

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel - voorzieningenrechter

zaaknummer / rolnummer: C/09/445096 / KG ZA 13-693

Vonnis in kort geding van 31 juli 2013

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
LIVESAFE B.V.,
gevestigd te Oostvoorne,
eiseres,
advocaat mr. R. Chalmers Hoyneck van Papendrecht te Breda,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
MCAFEE INTERNATIONAL B.V.,
gevestigd te Schiphol-Rijk,
gedaagde,
advocaat mr. J.R. Cleuver te Den Haag.

Partijen zullen hierna Livesafe en McAfee genoemd worden. De zaak is voor Livesafe behandeld door mr. Chalmers Hoyneck van Papendrecht voornoemd en mr. H.G.M. Berendschot, advocaat te Breda en voor McAfee door mr. Cleuver voornoemd.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 21 juni 2013;
- de producties 1 tot en met 9 van Livesafe;
- de producties 1 tot en met 6 van McAfee;
- de producties 10 tot en met 21 van Livesafe;
- productie 22 van Livesafe;
- productie 7 van McAfee;
- de mondelinge behandeling en de ter gelegenheid daarvan overgelegde pleitnotities van beide partijen.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Livesafe is eind 2011 opgericht en drijft een onderneming die alarmeringssystemen voor de persoonlijke veiligheid van mensen, dieren en objecten aanbiedt. Concreet biedt Livesafe sinds begin april 2012 een instrument aan, een *GPS-tracker*, die een persoon bij

zich kan dragen en waarmee hij een alarm in werking kan stellen. De locatie van de *tracker* is via het GPS-systeem bekend bij een alarmcentrale. Zodra de drager, een familielid of een hulpdienst dat verzoekt, kan de alarmcentrale contact zoeken met de drager en/of de locatiegegevens van de drager aan familieleden of hulpdiensten doorgeven. Verder heeft de alarmcentrale in dat geval toegang tot (bijvoorbeeld medische) gegevens van de drager die zijn opgeslagen in een database. Deze dienstverlening wordt onder meer gebruikt voor de bescherming van ouderen, dementerenden, kinderen en huisdieren. Ook is het mogelijk een tracker te plaatsen op een waardevol object, bijvoorbeeld een boot, waarbij een alarm in werking wordt gezet als het object van locatie verandert.

2.2. Livesafe biedt daarnaast sinds mei 2013 een *app* aan die op een mobiele telefoon geïnstalleerd kan worden en dezelfde functionaliteit heeft als de *trackers*.

2.3. Livesafe is rechthebbende op het hieronder afgebeelde Benelux woord-/beeldmerk met inschrijvingsnummer 921666, ingeschreven op 25 juni 2012 voor waren en diensten in de klassen 9, 38, 42 en 45, waaronder software, telecommunicatie en veiligheidsdiensten voor de bescherming van goederen en personen (hierna: het Livesafe merk):



2.4. McAfee, althans de groep van vennootschappen waartoe McAfee behoort, drijft een onderneming op het gebied van de ontwikkeling en verkoop van antivirus software en andere software voor de beveiliging van digitale gegevens en computers.

2.5. McAfee, althans een aan McAfee gelieerde rechtspersoon, heeft het hierna gedeeltelijk weergegeven persbericht openbaar gemaakt:

McAfee en Intel introduceren nieuwe vorm van digitale beveiliging

- **Ongelimiteerde bescherming op meerdere apparaten, met gezichts- en spraakherkenning**
- **Geavanceerde combinatie van hardware en software**

Schiphol-Rijk, 14 mei 2013 – LiveSafe van McAfee is de eerste beveiligingsdienst die met geavanceerde gezichts- en spraakherkenningstechnologie het digitale leven van de moderne consument volledig beschermt, op alle apparaten. Met deze nieuwe dienst, die de content en de identiteitsgegevens op alle internetapparaten van de gebruiker beschermt, geven McAfee en Intel invulling aan hun gezamenlijke visie op de toekomst van digitale consumenteneiligheid. McAfee LiveSafe zal tegen een speciale introductieprijs van € 19,95 worden aangeboden bij de aanschaf van bepaalde pc's of tablets.

2.6. Op de Nederlandstalige website van McAfee wordt het product als volgt aanbevolen:



3. Het geschil

3.1. Livesafe vordert - samengevat - dat de voorzieningenrechter McAfee verbiedt inbreuk te maken op het LiveSafe merk en de handelsnaam Livesafe en McAfee gebiedt een rectificatie op haar websites te plaatsen, alles op straffe van een dwangsom, met veroordeling van McAfee in de volledige proceskosten op de voet van artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).

3.2. Livesafe legt aan haar vorderingen primair ten grondslag dat McAfee inbreuk maakt op het Livesafe merk op grond van artikel 2.20 lid 1 sub a en sub b Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BVIE) door het gebruik van het identieke, althans overeenstemmende teken LiveSafe voor identieke, althans soortgelijke waren. Daardoor ontstaat volgens Livesafe gevaar voor directe en indirecte verwarring. Subsidiair beroept Livesafe zich, op grond van haar handelsnaamrechten, er op dat McAfee onrechtmatig handelt, omdat zij in strijd met artikel 10bis lid 3 onder 1 van het Unieverdrag van Parijs (UvP) handelt door een teken te gebruiken waardoor verwarring kan ontstaan tussen de onderneming en/of producten van Livesafe en de onderneming en/of producten van McAfee. Livesafe beroept zich daarop op het Eurotyre arrest van de Hoge Raad¹.

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

4. De beoordeling

Bevoegdheid

4.1. De voorzieningenrechter stelt ambtshalve vast dat zij bevoegd is kennis te nemen van de merkenrechtelijke vorderingen van Livesafe op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE en

¹ HR 20 november 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ9431

van de vorderingen van Livesafe gebaseerd op de onrechtmatige daad op grond van artikel 102 Rv, omdat de gestelde inbreuk tevens via internet websites wordt gemaakt, zodat de gestelde inbreuk zich derhalve mede in het arrondissement Den Haag voordoet. McAfee heeft de bevoegdheid overigens niet bestreden.

Merkinbreuk?

2.20 lid 1 sub a BVIE

4.2. Livesafe stelt in haar dagvaarding primair dat McAfee inbreuk maakt op het Livesafe merk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE, omdat McAfee volgens Livesafe een teken gebruikt dat identiek is aan het Livesafe merk, althans verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen.

4.3. Naar voorlopig oordeel is van inbreuk op grond van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE geen sprake. Ook als uitgegaan wordt van het gebruik van het teken 'LiveSafe' door McAfee, zoals Livesafe stelt, en niet van het teken 'McAfee LiveSafe', zoals McAfee betoogt, is van een identiek teken in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE geen sprake. Livesafe verliest uit het oog dat de beeldbestanddelen die onderdeel uitmaken van het Livesafe merk niet voorkomen in het door McAfee gebruikte teken. Dat verschil is niet zo onbeduidend dat het aan de aandacht van de gemiddelde consument zal ontsnappen.

2.20 lid 1 sub b BVIE

4.4. Tussen partijen is voorts in geschil of McAfee inbreuk maakt op het Livesafe merk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. Daarvoor is vereist dat McAfee een overeenstemmend teken gebruikt voor soortgelijke waren en dat daardoor gevaar voor verwarring te duchten is. Bij de vaststelling van het verwarringsgevaar moet globaal worden beoordeeld of het in aanmerking komende publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen. Bij deze beoordeling moeten alle relevante omstandigheden in aanmerking worden genomen, waaronder de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop het merk en het teken betrekking hebben, en het onderscheidend vermogen van het merk.

4.5. Bij deze beoordeling gaat de voorzieningenrechter er van uit dat de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de onderhavige waren, software, het algemene publiek is. Die consument zal, gelet op het soort product en de kostprijs daarvan, een redelijk hoog aandachtsniveau hebben, het gaat in dit geval immers om duurzame consumptiegoederen.

Overeenstemming

4.6. Met betrekking tot de mate van overeenstemming tussen het Livesafe merk en het door McAfee gebruikte teken overweegt de voorzieningenrechter als volgt. McAfee betoogt dat bij deze beoordeling uitgegaan moet worden van het gebruik van het teken 'McAfee LiveSafe', niet van het teken 'LiveSafe', omdat zij het teken 'LiveSafe' altijd vooraf zou laten gaan door haar merk 'McAfee'. Dit verweer kan McAfee echter niet baten omdat het

teken 'LiveSafe' naar voorlopig oordeel een zelfstandige onderscheidende plaats inneemt naast het merk en de handelsnaam 'McAfee' bij het gebruik door McAfee². De voorzieningenrechter zal bij de beoordeling van de overeenstemmingsvraag derhalve het Livesafe merk en het door McAfee gebruikte teken 'LiveSafe' vergelijken.

4.7. Ten aanzien van de overeenstemming van merk en teken is in de eerste plaats van belang dat de beeldelementen in het Livesafe merk niet voorkomen in het door McAfee gebruikte teken 'LiveSafe'. Daarnaast is het woord 'livesafe' in het Livesafe merk uitgevoerd in een specifiek lettertype met afgeronde vormen. Het door McAfee gebruikte lettertype heeft niet die specifieke vormgeving. Voorts bestaat het Livesafe merk uitsluitend uit kleine letters, terwijl het teken van McAfee twee hoofdletters heeft. Ook kent het onderdeel 'Live' in het Livesafe merk een dikker lettertype dan het onderdeel 'Safe', wat niet terugkomt in het door McAfee gebruikte teken. Visueel is er daardoor alleen overeenstemming tussen de woordelementen van het Livesafe merk en het teken 'LiveSafe'. Begripsmatig stemmen de woordonderdelen van het Livesafe merk en het McAfee teken geheel overeen, maar de betekenis van de beeldelementen (zwemvest en zendgolven) wijkt wel af van de betekenis van 'live safe', wat immers ofwel 'leef veilig' ofwel 'direct veilig' (als in *live* televisie) betekent. Auditief stemmen beide merken wel geheel overeen.

Soortgelijkheid

4.8. Ten aanzien van de soortgelijkheid van de waren overweegt de voorzieningenrechter als volgt. McAfee heeft gemotiveerd betwist dat er sprake is van soortgelijkheid onder verwijzing naar de waren waarvoor Livesafe haar merk tot nu toe feitelijk heeft gebruikt. Livesafe heeft haar merk echter voor (onder andere) software ingeschreven en McAfee gebruikt haar teken voor digitale beveiligingssoftware. Daarbij is er sprake van een zeer grote mate van soortgelijkheid.

Onderscheidend vermogen

4.9. Ten aanzien van het onderscheidend vermogen van het Livesafe merk overweegt de voorzieningenrechter als volgt. Naar voorlopig oordeel ontleent het Livesafe merk voor software zijn onderscheidend vermogen van huis uit uitsluitend aan de beeldelementen daarvan. Deze beeldelementen en met name het gestyleerde zwemvest met de zendgolven zijn niet banaal, zijn deels uitgevoerd in twee specifieke nuances van de kleur oranje en nemen een onderscheidende plaats in in het totaalbeeld van het Livesafe merk. De gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van software in de Benelux zal de woordcombinatie 'livesafe' begrijpen als 'leef veilig'. Deze consument is de Engelse taal over het algemeen zo goed machtig dat die deze Engelse woorden gemakkelijk begrijpt. Daarmee *kan* deze woordcombinatie een kenmerk van de betrokken waar, software, beschrijven³. Immers, deze woordcombinatie beschrijft een kenmerk van software die op enigerlei wijze bijdraagt aan de veiligheid van personen of hun leefomgeving. Lang niet alle software heeft een dergelijke functie of doel, maar dat kan wel het geval zijn, zoals de *app* van Livesafe en het product waarvoor McAfee het teken gebruikt, illustreren. De woordcombinatie 'livesafe' bevat naar voorlopig oordeel ook geen ongebruikelijke wending

² Vergelijk HvJEG 6 oktober 2005, C-120/04, Thomson Life, IEPT20051006

³ Vergelijk HvJ EG 23 oktober 2003, IEPT20031023, Doublemint.

in syntactische of semantische zin. Het enkele feit dat het woord 'livesafe' niet bestaat is daarvoor onvoldoende. De woordcombinatie duidt op een aansporing om veilig te leven en verschilt niet van de loutere som der delen. Dat betekent naar voorlopig oordeel dat de woordcombinatie 'livesafe' uitsluitend bestaat uit benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de waar en derhalve dat dit wordelement van het Livesafe merk van huis uit geen onderscheidend vermogen heeft. Het Livesafe merk dankt haar onderscheidend vermogen dan ook aan de beeldbestanddelen. Daardoor is er sprake van een merk met een zwak onderscheidend vermogen.

Verwarringsgevaar

4.10. De hiervoor besproken mate van overeenstemming, soortgelijkheid en onderscheidend vermogen van het Livesafe merk in aanmerking nemend, is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat tussen het Livesafe merk en het McAfee teken geen gevaar voor verwarring bestaat. Het is weliswaar zo, zoals Livesafe betoogt, dat een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten kan worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming van het merk en teken, en omgekeerd, maar dat kan Livesafe in de omstandigheden van het onderhavige geval naar voorlopig oordeel niet baten. Het Livesafe merk heeft van huis uit een zo zwak onderscheidend vermogen dat de mate van overeenstemming tussen het Livesafe merk en het teken van McAfee (alleen overeenstemming tussen de woordbestanddelen van het Livesafe merk, die niet bijdragen aan het onderscheidend vermogen, en het teken van McAfee) onvoldoende is om tot verwarring te leiden, ondanks het feit dat er sprake is van een grote mate van soortgelijkheid.

Toch verwarringsgevaar vanwege toename onderscheidend vermogen door gebruik?

4.11. Livesafe beroept zich er echter op dat het onderscheidend vermogen van haar merk door gebruik ervan is toegenomen. Daarbij wijst zij er op dat zij haar producten de afgelopen anderhalf jaar met succes op de markt heeft geïntroduceerd en dat zij daarbij als startende onderneming veel publiciteit heeft weten te genereren. Daarom zal de voorzieningenrechter nagaan in hoeverre er sprake is van toename van het onderscheidend vermogen en of dat leidt tot verwarringsgevaar.

Toename van onderscheidend vermogen door gebruik?

4.12. Het Livesafe merk wordt blijkens de overgelegde producties op de *trackers* aangebracht en daarnaast wordt het Livesafe merk gebruikt in een reclamefolder (waarvan de omvang en periode van de verspreiding onbekend is) en op de internetsite van Livesafe. Voorshands wordt aangenomen dat de onderscheidende kracht van het Livesafe merk door dat gebruik sinds eind maart 2012 in geringe mate is toegenomen voor de waren waarvoor het gebruik plaatsvond: de *trackers* en de daarbij aangeboden alarmeringsdiensten. Van langdurig en intensief gebruik is daarmee na één jaar en een paar maanden echter geenszins sprake. Verder is het merk in de Benelux alleen in Nederland gebruikt, niet in België of Luxemburg. Dit geldt temeer voor de alarmeringsapp, die pas sinds dit voorjaar onder het Livesafe merk wordt aangeboden.

4.13. De publiciteit waarbij het merk is gebruikt, is wellicht bovengemiddeld voor een startende onderneming, maar kan evenmin omvangrijk worden genoemd. Het grootste deel

van de publiciteit waarop Livesafe wijst, heeft plaatsgevonden in de maanden april, mei en juni 2013 en in veel van die publiciteit wordt slechts de handelsnaam 'Livesafe' gebruikt. Verder is een aantal artikelen enkel in regionale kranten in de regio waar de onderneming is gevestigd gepubliceerd en is er van publiciteit in België en Luxemburg geen sprake geweest. De overgelegde publiciteit in Spanje is voor het onderscheidend vermogen in de Benelux niet relevant. Het Livesafe merk wordt dus nog maar gedurende korte tijd gebruikt en de publiciteit ervoor heeft eveneens een kortstondig karakter en heeft deels binnen een beperkt verspreidingsgebied plaatsgevonden. Voor inburgering van een woordmerk 'livesafe' zou de intensiteit van dit gebruik volstrekt onvoldoende zijn, zodat er voorshands van uitgegaan kan worden dat het onderscheidend vermogen van het Livesafe merk ook niet zodanig is toegenomen dat het woordbestanddeel daarin als een sterk onderscheidend bestanddeel kan worden aangemerkt.

4.14. Livesafe heeft geen gegevens overgelegd, zoals een marktonderzoek, waaruit blijkt dat het Livesafe merk ondanks de korte gebruiksduur al een groot onderscheidend vermogen heeft verkregen bij het in aanmerking komende publiek, noch gegevens waaruit blijkt wat het marktaandeel is van de producten die zij verhandelt onder het Livesafe merk op de volgens haar relevante markt.

4.15. Gelet op het voorgaande is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat het onderscheidend vermogen van het Livesafe merk slechts in geringe mate is toegenomen en dan specifiek voor de *trackers* en de bijbehorende alarmeringsdienstverlening.

Soortgelijkheid waren feitelijk gebruik

4.16. Het feitelijk gebruik van het Livesafe merk voor de *trackers* en de daarbij behorende dienstverlening leidt naar voorlopig oordeel niet tot een grotere beschermingsomvang van het Livesafe merk voor de gehele warencategorie software. De reden daarvoor is dat de warenomschrijving software zo algemeen is dat daarbinnen sub-categorieën zijn te onderscheiden van waren die in sommige gevallen slechts in geringe mate door het publiek als soortgelijk zullen worden beschouwd. Bij de beoordeling van het verwarringsgevaar tussen het Livesafe merk voorzover dat door gebruik meer onderscheidend vermogen heeft verkregen en het teken van McAfee, dient daarom ook gekeken te worden naar de soortgelijkheid tussen de specifieke waar waarvoor die toename van het onderscheidend gebruik heeft plaatsgevonden en de waar van McAfee. Daartoe overweegt de voorzieningenrechter als volgt.

4.17. De waren van Livesafe bestaan uit een combinatie van hardware (de *trackers*), software, een database met gegevens en dienstverlening. Die combinatie vormt een alarmsysteem ter bescherming van met name personen en dieren tegen fysieke bedreigingen zoals ongelukken en verdwalen. Recent heeft Livesafe aan haar producten een *app* toegevoegd met dezelfde functionaliteit, waarbij in wezen de hardware component vervalt omdat de gebruiker daar zijn eigen mobiele telefoon voor gebruikt.

4.18. De software van McAfee beschermt digitale gegevens, digitale communicatie en telecommunicatie apparatuur tegen virussen, gegevensdiefstal en dergelijke. Ook al wordt er bij het product van Livesafe mede gebruik gemaakt van software, de functie van beide producten is zeer verschillend. De producten van partijen zijn dan ook niet concurrerend of complementair. Dat beide partijen zeven dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar zijn

voor assistentie bij hun producten en diensten, maakt dat niet anders. Hetzelfde geldt voor het feit dat Livesafe er voor zorgt dat de door haar klanten verstrekte persoonsgegevens door haar goed worden beveiligd. Dat kenmerk maakt haar dienstverlening nog niet gelijksoortig aan de databeveiligingssoftware van McAfee. Livesafe heeft er op gewezen dat haar product ook gebruikt kan worden voor de bescherming van waardevolle objecten tegen, bijvoorbeeld, diefstal. Deze functie stemt tot op zekere hoogte overeen met één van de functionaliteiten van de software van McAfee, waarmee een gestolen mobiele telefoon of tablet kan worden gelokaliseerd. Het soort objecten dat met de *tracker* gelokaliseerd kan worden (zoals boten) is echter verschillend en de functionaliteit wordt verkregen door fysiek een *tracker* daaraan te bevestigen. Verder worden de waren en diensten van Livesafe op dit moment in de eerste plaats via internet verhandeld, terwijl de waren van McAfee in de eerste plaats in combinatie met een pc of *laptop* van een derde en via de detailhandel verhandeld worden. Wel zijn de *apps* van beide partijen via dezelfde verkoopkanalen beschikbaar. Al met al is er sprake van een zekere mate van soortgelijkheid tussen de huidige producten van partijen, maar geen grote mate van soortgelijkheid.

Verwarringsgevaar door toegenomen onderscheidend vermogen?

4.19. Zoals hiervoor in 4.18 overwogen is de software die McAfee aanbiedt in veel geringere mate soortgelijk aan de waren waarvoor Livesafe haar merk daadwerkelijk heeft gebruikt dan aan software in het algemeen. Gelet daarop en gelet op de mate van overeenstemming van merk en teken, bestaat er voorshands oordelend ook geen verwarringsgevaar tussen het Livesafe merk zoals gebruikt en het teken van McAfee, ondanks het feit dat het onderscheidend vermogen door het gebruik van het Livesafe merk enigszins is toegenomen.

4.20. Het voorgaande geldt ook voor het door Livesafe gestelde indirecte verwarringsgevaar. McAfee heeft onweersproken gesteld dat haar merk en handelsnaam 'McAfee' grote bekendheid bij het publiek geniet. In alle uitingen van McAfee over haar LiveSafe product maakt zij ook duidelijk dat het gaat om een product van McAfee. Daarnaast heeft de consument geen enkele concrete aanleiding om te veronderstellen dat een leverancier van antivirus-software tevens de alarmeringsdiensten van Livesafe is gaan aanbieden. Onder die omstandigheden en gegeven het zwakke onderscheidend vermogen van het Livesafe merk, zal de gemiddeld oplettende en omzichtige consument niet menen dat de producten of diensten van partijen afkomstig zijn van op één of andere manier economisch verbonden ondernemingen.

4.21. Livesafe heeft zich er nog op beroepen dat zich daadwerkelijke gevallen van verwarring hebben voorgedaan. De door haar concreet genoemde personen bij wie verwarring zou zijn opgetreden zijn echter zakenpartners. Twee van de drie zijn bovendien gevestigd buiten de Benelux. Deze personen vertegenwoordigen dan ook niet het in 4.5 beschreven in aanmerking te nemen publiek in de Benelux. Bovendien blijkt uit de verklaringen van [X] en [Y] dat zij niet zelf in verwarring waren, maar dat zij vreesden voor mogelijke verwarring bij derden, alleen bij [Z] lijkt er sprake te zijn geweest van daadwerkelijke verwarring.

4.22. De slotsom van het voorgaande is dat McAfee geen inbreuk maakt op het Livesafe merk op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE.

Onrechtmatige daad

4.23. Livesafe stelt voorts dat McAfee onrechtmatig handelt door een teken te gebruiken als merk, dat op verwarringwekkende wijze overeenstemt met haar oudere handelsnaam. Livesafe beroept zich daarbij op artikel 10bis Unieverdrag van Parijs (UvP), dat als volgt luidt:

- 1. De landen der Unie zijn gehouden aan hen, die tot de Unie behoren, een daadwerkelijke bescherming te verlenen tegen de oneerlijke mededinging.*
- 2. Elke daad van mededinging, strijdig met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel, levert een daad van oneerlijke mededinging op.*
- 3. Met name zullen moeten worden verboden:*
 - 1° alle daden, welke ook, die verwarring zouden kunnen verwekken door onverschillig welk middel ten opzichte van de inrichting, de waren of de werkzaamheid op het gebied van nijverheid of handel van een concurrent;*
 - 2° valse beweringen bij het handel drijven, die de inrichting, de waren of de werkzaamheid op het gebied van nijverheid of handel van een concurrent in diskrediet zouden kunnen brengen;*
 - 3° aanduidingen of beweringen, waarvan het gebruik zich bij het handel drijven leent tot het verwekken van verwarring bij het publiek omtrent de aard, de wijze van vervaardiging, de kenmerken, de bruikbaarheid of de hoeveelheid van de waren.*

In de Nederlandse wetgeving wordt de in artikel 10bis UvP neergelegde bescherming geboden door de in artikel 6:162 BW gegeven bescherming tegen oneerlijke mededinging.

4.24. Voorop wordt gesteld dat de vrijheid van handel betekent dat een ieder vrij beschrijvende tekens mag gebruiken, ook al gebruikt een derde diezelfde beschrijvende tekens als handelsnaam. Slechts op grond van bijkomende omstandigheden kan tot onrechtmatigheid worden geconcludeerd. In het onderhavige geval is daarvoor naar voorlopig oordeel onvoldoende grond. Daarvoor is het volgende redengevend.

4.25. Zoals hiervoor al overwogen opereren Livesafe en McAfee niet op dezelfde markt. Zij kunnen dan ook niet als concurrenten worden aangemerkt. Artikel 10bis UvP geeft echter uitdrukkelijk bescherming tegen oneerlijke mededinging door een concurrent. Aan het vereiste van concurrentie is in dit geval echter niet voldaan.

4.26. Daar komt bij dat het gevaar voor verwarring tussen de ondernemingen van beide partijen wordt voorkomen doordat McAfee stelselmatig haar eigen handelsnaam vooraf laat gaan aan het gebruik van het teken 'LiveSafe'. Livesafe wijst op enkele vermeldingen van het teken 'LiveSafe' door McAfee waarbij dat niet het geval is, maar in die gevallen is voor de consument wel telkens duidelijk dat het gaat om een product van McAfee, omdat de handelsnaam McAfee in dezelfde zin, in dezelfde domeinnaam of op dezelfde webpagina duidelijk wordt genoemd. Daarnaast is er voor het publiek, zoals hiervoor al overwogen, geen aanleiding om te veronderstellen dat McAfee zich heeft verbonden met de onderneming van Livesafe, gelet op het feit dat McAfee het gebruik van het teken 'LiveSafe' niet gebruikt in verband met alarmeringsdiensten, terwijl dat de belangrijkste ondernemingsactiviteit van Livesafe is.

4.27. Van onrechtmatige mededinging door het creëren van verwarringsgevaar met de onderneming van Livesafe is naar voorlopig oordeel dan ook geen sprake. Om deze redenen zijn ook de vorderingen van Livesafe gebaseerd op de onrechtmatige daad niet toewijsbaar.

Proceskosten

4.28. Livesafe zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. McAfee heeft een proceskostenvergoeding op de voet van artikel 1019h Rv gevorderd en heeft betoogd dat bij haar verdediging de nadruk heeft gelegen op de merkenrechtelijke grondslag die Livesafe heeft aangevoerd. Gelet daarop worden de kosten van McAfee ingeschat als voor 70% betrekking hebbend op de handhaving van merkrechten waarop artikel 1019 Rv van toepassing is en 30% van de kosten betrekking heeft op de onrechtmatige daad-grondslag. Livesafe heeft de redelijkheid van de proceskostenopgave van McAfee bestreden, zodat de rechtbank de proceskostenvergoeding voor het merkenrechtelijke deel zal toewijzen op basis van het indicatietarief voor een eenvoudig kort geding, omdat er sprake is van één (merkenrechtelijke) grondslag. Deze kosten worden derhalve begroot op 70% van €6.000,- = €4.200. De advocaatkosten voor het onrechtmatige daad-deel worden begroot op 30% van €816,- salaris advocaat = €244,80. Tezamen met €589,- griffierecht bedraagt de totale proceskostenveroordeling €5.033,80.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

- 5.1. wijst de vorderingen af;
- 5.2. veroordeelt Livesafe in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van McAfee begroot op €5.033,80;
- 5.3. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.M. Bus en in het openbaar uitgesproken op 31 juli 2013.