met Rabobank samen bij het verlenen, door Rabobank, van kredieten aan ondernemers op basis van hun uitstaande facturen. Met kredietverlening houdt Factris zich weer niet bezig. Bovendien bestaat tussen de liquiditeitsruimte die beide partijen bieden een wezenlijk verschil. Factris neemt het incassorisico over van haar klanten; bij de kredietverlening door Facturis/Rabobank blijft dat risico bij de klant. Dit verschil is voor de relevante markt aanstonds duidelijk en volgt ook uit de namen van partijen: Facturis duidt op facturen en Factris op factoring. De klanten, ondernemers, zijn bij uitstek gespitst op ondernemersrisico's. De ondernemingen van partijen hebben overwegend verschillend opgeleide werknemers in dienst. Bij Factris werken bijvoorbeeld risk- en creditmanagers, Facturis kent functies zoals een CTO, een product manager, een controller en dergelijke. Om aan te tonen dat partijen daadwerkelijk met elkaar worden verward, heeft Facturis een tweetal e-mails overgelegd (productie 20 bij dagvaarding). Die zijn echter afkomstig van medewerkers van Rabobank, de grootaandeelhouder van Facturis, en bieden onvoldoende basis voor het aannemen van verwarringsgevaar.

4.5. Dat Factris haar naam heeft gekozen om aan te haken bij het succes van Facturis, is evenmin aannemelijk. Facturis stelt in dit verband dat Factris net zo goed de naam Crown Finance had kunnen gebruiken, een financiële dienstverlener die door haar is overgenomen. Factris heeft in dit verband aangevoerd dat zij Crown Finance een weinig onderscheidende naam vond. Zij heeft gekozen voor Factris, een samenvoeging van de woorden 'factoring' en 'tetrís', een bekend computerspelletje uit de jaren '80. Factris is ook de naam van een wiskundige variant van dat spelletje. Factris ziet het spel als een metafoor voor haar diensten; het vullen van financiële gaten. Zij stelt bij haar keuze voor deze naam te hebben onderzocht of die, of een daarop sterk gelijkende naam, al in gebruik was bij andere ondernemingen. Daarbij is zij wel gestuit op Facturis, maar voor zover zij op basis van openbare bronnen kon beoordelen was die onderneming – afgezien van een proef met kredietverlening – destijds alleen actief op het gebied van crediteurenbeheer, een heel andere tak van sport. Voorshands valt dan ook niet in te zien dat het voor Factris zinvol was om aan te haken bij Facturis. Van een verboden handelsnaam van Factris als bedoeld in artikel 5 of 5a van de Handelsnaamwet is al met al geen sprake.

Merkrecht

4.6. Het merk van Facturis is ingeschreven voor – kort gezegd – boekhoudkundige en administratieve diensten. Factoring vertoont met die diensten geen enkele gelijkenis. Van verwarringsgevaar als bedoeld in artikel 2.20 lid 2, aanhef en sub b van het Benelux Verdrag voor de Intellectuele Eigendom (BVIE) is

gezien de verschillen in de aard van de ondernemingen geen sprake, ook niet wanneer het onderscheidend vermogen van het merk Facturis, en meer bepaald de bekendheid daarvan, in aanmerking wordt genomen. Het onderscheidend vermogen van het merk Facturis is beperkt. Het duidt op facturen en is afgeleid van facturist, het beroep van iemand die belast is met het proces van factureren, en daarmee in overwegende mate beschrijvend voor de activiteiten van de onderneming. Het weglaten van de letter 't' aan het eind maakt het merk weinig minder beschrijvend. Tegenover de betwisting door Factris heeft Faturis onvoldoende aannemelijk gemaakt dat het beperkte onderscheidend vermogen is toegenomen als gevolg van intensief gebruik. Haar stellingen in dit verband heeft zij alleen gestaafd met een webpagina op de site van Rabobank die aan Facturis is gewijd en gegevens waaruit blijkt dat Rabobank in Nederland een groot marktaandeel heeft als financiële dienstverlener. Dat is onvoldoende om inburgering van het merk te kunnen aannemen. Verder is Facturis niet te beschouwen als een bekend merk binnen het Benelux-gebied zoals bedoeld in artikel 2.20 lid 2, aanhef en sub c BVIE. Evenmin kan worden geoordeeld dat Factris met haar naam afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van Facturis zoals bedoeld in artikel 2.20 lid 2, aanhef en sub d BVIE. Daarvoor is het merk Facturis onvoldoende onderscheidend en gerenommeerd. Van merkinbreuk is dan ook reeds om de genoemde redenen geen sprake.

Onrechtmatige daad

4.7. Het beroep van Facturis op de aanvullende bescherming van artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek gaat niet op. Voor die bescherming moet sprake zijn van bijkomende omstandigheden die het gebruik van de naam Factris onrechtmatig maken. Facturis heeft als bijkomende omstandigheden genoemd het nodeloos stichten van verwarring en het parasiteren op haar bekendheid. De elementen "verwarringsgevaar" en "parasiteren op naamsbekendheid" maken echter deel uit van de toets of sprake is van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten en leveren dus geen bijkomende omstandigheden op. Bovendien is hiervoor al overwogen dat geen sprake is van verwarringsgevaar en kielzgvaren.

4.8. Nu geen sprake is van een inbreuk op de handelsnaam of het merkenrecht van Facturis en ook niet van onrechtmatig handelen jegens haar, is zowel het primair als het subsidiair gevorderde niet toewijsbaar.

Proceskosten

4.9. Facturis zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Factris heeft veroordeling van Facturis gevorderd in de volledige (proces)kosten, op grond van artikel 1019h Rv, en deze gesteld op een bedrag van € 15.741,32. Nu de kosten zijn gemaakt voor het verweer tegen de gestelde inbreuk op intellectuele eigendomsrechten en Facturis geen verweer heeft gevoerd tegen de hoogte van deze kosten, die overigens ook lager zijn dan de door haar zelf

opgevoerde kosten, worden deze geacht redelijk te zijn. De proceskosten aan de zijde van Factris zullen worden begroot op:

- griffierecht	€	639,00
- salaris advocaat		<u>15.741,32</u>
Totaal	€	16.380,32.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

- 5.1. weigert de gevraagde voorzieningen,
- 5.2. veroordeelt Facturis in de proceskosten, aan de zijde van Factris tot op heden begroot op € 16.380,32,
- 5.3. verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. van Walraven, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. E. van Bennekom, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 3 april 2019.



UITGEGEVEN VOOR GROSSE
De griffier van de
rechtbank Amsterdam