

in naam van de Koning

vonnis

RECHTBANK OOST-BRABANT

Civiel Recht
Zittingsplaats 's-Hertogenbosch

zaaknummer / rolnummer: C/01/368852 / KG ZA 21-166

Vonnis in kort geding van 26 april 2021

in de zaak van

de stichting
STICHTING KEURMERK RITREGISTRATIESYSTEMEN,
gevestigd te Leidschendam-Voorburg,
eiseres,
advocaat mr. F. de Vriend en mr. drs. R.M.I. van der Straaten te 's-Hertogenbosch,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
TDSL NEDERLAND B.V.,
gevestigd te 's-Gravenhage,
gedaagde,
vertegenwoordigd door haar middellijk bestuurder XXXXXXXXXX

Partijen zullen hierna SKRRS en TDSL genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop blijkt uit:

- de dagvaarding van 22 maart 2021 met tien producties;
- de brief van 8 april 2021 van mr. De Vriend met drie aanvullende producties;
- de conclusie van antwoord van 8 april 2021 met drie producties, tevens houdende eis in reconventie;
- de mondelinge behandeling van 12 april 2021 te 9.30 uur die via een Skype-verbinding heeft plaatsgevonden;
- de pleitnota van mrs. De Vriend en Van der Straaten namens SKRRS.

1.2. TDSL heeft gelijktijdig met haar conclusie van antwoord tevens een zelfstandige eis in willen stellen. De bestuurder is ter zitting voorgehouden dat het indienen van een zelfstandige eis in kort geding door tussenkomst van een advocaat moet plaatsvinden en dat – bij gebreke daarvan – een vordering niet-ontvankelijk moet worden verklaard indien de eis wordt gehandhaafd. TDSL heeft daarop verklaard dat in verband hiermee haar vordering in reconventie geacht kan worden niet te zijn ingediend en dat een beslissing ter zake achterwege kan blijven.

1.3. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. SKRRS is in 2013 opgericht door Vereniging Zakelijke Rijders, de branchevereniging van Leveranciers Ritregistratiesystemen en de RAI Vereniging. SKRRS ontwikkelt en beheert een landelijk keurmerk voor ritregistratiesystemen (hierna te noemen: het Keurmerk). Het Keurmerk is in nauw overleg tussen SKRRS, de Belastingdienst en relevante marktpartijen tot stand gekomen en heeft tot doel om de gebruikers van onder het Keurmerk op de markt gebrachte ritregistratiesystemen op voorhand zekerheid te verschaffen over een sluitende rittenregistratie die in overeenstemming is met de vigerende fiscale regelgeving.

2.2. Het Keurmerk is overeenkomstig artikel 2.35bis van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) van 25 februari 2005 (hierna het BVIE) op 23 augustus 2013 gedeponereerd en op 11 december 2012 ingeschreven als Benelux certificeringsmerk onder nummer 944121, voor waren in klasse 9 (onder meer voor software en hardware voor voertuigvolgsystemen, ritregistratie en routeplanning) en voor diensten in klasse 42 (onder meer voor diensten met betrekking tot certificering). Een afbeelding van het Keurmerk is hieronder opgenomen:



2.3. SKRRS hanteert deelnemersvoorwaarden waarin regels omtrent het lidmaatschap opgenomen zijn en de procedure rond het verkrijgen, gebruik en intrekken van het Keurmerk zijn vastgelegd. Om in aanmerking te komen voor het gebruik van het Keurmerk, dient een leverancier zich aan te sluiten bij de SKRRS. Deze deelnemersvoorwaarden zijn overeenkomstig artikel 2.35ter BVIE als gebruiksreglement ingediend in 2013 bij de deponering van het Keurmerk bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom.

2.4. TDSL is een groothandel in elektronische telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen, alsmede in auto-onderdelen en accessoires. Enig aandeelhouder en bestuurder van TDSL is Monkey Business Holding B.V., waarvan [REDACTED] enig aandeelhouder en bestuurder is. Centraal in dit geschil staan de aanprijzingen waaronder het door TDSL aangeboden rittenregistratiesysteem onder de naam "Esmeemobile" voor ritregistratiedoeleinden op de markt wordt gebracht. TDSL biedt een apparaat met bijbehorende software aan onder deze naam, onder meer via de door haar onderhouden website www.esmeemobile.com.

2.5. Eind 2020 heeft SKRRS geconstateerd dat TDSL op haar website www.esmeemobile.com gebruik maakt van het teken "keurmerk ritregistratiesystemen". TDSL gebruikt daarnaast het teken "keurmerk rittenregistratie". De tekens worden op de website op de volgende manier gebruikt:

Esmeelive ritregistratie geeft je volledig sluitende rittenregistratie, onbeperkt te downloaden of via email te ontvangen. De Esmeelive ritregistratie voldoet aan de eisen van de belastingdienst en aan de eisen van het keurmerk ritregistratiesystemen (RRS genoemd).

Conform de eisen van de belastingdienst en het keurmerk rittenregistratie, Esmeemobile en Esmeelive bieden zeer nauwkeurige ritregistratie op basis van GPS (eventueel gekoppeld aan de kilometerteller van de auto). In de Esmeemobile app op je smartphone kun je gemakkelijk aangeven wanneer het een privérit betreft of het doel van de (zakelijke) rit invullen. Esmeelive ritregistratie is erg nauwkeurig! De Esmeelive ritregistratie kan gekoppeld worden aan de digitale km-weergave op het dashboard via de CANbus, de Esmeelivesoftware lijkt de kilometerstand van elke rit. Wanneer je deze optie niet kiest kun je dat handmatig doen in de website. De afwijking van de teller op het dashboard ten opzichte van Esmeelive is gemiddeld 0,5 %. 20.000 KM rijden geeft een afwijking van 100 KM. De afwijking is gemiddeld en wordt veroorzaakt door bandenslijtage; banden met veel profiel zijn groter en draaien daardoor langzamer dan versleten banden.

2.6. Op 17 november 2020 heeft SKRRS TDSL gesommeerd het gebruik van het teken te staken. Ook na meerdere herinneringen heeft TDSL niet aan dit verzoek voldaan, waardoor SKRRS zich genoodzaakt heeft gezien dit kort geding aanhangig te maken.

3. Het geschil

3.1. SKRRS vordert - samengevat - dat TDSL bij vonnis in kort geding zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad wordt veroordeeld:

1. primair om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis ieder gebruik in de Benelux van het certificeringsmerk "KEURMERK RITREGISTRATIESYSTEMEN", geregistreerd onder nummer 944121, of van een daarmee overeenstemmend teken, waaronder mede begrepen het gebruik van de tekens "keurmerk rittenregistratie", te staken en gestaakt te houden, dan wel (subsidiar) om met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis iedere onrechtmatige mededeling en/of handelswijze door het gebruik van de tekens "keurmerk ritregistratiesystemen" en "keurmerk rittenregistratie" zoals omschreven in de dagvaarding, te staken en gestaakt te houden;
2. om binnen 48 uur na betekening van dit vonnis een rectificatie te plaatsen op de voorpagina (homepage) van de website www.esmeemobile.com, in een goed leesbaar lettertype in de zwarte kleur tegen een witte achtergrond en deze gedurende drie maanden geplaatst te houden et uitsluitend de volgende inhoud:

RECTIFICATIE

Op deze website is de onjuiste indruk gewekt dat TDSL, althans de alhier door TDSL aangeboden waren en/of diensten, beschikken over het Keurmerk Ritregistratiesystemen.

Door gebruik te maken van de tekens "het keurmerk ritregistratiesystemen" en "het keurmerk rittenregistratie", leek het alsof wij door de Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen gecertificeerd zijn. Dat is echter niet zo. Wij zijn dan ook niet aangesloten bij deze Stichting.

Door niettemin gebruik te maken van de voornoemde tekens, pleegden wij merkinbreuk, en maakten wij ons schuldig aan misleiding en onrechtmatig handelen. Om die reden is deze rectificatie geplaatst.

*Informatie over gecertificeerde bedrijven kunt u vinden op:
<https://keurmerkritregistratiesystemen.nl/keurmerksystemen>.*

3. tot betaling van een dwangsom van € 5.000,00 voor iedere overtreding van de onder 1 en 2 verzochte bevelen, of, naar keuze van SKRRS, € 5.000,00 voor iedere dag of dagdeel daarvan dat TDSL met de gehele of gedeeltelijke nakoming van die bevelen in gebreke blijft;
4. tot betaling van de volledige proceskosten, te vermeerderen met nakosten en wettelijke rente;
5. en voorts de termijn waarbinnen een bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt te bepalen op zes maanden, te rekenen vanaf de datum van het vonnis.

3.2. SKRRS legt daaraan - samengevat - ten grondslag dat TDSL de tekens "keurmerk ritregistratiesystemen" en "keurmerk rittenregistratie" gebruikt zonder toestemming daartoe van SKRRS. Daardoor maakt TDSL inbreuk op het Benelux certificeringsmerk "KEURMERK RITREGISTRATIESYSTEMEN". Ook handelt TDSL door het gebruik van voornoemde tekens onrechtmatig jegens SKRRS.

3.3. TDSL voert verweer.

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

4. De beoordeling

Bevoegdheid

4.1. Voordat op de inhoud van het geschil wordt ingegaan, zal de voorzieningenrechter eerst ambtshalve zijn bevoegdheid dienen te beoordelen (artikel 4.6 lid 3 BVIE). De vorderingen van SKRRS zijn gegrond op het Benelux-certificeringsmerk en daarom komt de voorzieningenrechter op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE rechtsmacht toe. Ook acht de voorzieningenrechter zich relatief bevoegd dit geschil te beoordelen op grond van artikel 102 Rv.. De vermeende inbreuk en dus het onrechtmatig handelen vindt immers (mede) plaats binnen dit arrondissement nu de vermeende inbreukmakende uitingen plaatsvinden op de website www.esmeemobile.com en deze website vanuit elke plaats in Nederland te raadplegen is.

Spoedeisend belang

4.2. Het spoedeisend belang van SKRRS bij behandeling van deze zaak in kort geding is voldoende aannemelijk geworden. Indien er sprake is van - zoals SKRRS stelt - een voortdurende inbreuk door TDSL op de intellectuele eigendomsrechten van SKRRS, dan heeft SKRRS er belang bij dat aan die - volgens SKRRS voortdurende - inbreuk zo snel mogelijk een einde komt. Aangezien TDSL aan de verondersteld onrechtmatige inbreuken op de rechten van SKRRS ook na een daartoe strekkende sommatie geen einde heeft gemaakt heeft TDSL een voldoende spoedeisend belang om daartegen in dit kort geding een voorziening te vorderen en kan van haar niet worden gevergd dat zij zich die - in haar ogen - voortdurende inbreuken laat welgevallen hangende een bodemprocedure.

Certificeringsmerk

4.3. Niet betwist is dat SKRRS rechthebbende is van het in de Benelux gedeponeerde certificeringsmerk "KEURMERK RITREGISTRATIESYSTEMEN" (hierna ook te noemen: het keurmerk). Artikel 2.35bis lid 1 BVIE definieert een certificeringsmerk als een als zodanig omschreven merk, op grond waarvan de waren of diensten die door de houder van het merk worden gecertificeerd met betrekking tot het materiaal, de wijze van vervaardiging van waren of verrichting van diensten, kwaliteit, nauwkeurigheid of andere kenmerken (met uitzondering van geografische herkomst) kunnen worden onderscheiden van waren en diensten die niet als zodanig zijn gecertificeerd. Op grond van artikel 2.35octies BVIE kan de houder van een certificeringsmerk handhavend optreden en daarbij dient getoetst te worden aan de bepalingen zoals die zijn opgenomen in artikel 2.20 BVIE.

4.4. Ingevolge artikel 2.20 lid 1 en 2 BVIE kan de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming heeft verkregen voor het gebruik van tekens die nagenoeg gelijk zijn aan het Keurmerk (sub a) of het gebruik van tekens die in hoge mate overeenstemmen met het Keurmerk (sub b), verhinderen om gebruik te maken van die tekens, indien daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat.

4.5. Dat TDSL het Keurmerk in haar uitlatingen op de website noemt, heeft TDSL niet weersproken. Evenmin is weersproken dat TDSL hiervoor geen toestemming van SKRRS heeft verkregen. TDSL heeft zich niet aangemeld als deelnemer overeenkomstig het gelijktijdig met het merk gedeponeerde gebruiksreglement. De tekens die TDSL op de website gebruikt, "keurmerk ritregistratiesystemen" en "keurmerk rittenregistratie", zijn gelijk aan het Keurmerk van SKRRS, nu deze tekens begripsmatig identiek zijn. Hierdoor maakt TDSL inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van SKRRS.

4.6. TDSL heeft aangevoerd dat het Keurmerk Ritregistratiesysteem (mede) is gebaseerd op de eisen die de Belastingdienst stelt aan systemen voor rittenregistratie, maar deze omstandigheid rechtvaardigt niet het gebruik dat TDSL in haar uitingen op de website maakt van het Keurmerk door daarnaar te verwijzen op de wijze zoals zij dat doet. De voorzieningenrechter is van oordeel dat TDSL - indien zij meent dat haar ritregistratiesysteem voldoet aan alle uit fiscale wet- en regelgeving voortvloeiende eisen die gesteld worden aan rittenregistratiesystemen - zou kunnen volstaan met de mededeling dat het door haar aangeboden rittenregistratiesysteem voldoet aan alle eisen die de Belastingdienst ter zake stelt. Een verwijzing naar het merk van SKRRS is daarvoor niet noodzakelijk, maar wekt anderzijds wel de - onjuiste - indruk dat haar ritregistratiesysteem

getoetst is en voldoet aan de eisen die verbonden zijn aan het Keurmerk Ritregistratiesystemen en (daarmee ook) voldoen aan de eisen die vanuit de Belastingdienst ter zake worden gesteld. Aldus tracht zij te profiteren van het feit dat tussen SKRRS en de Belastingdienst afspraken gelden op grond waarvan gebruikers van door deelnemers van het Keurmerk in het verkeer gebrachte ritregistratiesystemen op voorhand de zekerheid hebben dat het door hen gebruikte ritregistratiesysteem in overeenstemming is met de vigerende regelgeving. Hierdoor wordt bij gebruikers van het door TDSL in het verkeer gebrachte systeem de indruk gewekt dat zij er - vanwege het feit dat het systeem voldoet aan de eisen van het Keurmerk - op kunnen vertrouwen dat ook het ritregistratiesysteem van TDSL aan alle fiscale regelgeving voldoet. Hoewel de voorzieningenrechter voorshands best wil aannemen dat dit het geval is, mag die bewering niet publiekelijk worden onderbouwd door te stellen dat het ritregistratiesysteem voldoet aan de eisen van het Keurmerk, nu TDSL zich niet als deelnemer heeft aangemeld en haar ritregistratiesysteem daarmee ook niet heeft onderworpen aan het voor deelnemers verplichte certificeringsprocedé dat (onder meer) gericht is op toetsing in hoeverre het systeem voldoet aan de vigerende fiscale regelgeving ter zake ritregistraties.

Ook de door TDSL aangevoerde omstandigheid dat de Belastingdienst de niet bij het Keurmerk aangesloten aanbieders van rittenregistratiesystemen erop wijst dat zij zich moeten aansluiten bij SKRRS om aan de fiscale eisen te voldoen, kan - aannemende al dat de Belastingdienst dergelijke uitlatingen heeft gedaan - TDSL niet baten. Dit is een - wellicht terecht - bezwaar dat TDSL bij de Belastingdienst moet aankaarten maar levert in de verhouding tot SKRRS geen rechtvaardiging op voor het ongeoorloofd gebruik van het merkenrechtelijk beschermde Keurmerk.

Vorderingen

4.7. Hetgeen hiervoor is overwogen leidt ertoe dat vordering 1. zal worden toegewezen als na te melden.

4.8. Ook de onder 2. gevorderde rectificatie zal worden toegewezen. Tegen de tekst van de rectificatie heeft TDSL geen verweer gevoerd en deze komt de voorzieningenrechter in het licht van de in dit kort geding aannemelijk geworden inbreukmakende gedragingen van TDSL ook passend en proportioneel voor.

4.9. De gevorderde dwangsom zal worden toegewezen als volgt. De voorzieningenrechter zal aan de dwangsom een maximum verbinden. TDSL zal na betekening van het vonnis 48 uur de tijd krijgen om haar webpagina aan te passen en de rectificatie te plaatsen alvorens zij dwangsommen kan verbeuren, mede voor het geval zij voor het beheer van haar website afhankelijk is van de dienstverlening van derden.

Proceskosten

4.10. Bij de ambtshalve beoordeling van de kosten zoekt de voorzieningenrechter aansluiting bij de Indicatietarieven in Intellectuele Eigendomszaken, zoals die gelden per 1 april 2017. Deze zaak is naar het oordeel van de voorzieningenrechter te beschouwen als een eenvoudig kort geding waarvoor een maximumtarief van € 6.000,00 geldt. TDSL zal als

de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van SKRRS worden begroot op:

- dagvaarding	€	109,71
- griffierecht		667,00
- overige kosten		0,00
- salaris advocaat		6.000,00
Totaal	€	6.776,71

4.11. De gevorderde veroordeling in de nakosten is in het kader van deze procedure slechts toegewezen voor zover deze kosten op dit moment reeds kunnen worden begroot. De nakosten zullen dan ook worden toegewezen op de wijze zoals in de beslissing vermeld.

Termijn ex artikel 1019i Rv

4.12. De voorzieningenrechter zal de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv bepalen op zes maanden na de datum van dit vonnis.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. veroordeelt TDSL om binnen 48 uur na betekening van dit vonnis ieder gebruik in de Benelux van het certificeringsmerk "KEURMERK RITREGISTRATIESYSTEMEN", geregistreerd onder nummer 944121, of van een daarmee overeenstemmend teken, waaronder mede begrepen het gebruik van de tekens "keurmerk rittenregistratie", te staken en gestaakt te houden,

5.2. veroordeelt TDSL binnen 48 uur na betekening van dit vonnis een rectificatie te plaatsen op de voorpagina (homepage) van de website www.esmeemobile.com, in een goed leesbaar lettertype in de zwarte kleur tegen een witte achtergrond en deze gedurende drie maanden geplaatst te houden met uitsluitend de volgende inhoud:

*****RECTIFICATIE*****

Op deze website is de onjuiste indruk gewekt dat TDSL, althans de alhier door TDSL aangeboden waren en/of diensten, beschikken over het Keurmerk Ritregistratiesystemen.

Door gebruik te maken van de tekens "het keurmerk ritregistratiesystemen" en "het keurmerk rittenregistratie", leek het alsof wij door de Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen gecertificeerd zijn. Dat is echter niet zo. Wij zijn dan ook niet aangesloten bij deze Stichting.

Door niettemin gebruik te maken van de voornoemde tekens, pleegden wij merkinbreuk, en maakten wij ons schuldig aan misleiding en onrechtmatig handelen. Om die reden is deze rectificatie geplaatst.

*Informatie over gecertificeerde bedrijven kunt u vinden op:
<https://keurmerkritregistratiesystemen.nl/keurmerksystemen>.*

5.3. veroordeelt TDSL om aan SKRRS een dwangsom te betalen van € 5.000,00 voor iedere dag dat zij niet aan de in 5.1. en 5.2. uitgesproken hoofdveroordelingen voldoet, tot een maximum van € 75.000,00 is bereikt,

5.4. veroordeelt TDSL in de proceskosten, aan de zijde van SKRRS tot op heden begroot op € 6.776,71, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over dit bedrag met ingang van de veertiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

5.5. veroordeelt TDSL in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 163,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat TDSL niet binnen veertien dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 85,00 aan salaris advocaat en de exploitkosten van betekening van de uitspraak, en te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over de nakosten met ingang van veertien dagen na de betekening van dit vonnis tot aan de voldoening,

5.6. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.7. bepaalt dat de termijn ex artikel 1019i Rv waarbinnen een bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt op zes maanden, te rekenen vanaf de datum van het vonnis,

5.8. wijst het meer of anders gevorderde af.

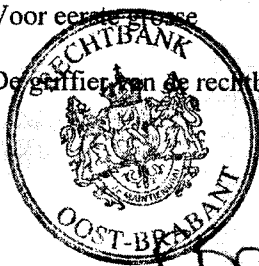
Dit vonnis is gewezen door mr. W. Schoorlemmer en in het openbaar uitgesproken door mr. E. Loesberg op 26 april 2021.

w.g. de griffier

w.g. de rechter

Voor eerste griffie

De griffier van de rechtbank Oost-Brabant.



Caract