

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 344263 / KG ZA 09-1032

Vonnis in kort geding van 29 september 2009

in de zaak van

1. de naamloze vennootschap **TNT N.V.**, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te Hoofddorp,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **TNT HOLDINGS B.V.**, statutair gevestigd te 's-Gravenhage, kantoorhoudende te Hoofddorp,
3. de rechtspersoon naar vreemd recht **LOGISPRING INVESTMENT FUND N.V.**, gevestigd te Brussel, België,
4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **LOGISPRING INVESTMENT FUND HOLDING BV**, gevestigd te 's-Gravenhage,

eiseressen,

advocaat: mw. mr. M.P.M. Loos te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **LOGISPRING EXECUTIVES B.V.**, gevestigd te 's-Gravenhage,
2. de vennootschap naar vreemd recht **LOGISPRING EXECUTIVES S.A.**, gevestigd te Luxemburg, Luxemburg,
3. de vennootschap naar vreemd recht **LOGISPRING MANAGEMENT COMPANY S.A.R.L.**, gevestigd te Genève, Zwitserland,
4. de vennootschap naar vreemd recht **LOGISPRING MANAGEMENT COMPANY LTD.**, gevestigd op Grand Cayman, Kaaimaneilanden,
5. de heer **[X]**, zonder bekende woonplaats of bekend werkelijk verblijf in Nederland, wonende te **[Y]**, Verenigde Staten van Amerika,
6. de vennootschap naar vreemd recht **LOGISPRING MANAGEMENT SERVICES COMPANY S.A.R.L.**, gevestigd te Genève, Zwitserland,

gedaagden,

advocaat: mr. N.W. Mulder te Amsterdam.

Partijen zullen hierna (ook in het dictum) gezamenlijk worden aangeduid als TNT respectievelijk **[X]** c.s. (omwille van de leesbaarheid in de derde persoon enkelvoud). Voor TNT is de zaak behandeld door de advocaat voornoemd en mw. mr. L. Bruining, advocaat te Amsterdam, en voor **[X]** c.s. door de advocaat voornoemd en mr. A. Tsoutsanis, advocaat te Amsterdam.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 5 augustus 2009;
 - de producties 1 t/m 29 zijdens TNT;
 - de producties 1 t/m 14 zijdens [X] c.s.;
 - de fax van mw. mr. Loos van 4 september 2009 met een opgave en specificatie van de proceskosten ex artikel 1019h Rv;
 - de brief van mr. Mulder van 4 september 2009, ingekomen ter griffie op 7 september 2009, met een voorlopige opgave en specificatie van de proceskosten ex artikel 1019h Rv;
- 1.2. Op de mondelinge behandeling heeft TNT, zonder dat daartegen door [X] c.s. bezwaar is gemaakt, een viertal printscreens van de website www.logispring.com zoals deze raadpleegbaar was op 4 september 2009 overgelegd, welke door de voorzieningenrechter zijn gewaarmerkt en thans onderdeel uitmaken van het griffiedossier. TNT heeft haar vordering sub 5 van het in de dagvaarding geformuleerde petitum ter zitting ingetrokken. [X] c.s. heeft een definitieve opgave en specificatie van de proceskosten overgelegd, in totaal een bedrag belopend van €39.396,04 (incl. €850,00 kosten tolk). Partijen hebben pleitnota's gehanteerd. In de pleitnota van mrs. Mulder en Tsoutsanis zijn doorgehaald de paragrafen 43, 44 en 60, welke niet zijn gepleit. Na verder debat is het vonnis nader bepaald op heden.

2. De feiten

- 2.1. LogiSpring Investment Fund Holding B.V. (eiseres sub 4, hierna: LogiSpring Holding) is – op één door TNT N.V. gehouden aandeel na – de enige aandeelhouder van LogiSpring Investment Fund N.V. (eiseres sub 3, hierna: Investment Fund), een in België gevestigde vennootschap welke fungeert als investeringsfonds dat zich toelegt op investeringen in de vorm van aandelenparticipaties in jonge en veelbelovende ondernemingen in de Verenigde Staten van Amerika en Europa die voldoen aan het door Investment Fund geëiste profiel (hierna: de portfolio vennootschappen).
- 2.2. De aandelen van LogiSpring Holding worden voor 80% gehouden door meerderheidsaandeelhouder TNT N.V. (eiseres sub 1), voor 5% door Booz Allen & Hamilton Management Consultants B.V. (hierna: Booz) en voor 15% door LogiSpring Executives B.V. (gedaagde sub 1, hierna: Executives). De aandelen in Executives worden gehouden door LogiSpring Executives S.A. (gedaagde sub 2, hierna: S.A.), gevestigd te Luxemburg. De aandelen van deze vennootschap worden gehouden door Nielaster Ltd., een op Jersey gevestigde vennootschap van de heer [X] (gedaagde sub 5, hierna: [X]), en voor het restant door enkele investeringsdeskundigen.
- 2.3. [X] is in 2001 door TNT N.V. benaderd om ten behoeve van de aandeelhouders in LogiSpring Holding als *fund manager* van Investment Fund te fungeren. Dat heeft hij gedaan via door hem gecontroleerde vennootschappen, tot 1 januari 2008 via LogiSpring Management Company SARL (gedaagde sub 3, hierna: Sàrl), een Zwitserse vennootschap en sindsdien via LogiSpring Management Company Ltd.

(gedaagde sub 4, hierna: Limited), een Cayman Islands vennootschap. Daartoe is tussen Sàrl en Limited enerzijds en Investment Fund anderzijds een *management agreement* gesloten. Sàrl respectievelijk Limited was enig bestuurder van LogiSpring Holding. Sàrl respectievelijk Limited waren tevens medebestuurder van Investment Fund. [X] is bestuurder/managing partner van Sàrl en Limited.

- 2.4. Begin 2009 is er een ernstig verschil van inzicht ontstaan met betrekking tot het strategische beleid van LogiSpring Holding ter zake Investment Fund, en, in het verlengde daarvan, de reikwijdte van de bevoegdheden van Limited als bestuurder van LogiSpring Holding en *fund manager* van Investment Fund. Uiteindelijk als gevolg daarvan hebben LogiSpring Holding en TNT N.V. als aandeelhouders van Investment Fund op 17 maart 2009 – kort gezegd – besloten tot ontslag van Limited en een derde (een Belgische advocaat, de heer [A]) als bestuurders van Investment Fund. Dit besluit is bekrachtigd op 27 maart 2009 door LogiSpring Holding en op 31 maart 2009 door Investment Fund. Op 9 april 2009 heeft de Raad van Commissarissen Limited en Sàrl ontslagen als bestuurder van LogiSpring Holding onder aanstelling van een nieuwe bestuurder van LogiSpring Holding. De Raad van Commissarissen wordt gevormd door de heren [B] (hierna: [B]) en [C] (hierna: [C]). [B] is benoemd op voordracht van Booz, [C] op voordracht van TNT N.V.
- 2.5. Bij beschikking van 8 april 2009 heeft de Ondernemingskamer van Het Gerechtshof te Amsterdam in een procedure tussen Executives als verzoekster en LogiSpring Holding als verweerster en Investment Fund, [B], [C], TNT N.V., Booz, Limited en Sàrl als belanghebbenden, i) het verzoek van Executives, voor zover het strekt tot het treffen van onmiddellijke voorzieningen (kort gezegd: de aandeelhouders van LogiSpring Holding te verbieden over te gaan tot besluitvorming omtrent de schorsing, het ontslag en de benoeming van bestuurders van LogiSpring Holding) afgewezen, onder bepaling dat ii) het verzoek tot het bevelen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van LogiSpring Holding zal worden behandeld op een nader te bepalen terechtzitting van de Ondernemingskamer.
- 2.6. Op 30 juni 2009 heeft de Belgische rechter in kort geding, aangespannen door Limited, – kort gezegd – geoordeeld dat het ontslag van Limited vennootschapsrechtelijk rechtsgeldig is.
- 2.7. Bij beschikking van 26 augustus 2009 heeft de Ondernemingskamer van Het Gerechtshof te Amsterdam het in r.o. 2.5. als ii) aangeduide verzoek afgewezen.
- 2.8. Ondanks het in r.o. 2.4. bedoelde ontslag, is [X] nog wel bestuurder van een aantal van de portfolio vennootschappen waarin Investment Fund participeert.
- 2.9. [X] is voorts nog bestuurder van een ander investeringsfonds LogiSpring II L.P. (hierna: LogiSpring Fonds II). Dit fonds is opgericht en wordt thans geliquideerd door de aandeelhouders, waaronder TNT N.V. LogiSpring Fonds II is niet actief in de Benelux. De aandeelhouders van LogiSpring Fonds II enerzijds en [X] als bestuurder van deze entiteit anderzijds verschillen van mening over de wijze van liquidatie, hetgeen onderwerp is van een procedure die tussen TNT N.V. en LogiSpring GP, L.P. aanhangig is voor de Grand Court of the Cayman Islands.

- 2.10. TNT Holdings B.V. (eiseres sub 2, hierna: TNT Holdings) heeft op 22 november 2000 het Benelux woordmerk LOGISPRING voor waren en diensten in de klassen 35 en 36 bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom gedeponeerd onder nummer 0678198. De publicatie van de inschrijving heeft plaatsgevonden op 1 juni 2001.

Op 23 januari 2001 heeft TNT Holdings voorts een depot verricht voor het hierna afgebeelde beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 35 en 36:



De publicatie van de inschrijving vond plaats op 1 juli 2001.

Het Benelux woordmerk en het Benelux beeldmerk zullen hierna worden aangeduid als 'de merken'.

- 2.11. Op 9 juni 2009 hebben TNT Holdings enerzijds en Investment Fund en LogiSpring Holding anderzijds een licentieovereenkomst getekend waarin het gebruik van de merken aan Investment Fund en LogiSpring Holding expliciet wordt toegestaan.
- 2.12. LogiSpring Management Services Company SARL (gedaagde sub 6, hierna: Management Services) is houdster van de domeinnaam www.logispring.com.
- 2.13. Op de website www.logispring.com wordt het teken LOGISPRING gebruikt. Tevens wordt op de website het hierna afgebeelde teken gebruikt:



Tot een week voor de mondelinge behandeling heeft op deze website, ook na het in r.o. 2.4. bedoelde ontslag, vermeld gestaan dat [X] en Sàrl manager zijn van Investment Fund. Daarnaast stond op de website onder meer de volgende informatie:

- onder het kopje ‘Fund & Fund Manager’: ‘LogiSpring manages two funds: Logispring Investment Fund and Logispring II. Investors (limited partners) in the fund include TNT, Booz, Allen Hamilton, Mitsui, and members of our team.

We have offices in Geneva (Switzerland) and New York (USA).’

- Onder het kopje ‘Contact’ stonden vervolgens een ‘New York Office’ en een ‘Geneva Office’ vermeld met respectievelijk het adres van [X] in [Y] en het adres van Sàrl in Zwitserland.
- Onder het kopje ‘Where we invest’: ‘Geographies: We are a global private equity firm currently most active in USA and Europe.’
- Onder het kopje ‘Team’ stonden personen vermeld die niet meer werkzaam zijn ten behoeve van Investment Fund.
- Onder het kopje ‘News’ kon de bezoeker van de website zich abonneren op de digitale nieuwsbrief ‘LogiSpring Strobe’ waarvoor ook de volgende tekens werden gebruikt:



- Daarnaast kon de bezoeker van de website zich door middel van het invullen van een digitaal formulier opgeven voor ‘Update Letters’. Bij de adresgegevens verscheen een landenlijst in een scroll down menu, waar onder meer kon worden gekozen voor Nederland, België en Luxemburg.
- 2.14. [X] c.s. heeft de website www.logispring.com kort voor de mondelinge behandeling aangepast.
- 2.15. Management Services en LogiSpring Management Services Company LCC (niet bij deze procedure betrokken) hebben bij dagvaarding van 31 juli 2009 een bodemprocedure aanhangig gemaakt bij de rechtbank 's-Gravenhage met als inzet de vervallenverklaring van de merken van TNT Holdings wegens niet normaal gebruik.
- 3. Het geschil**
- 3.1. Na vermindering van eis, vordert TNT, uitvoerbaar bij voorraad:

1. [X] c.s. ieder te bevelen met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis, iedere onjuiste, onvolledige en misleidende uiting ten aanzien van de betrokkenheid van [X] c.s. bij Investment Fund dan wel de hoedanigheid van [X] c.s. in relatie tot Investment Fund waaronder uitingen op de website www.logispring.com, te staken en gestaakt te houden, waaronder mededelingen met de strekking dat:

- (a) [X] c.s. dan wel één van hen beheerder dan wel manager is van Investment Fund;
- (b) derden contact op kunnen nemen met één van gedaagden in verband met diensten van Investment Fund;
- (c) bepaalde teamleden werkzaam zijn voor Investment Fund die dat thans niet meer zijn;
- (d) [X] c.s. dan wel één van hen suggereren dat de naam LogiSpring aan hen toebehoort dan wel verwijst naar [X] c.s.;

alsmede [X] c.s. te bevelen op de website www.logispring.com te vermelden dat LogiSpring Fonds II in liquidatie is.

2. primair [X] c.s. ieder te bevelen om binnen 2 dagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de merkrechten en handelsnaamrechten van eiseressen op het woordmerk, het logo en de handelsnaam LogiSpring te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder [X] c.s. ieder te verbieden (i) het LogiSpring logo dan wel woordmerk dan wel een ander daarmee overeenstemmend teken te gebruiken waaronder als naam voor de digitale nieuwsbrief LogiSpring Strobe, (ii) de naam LogiSpring dan wel een ander daarmee overeenstemmend teken in haar statutaire naam of als handelsnaam te voeren en (iii) het geregistreerd houden en/of ieder ander gebruik van één of meer domeinnamen bestaande uit een merk of handelsnaam van eiseressen of een daarmee overeenstemmend teken.

subsidiair [X] c.s. ieder te bevelen na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis iedere inbreuk op de merkrechten en handelsnaamrechten van eiseressen op het woordmerk, het logo en de handelsnaam LogiSpring te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder [X] c.s. ieder te verbieden (i) het LogiSpring logo dan wel woordmerk dan wel een ander daarmee overeenstemmend teken te gebruiken waaronder als naam voor de digitale nieuwsbrief LogiSpring Strobe, (ii) de naam LogiSpring dan wel een ander daarmee overeenstemmend teken in haar statutaire naam of handelsnaam te voeren, (iii) het geregistreerd houden en/of ieder ander gebruik van de domeinnaam logispring.nl dan wel een andere domeinnaam in het .nl domein bestaande uit een merk of handelsnaam van eiseressen of een daarmee overeenstemmend teken, en (iv) [X] c.s. ieder te bevelen binnen 2 werkdagen na liquidatie van LogiSpring Fonds II het geregistreerd houden en/of ieder ander gebruik van de domeinnaam logispring.com te staken en gestaakt te houden.

3. [X] c.s. ieder te bevelen om binnen 5 dagen na betekening van dit vonnis, alle briefpapier en andere (digitale) sjablonen waarop het LogiSpring logo staat afgebeeld te vernietigen in het bijzijn van een gerechtsdeurwaarder en aan de advocaat van eiseressen binnen 10 dagen na betekening van dit vonnis een proces-

verbaal te doen toekomen waarin de gerechtsdeurwaarder verklaart aanwezig te zijn geweest bij de vernietiging en een opgave doet van hetgeen vernietigd is;

4. [X] c.s. ieder te bevelen om binnen 5dagen na betekening van dit vonnis schriftelijk en volledig opgave te doen, voorzien van deugdelijk schriftelijk bewijs, van alle domeinnaam registraties die zijn verricht op naam van één van de gedaagden of op naam van een aan één van hen gelieerde onderneming waarin het teken "LogiSpring" dan wel een ander daarmee overeenstemmend teken voorkomt;

5. primair [X] c.s. ieder te bevelen om binnen 10 dagen na betekening van dit vonnis, op hun kosten al datgene te doen wat van de zijde van [X] c.s. noodzakelijk is teneinde te bewerkstelligen dat de registratie van de internet domeinnaam registratie logispring.com, en alle andere door [X] c.s. geregistreerde en/of gehouden domeinnamen die een merk en/of een handelsnaam van eiseressen bevatten of een daarmee overeenstemmend teken, zonder enige restrictie op naam worden gezet van, althans worden overgedragen aan TNT Holdings, één en ander onder aanbod van vergoeding door [X] c.s. van de eventueel door de betreffende tussenpersoon of instantie in rekening te brengen kosten;

subsidiar [X] c.s. ieder te bevelen om binnen 10 dagen na liquidatie van LogiSpring Fonds II, op hun kosten al datgene te doen wat van de zijde van [X] c.s. noodzakelijk is teneinde te bewerkstelligen dat de registratie van de internet domeinnaam registratie logispring.com, en alle andere door [X] c.s. geregistreerde en/of gehouden domeinnamen die een merk en/of een handelsnaam van eiseressen bevatten of een daarmee overeenstemmend teken, zonder enige restrictie op naam worden gezet van, althans worden overgedragen aan TNT Holdings, één en ander onder aanbod van vergoeding door [X] c.s. van de eventueel door de betreffende tussenpersoon of instantie in rekening te brengen kosten;

6. [X] c.s. ieder te bevelen om van alle in het kader van onder 5 en 6 bedoelde te voeren correspondentie binnen 2 dagen na verzending of ontvangst daarvan per fax een afschrift aan de advocaat van TNT te zenden;

7. te bepalen dat dit vonnis dezelfde kracht heeft als het onder 5 en 6 genoemde verzoek, één en ander op de voet van artikel 3:300 BW, en TNT Holdings te machtigen om, indien [X] c.s. niet volledig voldoen aan het onder 5 gevorderde, dit vonnis in de plaats te stellen van de wilsverklaringen van [X] c.s., en over te gaan tot het geven van opdracht tot het overdragen van de domeinnaamregistratie logispring.com aan TNT Holdings;

8. [X] c.s. ieder hoofdelijk te bevelen aan al het bovenstaande te voldoen op verbeurte van een dwangsom voor iedere overtreding dan wel niet-nakoming van het bevel van €100.000,- te vermeerderen met €25.000,- voor de dag of het gedeelte daarvan dat de overtreding dan wel niet-nakoming voortduurt;

9. de termijn ingevolge waarbinnen op grond van artikel 1019i Rv een bodemprocedure aanhangig dient te worden gemaakt te bepalen op 6 maanden na het in kracht van gewijsde gaan van dit vonnis [sic];

10. [X] c.s. ieder hoofdelijk te veroordelen in de volledige kosten van dit geding, daaronder begrepen de kosten van juridische bijstand van eiseressen conform artikel 1019h Rv.

- 3.2. Aan haar vorderingen legt TNT ten grondslag dat [X] c.s. inbreuk maakt op de merkrechten van TNT Holdings in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub d Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen – hierna: BVIE), alsmede artikel 2.20 lid 1 sub a of b BVIE, althans onrechtmatig handelt door gebruik van het teken LogiSpring in de domeinnaam www.logispring.com. Voorts legt TNT aan haar vorderingen ten grondslag dat [X] c.s. inbreuk pleegt op de merkrechten van TNT Holdings in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a of b BVIE, althans artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE en inbreuk pleegt op de handelsnaamrechten van Investment Fund en LogiSpring Holding door gebruik van het teken LogiSpring in de handelsnamen van [X] in de zin van artikel 5a Handelsnaamwet (hierna: Hnw) en artikel 5 Hnw. Verder wordt aan de vorderingen nog ten grondslag gelegd dat [X] c.s. inbreuk maakt op de merkrechten van TNT Holdings in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a of b BVIE door gebruik van het teken Logispring en het Logispring-logo op de website www.logispring.com, in correspondentie en in nieuwsbrieven. Ten slotte handelt [X] c.s. volgens TNT onrechtmatig door het doen van onjuiste en misleidende mededelingen op de website www.logispring.com. Zij beroept zich daarbij op artikel 6:162, 6:194 en 6:193b BW.
- 3.3. [X] c.s. voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

Rechtsmacht

- 4.1. De internationale bevoegdheid van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van de vorderingen kennis te nemen wordt, zo heeft [X] c.s. ter zitting desgevraagd medegedeeld, niet betwist.
- 4.2. Deze internationale bevoegdheid is gebaseerd op artikel 5 lid 3 EEX-Verordening (SA) en artikel 5 lid 3 EVEV-Verdrag (Sàrl en Management Services) respectievelijk op artikel 6, aanhef en onder e Rv (Limited en [X]). Daarop gebaseerde bevoegdheid is volgens vaste rechtspraak niet grensoverschrijdend van aard, zodat de voorzieningenrechter niet bevoegd is van de vorderingen van TNT kennis te nemen voor zover zij zien op andere landen dan het Benelux-gebied (voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op artikel 2.20 lid 1 sub a, b of d BVIE) dan wel Nederland (voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op andere grondslagen).

Relatieve bevoegdheid

- 4.3. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op de merkrechten is de voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Gravenhage krachtens het bepaalde in artikel 4.6 lid 1 (ten aanzien van Executives) relatief bevoegd daarvan kennis te nemen nu Executives woonplaats heeft in het arrondissement 's-Gravenhage. Ten

aanzien van de overige gedaagden is de bevoegdheid van de voorzieningenrechter, nu TNT Holding woonplaats heeft te 's-Gravenhage, op de voet van artikel 4.6 lid 2 BVIE daaraan verknocht te achten.

- 4.4. De voorzieningenrechter van deze rechtbank is op grond van artikel 102 Rv tevens relatief bevoegd om van de op het handelsnaamrecht en onrechtmatige daad gebaseerde vorderingen kennis te nemen omdat de schadebrengende feiten zich mede in het arrondissement 's-Gravenhage hebben voorgedaan en bevoegdheid om daarvan kennis te nemen overigens niet is bestreden.

Toepasselijk recht

- 4.5. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op de merkrechten, dient de voorzieningenrechter het Benelux merkenrecht als vervat in het BVIE toe te passen.
- 4.6. Voor zover aan de vorderingen ten grondslag is gelegd dat inbreuk wordt gemaakt op het handelsnaamrecht althans onrechtmatig jegens TNT wordt gehandeld, geldt dat die vorderingen op grond van artikel 3 lid 1 Wet Conflictenrecht onrechtmatige daad worden beheerst door Nederlands recht nu de gestelde inbreuk en het gestelde onrechtmatig handelen plaats vindt op Nederlands grondgebied.

Spoedeisend belang

- 4.7. Het spoedeisend belang is gegeven gelet op de gestelde voortdurende inbreuk op de merkrechten van TNT Holdings, de handelsnaamrechten van Investment Fund en LogiSpring Holding alsmede door het gestelde voortdurende onrechtmatig handelen van [X] c.s. jegens TNT.

Merkenrecht – non usus?

- 4.8. Als verweer van de verste strekking heeft [X] c.s. betoogd dat de merkrechten zijn vervallen omdat TNT Holdings na inschrijving in 2001 gedurende een onafgebroken periode van vijf jaren zonder geldige reden van de merkrechten geen gebruik heeft gemaakt.
- 4.9. Naar voorlopig oordeel slaagt het verweer niet. Vooropgesteld wordt dat [X] c.s. ten onrechte stelt dat TNT Holdings als merkhouders dient aan te tonen dat zij haar merken daadwerkelijk heeft gebruikt. Het is [X] c.s. die zich – bij wege van verweer – beroept op de rechtsgevolgen van artikel 2.27 lid 1 juncto 2.26 lid 2 sub a BVIE. Het is derhalve aan haar om in het kader van dit kort geding aannemelijk te maken dat de bodemrechter zal oordelen dat de merken van TNT Holdings zijn vervallen. Daarin is [X] c.s. niet geslaagd. [X] c.s. heeft haar stelling dat de merken niet normaal zijn gebruikt slechts onderbouwd door erop te wijzen dat TNT Holdings een holdingvennootschap is zonder werkzame personen die sinds de jaren '90 van de vorige eeuw een slapend bestaan zou lijden. Die enkele stelling is onvoldoende, met name in het licht van het betoog van TNT dat Investment Fund en LogiSpring Holding met toestemming van TNT Holdings normaal gebruik hebben gemaakt van de merken in de Benelux in de zin van artikel 2.26 lid 2 onder

a jo. lid 3 onder c BVIE. Meer in het bijzonder heeft TNT betoogd dat de merken normaal zijn gebruikt tussen 31 juli 2004 en 31 juli 2009 op de websites www.logispring.nl en www.logispring.com, in correspondentie en in nieuwsbrieven namens Investment Fund.

- 4.10. [X] c.s. heeft deze stelling niet betwist, doch aangevoerd dat het gebruik van een merk, om als instandhoudend gebruik te kunnen gelden, moet worden gemaakt door de merkhouder of met diens *expliciete* toestemming. Van dit laatste is volgens [X] c.s. geen sprake, met name niet, zo begrijpt de voorzieningenrechter de argumenten van [X] c.s., omdat TNT Holdings geen partij is bij de in het kader van Investment Fund gesloten overeenkomsten en nooit mondeling of schriftelijk kenbaar is gemaakt dat zij houder is van de merkrechten. Dit verweer wordt gepasseerd. Voorshands heeft TNT voldoende aannemelijk gemaakt dat TNT Holdings haar toestemming voor het gebruik van de merkrechten aan Investment Fund heeft gegeven. Dit vloeit immers voort, zoals TNT ter zitting heeft uiteengezet, uit de bedoeling die TNT N.V. medio 2000/2001 had met het opzetten van haar venture capital fonds, waartoe zij zelf Investment Fund heeft opgericht en waarin zij – via LogiSpring Holding – een meerderheidsbelang heeft. TNT heeft voorts onweersproken gesteld dat TNT N.V. de naam voor het fonds zelf, d.w.z. vóór de betrokkenheid van [X] c.s. bij het fonds, heeft bedacht en dat zij die naam als woord- en beeldmerk heeft gedeponereerd met één primair doel, zijnde het gebruik van de merken door Investment Fund. Dat die registratie heeft plaatsgevonden op naam van een aparte holding waarin de intellectuele eigendomsrechten zijn ondergebracht, is daarbij bepaald niet als ongebruikelijk te duiden. Het feit dat tussen TNT Holdings enerzijds en Investment Fund en LogiSpring Holding anderzijds nadien alsnog een licentieovereenkomst op schrift is gesteld (vgl. r.o. 2.11.), is een verdere bevestiging van de medio 2000/2001 reeds verleende expliciete toestemming.
- 4.11. [X] c.s. heeft ten aanzien van het beeldmerk nog gesteld dat *'powered by TPG'* daarin als het onderscheidende en dominerende bestanddeel moet worden aangemerkt, welk bestanddeel ontbrak in het logo zoals dat door Investment Fund werd gebruikt, daarmee kennelijk betogend dat het gebruik van bedoeld logo geen instandhoudend gebruik van het beeldmerk heeft opgeleverd. Die stelling wordt als ongegrond verworpen, reeds omdat onder normaal gebruik ook moet worden verstaan het gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm, zonder dat – zoals hier – het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, wordt gewijzigd. Bovendien wordt dit element voorshands bepaald niet dominant geacht.
- 4.12. Het beroep van [X] c.s. op non usus slaagt gelet op het voorgaande naar voorlopig oordeel niet.

Merkenrecht – inbreuk?

- 4.13. Anders dan door het verweer dat de merkrechten van TNT Holdings zijn vervallen en zo beschouwd van inbreuk geen sprake kan zijn, hebben [X] c.s. niet betwist dat de door haar gebruikte tekens, zowel op de website www.logispring.com, in de domeinnaam logispring.com als in zakelijke correspondentie en nieuwsbrieven

gelijk zijn aan dan wel verwarringwekkend overeenstemmen met de merken van TNT Holdings in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a of b BVIE althans dat door dat gebruik zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van de merken in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE. Evenmin is betwist dat het geregistreerd houden van de domeinnaam logispring.com gebruik oplevert in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE en sprake is van schade aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van de merken althans dat [X] hieruit ongerechtvaardigd voordeel trekt nu de merken door TNT niet op een voor de hand liggende .com extensie kunnen worden gebruikt.

- 4.14. Wel heeft [X] c.s. betwist dat van merkgebruik in de Benelux sprake is. In dat verband heeft zij betoogd dat de website www.logispring.com zich niet mede op Nederland of de Benelux richt. Dat verweer wordt verworpen. Niet in geschil is dat de website tot een week voor de mondelinge behandeling een andere inhoud kende dan die ten tijde van de mondelinge behandeling (vgl. productie 8 TNT en producties 5 (website 31 augustus 2009) en 11 [X] c.s. (website 3 september 2009)) en dat bezoekers zich op de website aanvankelijk konden aanmelden voor een 'update letter' (een nieuwsbrief), waarbij zij bij het invullen van de contactgegevens bij 'country' een land konden selecteren uit een lijst met daarop onder meer Nederland, België en Luxemburg (productie 8E TNT). Ook niet in geschil is dat op de website onder meer werd vermeld dat LogiSpring 'a global private equity firm' is 'currently most active in USA en Europe' (vgl. r.o. 2.13.). Ook staat vast dat op de website melding werd gemaakt van participaties van Investment Fund in Belgische en Nederlandse portfolio vennootschappen zoals Kiala en Covast. Ter zitting is namens TNT voorts, onder overlegging van print screens van de website op 4 september 2009, onvoldoende gemotiveerd weersproken gesteld dat informatie over deze beide portfolio vennootschappen nog steeds op de site kan worden geraadpleegd. Uit deze omstandigheden leidt de voorzieningenrechter voorshands af dat de website www.logispring.com mede gericht was op het Benelux-gebied. Het feit dat [X] c.s. kort voor de mondelinge behandeling een aantal wijzigingen heeft doorgevoerd en op de homepage een disclaimer heeft aangebracht met de tekst 'This site is not intended for the use of visitors from Belgium, The Netherlands or Luxembourg. LogiSpring does not operate in the BeNeLux countries' doet niet af aan de vaststelling dat het Benelux-gebied binnen het bereik van de ondernemingsactiviteiten viel. Gelet hierop bestaat er, ook na wijziging van de website, minst genomen voldoende dreiging dat [X] c.s. zich in de nabije toekomst via de website opnieuw in het Benelux gebied zal begeven. Een aanwijzing daarvoor kan worden gevonden in een andere gewijzigde tekst op de website na aanpassing, namelijk die onder het kopje 'approach' waar wordt vermeld: 'please note that we are currently unable to operate in the Benelux' (onderstreping toegevoegd, VZR – zie productie 5B en 11B [X] c.s.).
- 4.15. Naast het gebruik van de tekens via de website zoals hiervoor beschreven, heeft dat gebruik overigens ook plaats gehad door het versturen van de digitale nieuwsbrief 'LogiSpring Strobe' aan abonnees in de Benelux. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de door TNT overgelegde en onweersproken productie 20, zijnde een aan [B] gerichte digitale nieuwsbrief van 5 juni 2009. Maar ook in (recente) zakelijke correspondentie gericht aan personen en bedrijven in de Benelux worden de

LogiSpring tekens gebruikt, ook door [X] zelf (zie bijvoorbeeld productie 19A TNT – een aan de CEO's van portfolio vennootschappen – waaronder Kiala) gerichte e-mail van zijn hand) alsmede door Executives, S.A. en Limited (productie 19B en 19C TNT).

- 4.16. Uit het vorenstaande volgt voorshands genoegzaam dat van gebruik als merk in de Benelux van de gewraakte tekens sprake is, althans dat daartoe een reële dreiging bestaat.
- 4.17. [X] c.s. heeft nog betoogd dat de vorderingen niet voor toewijzing in aanmerking komen. Daartoe heeft zij onder meer gesteld dat TNT [de voorzieningenrechter begrijpt: TNT Holdings] expliciet afstand heeft gedaan van haar merkrechten, in welk verband zij wijst op een door haar overgelegde 'Amended and restated Limited Partnership Agreement of LogiSpring II, L.P.' (productie 4 [X] c.s.) waarin zou zijn opgenomen dat TNT N.V. *'shall not have any right or claim individually to the use of the Partnership's name or the goodwill thereof'*. Die stelling, waarvan de juistheid en de door [X] c.s. aan de betrokken bepaling van deze overeenkomst gegeven duiding door TNT wordt betwist, wordt reeds verworpen nu deze overeenkomst ziet op LogiSpring Fonds II (opgericht in 2006), zodat zij iedere relevantie voor het door TNT Holdings ter zake Investment Fund al dan niet afstand doen van de merkrechten mist. Hetzelfde geldt voor het in het verlengde hiervan gehanteerde argument dat TNT geen bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van de toekomstige fondsen LogiSpring III en IV. Overigens dient hierbij te worden bedacht, zoals TNT ook heeft gesteld, dat het gebruik van de gewraakte tekens in de handels- en statutaire namen van de vennootschappen van [X], hoewel daarvoor geen toestemming was verleend, gezien zijn betrokkenheid bij het Investment Fund, aanvankelijk niet op bezwaren stuitte, doch dat die situatie geheel anders is geworden na het ontslag van Sàrl en Limited als bestuurder van Investment Fund. Ook het beroep op artikel 2.23 lid 1 sub a BVIE faalt. Onder het bereik van dit artikel valt niet het door [X] c.s. gemaakte gebruik van de meerbedoelde tekens nu zij die niet als *'naam'* in de zin van het artikel gebruikt, doch als onderscheidingsmiddel voor haar diensten. Het beroep op artikel 2.27 leden 3 en 4 BVIE gaat niet op nu hiervoor reeds voorshands is geoordeeld dat de merkrechten niet zijn vervallen. Dat TNT geen belang zou hebben bij het hanteren van de LogiSpring tekens, is, daargelaten de relevantie daarvan, door TNT ter zitting uitdrukkelijk betwist en vervolgens door [X] c.s. niet nader onderbouwd zodat die stelling als ongegrond wordt gepasseerd. Het in het verlengde hiervan gevoerde argument dat handhaving van de merkrechten door TNT misbruik van bevoegdheid zou opleveren, wordt evenzeer verworpen.
- 4.18. [X] c.s. heeft verder nog betoogd dat het van 'essentieel belang' is dat Sàrl en Management Services gedurende de liquidatie van LogiSpring Fonds II het gebruik van de gewraakte tekens kunnen voortzetten, doch die stelling heeft [X] c.s. in het geheel niet onderbouwd, terwijl ook anderszins niet wel begrijpelijk is dat de afwikkeling van deze Cayman Islands vennootschap de noodzaak zou inhouden tot gebruik van deze tekens in de Benelux.
- 4.19. De voorlopige slotsom is dat [X] c.s. inbreuk maakt op de merkrechten van TNT Holdings zodat de verbodsvordering, voor zover gegrond op de merkrechten, zal

worden toegewezen als in het dictum te melden. Nu [X] c.s. niet hebben betwist dat het geregistreerd houden van de domeinnaam logispring.com gebruik oplevert in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE (vgl. r.o. 4.13. hiervoor), zal de gevorderde overdracht van de domeinnaam eveneens worden toegewezen. Voor zover vorderingen, gebaseerd op de merkrechten, ook geacht moet worden te zijn ingesteld door TNT N.V., Investment Fund en LogiSpring Holding zijn zij daarin, gelet op het bepaalde in artikel 2.32 leden 4 t/m 6 BVIE, niet-ontvankelijk.

Handelsnaamrecht

- 4.20. Nu niet is gesteld noch valt in te zien welk afzonderlijk belang TNT heeft bij een afzonderlijke beoordeling van de handelsnaamrechtelijke grondslag van de vorderingen, kunnen deze onbesproken blijven.

Onrechtmatig handelen

- 4.21. Het aan de vorderingen mede ten grondslag gelegde onrechtmatig handelen van [X] c.s. kan evenzeer onbesproken blijven nu zulks niet kan leiden tot een verdere toewijzing van de vorderingen dan reeds op grond van de merkenrechtelijke grondslag zal worden toegestaan zodat TNT daarbij geen belang heeft. Dit geldt ook voor het gestelde onrechtmatig handelen door het doen van onjuiste en misleidende mededelingen op de website www.logispring.com, te meer nu de gevorderde overdracht van de domeinnaam logispring.com zal worden toegewezen als na te melden.

Ten slotte

- 4.22. De verboden, voor zover gebaseerd op de merkrechten, zijn beperkt tot het Beneluxgebied.
- 4.23. Tot zekerheid van de naleving van de verboden en het bevel tot overdracht zal een dwangsom worden bepaald als na te melden. Bovendien ziet de voorzieningenrechter aanleiding voor toewijzing van hetgeen op de voet van artikel 3:300 BW gevorderd is.
- 4.24. De op te leggen dwangsommen zullen voor matiging door de rechter vatbaar zijn, een en ander als in het dictum verwoord.
- 4.25. De overige vorderingen zijn onvoldoende gemotiveerd, te onbepaald of gaan verder dan noodzakelijk is om aan het spoedeisende belang van TNT tegemoet te komen en worden afgewezen.
- 4.26. [X] c.s. zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. [X] c.s. heeft de redelijkheid en evenredigheid van de door TNT gespecificeerde kosten (in totaal een bedrag van €54.248,26) betwist. Bovendien heeft zij aangevoerd dat de specificatie onduidelijk is omdat daarin een groot aantal onderdelen is zwart gemaakt. De voorzieningenrechter deelt de bezwaren die [X] c.s. heeft tegen de door TNT in het geding gebrachte specificatie. In de facturen zijn de gefactureerde bedragen zwart gemaakt en daarvoor in de

plaats zijn telkens met de hand geschreven (kennelijk) andere bedragen vermeld. Ook in de 'time summary' waarin een overzicht wordt gegeven van de totaal bestede tijd, het uurtarief en het honorarium is een deel zwart gemaakt. Nu de voorzieningenrechter aldus niet in staat is gesteld genoegzaam de redelijkheid en evenredigheid van de gemaakte kosten te beoordelen, maar anderzijds voldoende aannemelijk is gemaakt dat de kosten van deze procedure afwijken van die welke de indicatietarieven in IE-zaken indiceren, zal aansluiting worden gezocht bij het door [X] c.s. opgegeven en gespecificeerde bedrag, zijnde €38.546,04. [X] c.s. heeft niet voldoende kenbaar gesteld dat een proceskostenveroordeling ter hoogte van dit bedrag niet redelijk en evenredig zou zijn.

- 4.27. De gevorderde uitvoerbaar bij voorraadverklaring zal worden toegewezen, zij het niet op de minuut en op alle dagen en uren nu enerzijds de noodzaak het vonnis ook gedurende avonden, weekend en feestdagen ten uitvoer te kunnen leggen niet kan worden ingezien en anderzijds TNT bij uitvoerbaarverklaring op de minuut geen belang heeft, aangezien zij zal beschikken over een uitvoerbare grosse. Voor het door TNT stellen van zekerheid bij de tenuitvoerlegging van het vonnis, zoals [X] c.s. heeft gevorderd, ziet de voorzieningenrechter geen aanleiding nu TNT geacht wordt voldoende solvabel te zijn, zodat aan haar vermogen om aan een eventuele toekomstige veroordeling tot schadevergoeding te voldoen niet behoefte te worden getwijfeld, terwijl er evenmin enige reden is te veronderstellen dat zij aan een zodanige door een Nederlandse rechter op te leggen veroordeling niet zou voldoen.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

- 5.1. verklaart TNT N.V., Investment Fund en LogiSpring Holding in hun vorderingen, voor zover gebaseerd op de merkrechten, niet-ontvankelijk;
- 5.2. beveelt [X] c.s. ieder voor zich om binnen 2 dagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de merkrechten van TNT Holdings in de Benelux te staken en gestaakt te houden, met dien verstande dat voor aanpassing van de statutaire naam van Executives een periode van 4 weken na betekening wordt gegund en onverminderd het dictum in r.o. 5.3.;
- 5.3. beveelt Management Services om binnen 4 weken na betekening van dit vonnis, op haar kosten al datgene te doen wat van haar zijde noodzakelijk is teneinde te bewerkstelligen dat de registratie van de internet domeinnaam logispring.com zonder enige restrictie op naam wordt gezet van, althans wordt overgedragen aan TNT Holdings, één en ander onder aanbod van vergoeding door Management Services van de eventueel door de betreffende tussenpersoon of instantie in rekening te brengen kosten;
- 5.4. beveelt Management Services om van alle in het kader van de in r.o. 5.3. bedoelde overdracht te voeren correspondentie binnen 2 werkdagen na verzending of ontvangst daarvan per fax (+31 20 710 0376) een afschrift aan de advocaat van TNT te zenden;

-
- 5.5. bepaalt dat bij gebreke van tijdige en volledige voldoening aan de in r.o. 5.3. en 5.4. gegeven bevelen dit vonnis op de voet van artikel 3:300 BW dezelfde kracht heeft als een in wettige vorm opgemaakte akte van overdracht van de domeinnaam logispring.com door Management Services aan TNT Holdings;
 - 5.6. veroordeelt [X] c.s. tot betaling aan TNT Holdings van een dwangsom van €5.000,00 voor iedere gehele of gedeeltelijke overtreding van het in r.o. 5.2. bedoelde bevel, of – naar keuze van TNT Holdings – voor iedere dag, een gedeelte daarvan daaronder begrepen, dat de overtreding voortduurt;
 - 5.7. veroordeelt Management Services tot betaling aan TNT Holdings van een dwangsom van €10.000,00 voor iedere overtreding dan wel niet-nakoming van het in r.o. 5.3. gegeven bevel te vermeerderen met een bedrag van €1.000,00 voor iedere dag, een gedeelte daarvan daaronder begrepen, dat de overtreding dan wel niet-nakoming voortduurt;
 - 5.8. veroordeelt Management Services tot betaling aan TNT Holdings van een dwangsom van €1.000,00 voor iedere overtreding dan wel niet-nakoming van het in r.o. 5.4. gegeven bevel te vermeerderen met een bedrag van €500,00 voor iedere dag, een gedeelte daarvan daaronder begrepen, dat de overtreding dan wel niet-nakoming voortduurt;
 - 5.9. veroordeelt [X] c.s. hoofdelijk in de proceskosten, aan de zijde van TNT Holdings tot op heden begroot op €38.546,04;
 - 5.10. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
 - 5.11. bepaalt dat de dwangsommen vatbaar zullen zijn voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding;
 - 5.12. wijst het meer of anders gevorderde af;
 - 5.13. stelt de in artikel 1019i Rv bedoelde termijn op zes maanden na de datum van deze beslissing.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen en in het openbaar uitgesproken op 29 september 2009.