

# arrest

## GERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE

Sector handel

Zaaknummer : 105.005.269/01

Rolnummer (oud) : 06/1057

Rolnummer rechtbank : KG ZA 06/288

arrest van de vijfde civiele kamer d.d. 24 november 2009

inzake

de vennootschap naar vreemd recht

**ORANGE PERSONAL COMMUNICATIONS SERVICES LIMITED,**

gevestigd te Bristol, Verenigd Koninkrijk,

appellante,

hierna te noemen: Orange,

→ advocaat: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te Den Haag,

tegen

1. **RICHARD MEPPELINK,**  
wonende te Coevorden,
2. **GEOFFREY JULLIANUS MELENHORST,**  
wonende te Emmen,
3. **RICHARD JAN HENDRIK VAN DER VEEN,**  
wonende te Coevorden,
4. **OTIP MEDIA GROUP B.V.,**  
gevestigd te Emmen,

geïntimeerden,

hierna te noemen: Meppelink, Melenhorst, Van der Veen en Otip en tezamen Otip c.s.,

advocaat: mr. H.J.A. Knijff te Amsterdam.



### Het geding

Bij exploit van 17 mei 2006 is Orange in hoger beroep gekomen van het door de voorzieningenrechter in de rechtbank 's-Gravenhage tussen partijen in kort geding gewezen vonnis van 20 april 2006. Orange heeft bij memorie van grieven zes grieven (waarbij grief 3 bestaat uit 7 deelgrieven) tegen het vonnis aangevoerd. Otip c.s. hebben vervolgens een memorie van antwoord genomen. Daarna is arrest gevraagd.

### Beoordeling van het hoger beroep

1. De door de voorzieningenrechter in rechtsoverwegingen 2.1 tot en met 2.5 van het bestreden vonnis als vaststaand aangemerkte feiten zijn niet bestreden, zodat ook het hof voorshands van die feiten uitgaat. Hieraan voegt het hof het volgende toe.

Orange is houdster van de volgende ORANGE-merken

merk	Benelux/Gemeenschapsmerk	registratie nummer	registratie datum	klassen
ORANGE	Gemeenschapsmerk	127837	29 maart 2001	onder meer 9, 35, 38 en 42
ORANGE	Gemeenschapsmerk	1950740	8 januari 2002	16, 35, 36
	Gemeenschapsmerk	1619386	28 oktober 2003	9, 12 en 38
ORANGE	Benelux	556209	18 maart 1994	9, 35 en 38
	Benelux	556361	7 april 1994	9, 35, 38

Deze merken zijn onder meer ingeschreven voor de volgende diensten:

in klasse 38:

- telecommunications, communications, telephone, facsimile, telex, message collection and transmission and electronic mail services, transmission and reception (storage and processing) of data and of information, on-line information services provided by telecommunications; on-line information services relating to telecommunications; data interchange services (Gemeenschapswoordmerken 127837 en 2810281 Gemeenschapsbeeldmerk 1619386);
- transfer of data by telecommunication, telecommunication of information (including web pages), providing user access to the Internet; providing telecommunications connections to the Internet or databases; communication by computer, transmission of news and current affairs information (Gemeenschapswoordmerk 2810281 en Gemeenschapsbeeldmerk 1619386);
- operating search engines (Gemeenschapswoordmerk 2810281);
- diensten met betrekking tot telecommunicatie, communicatie, telefoon, fax, telex, ontvangen van mededelingen en het verzenden daarvan, verzenden, ontvangen, opslaan en verwerken van gegevens en/of informatie; het ter beschikking stellen van directe (on-line) telecommunicatieverbindingen welke toegang verschaffen tot informatie- en gegevensbestanden, ontvangen en verzenden van gegevens en/of informatie (-Benelux woordmerk 556209 en beeldmerk 556361).

in klasse 35:

- business information services, compilation and transcription of data (Gemeenschapswoordmerk 127837 en 1950740);
- zakelijke diensten met betrekking tot gegevensuitwisseling, het opslaan en verwerken van gegevens (Benelux woordmerk 556209 en beeldmerk 556361);
- compilation of directories for publishing on the Internet, business research and survey services (Gemeenschapswoordmerk 1950740).

Met deze aanvulling van de feiten is rekening gehouden met grief 1, waarin wordt geklaagd over de onvolledigheid van de feitenvaststelling. Deze grief kan op zichzelf niet tot vernietiging leiden.

Otip is houdster van het hierna afgebeelde, op 21 december 2004 gedeponeerde, Benelux- (woordbeeld)merk.



*12 In voorkomend geval, vermelding van: classificatie van de beeldelementen, vormmerk, kleur met of zonder beschrijving, onderscheidende elementen*

CFE 3.13.1

- Oranje, zwart, wit.

Het merk is ingeschreven voor waren en/of diensten in klassen 9, 35, 38 en 42.

Van der Veen, (voorheen) handelend onder de naam Eyewebdesign, is houder van de domeinnaam [www.orangetip.nl](http://www.orangetip.nl).

Otip exploiteert sinds het najaar van 2005 een online/internet bedrijvengoedemachiner. Zij gebruikt daarvoor de domeinnaam [www.orangetip.nl](http://www.orangetip.nl). Op de website gebruikt zij het hiervoor afgebeelde merk en de aanduiding OrangeTip. Orange stelt dat dit gebruik inbreuk op haar merkrechten oplevert. Orange vordert op grond daarvan een inbreukverbod, met nevenvorderingen.

2. De voorzieningenrechter heeft het gevorderde afgewezen. Hiertegen richt zich grief 6. De grieven 2 en 3 (a tot en met g) richten zich tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat geen sprake is van inbreuk in de zin van 13A, lid 1, sub b, BMW en artikel 9, lid 1, sub b, Gemeenschapsmerkenverordening (de Verordening (EG) no. 40/94 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk van 20 december 1993) – hierna GMVo (oud).

3. De BMW is inmiddels per 1 september 2006 vervangen door het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) – hierna: BVIE. Artikel 13A, lid 1, BMW is vervangen door artikel 2.20, lid 1, BVIE. Voor zover hier van belang betreft het geen materiële wijzigingen.

De GMVo (oud) is inmiddels per 13 april 2009 vervangen door de Verordening (EG) no. 207/2009 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk van 26 februari 2009. Ook hier betreft het geen materiële wijzigingen.

4. Voor een geslaagd beroep op artikel 2.20, lid 1, sub b, BVIE/artikel 9, lid 1, sub b GMVo is nodig dat de waren en/of diensten waarvoor het teken wordt gebruikt soortgelijk zijn aan de waren en/of diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren en/of diensten dient rekening te worden gehouden met alle relevante factoren die betrekking hebben op de verhouding tussen de waren en/of diensten waarvoor het teken wordt gebruikt en waarvoor het merk is ingeschreven, zoals de aard, de bestemming, het gebruik en het concurrerend dan wel complementaire karakter ervan. Niet gemotiveerd betwist is dat de diensten waarvoor Otip haar merk, de aanduiding OrangeTip en de domeinnaam gebruikt gelijk en/of soortgelijk zijn aan diensten in klasse 35, waarvoor de merken van Orange zijn ingeschreven.

De voorzieningenrechter is daar in zijn vonnis ook van uitgegaan. Hij heeft echter overwogen dat Orange haar merken voor diensten in de klasse 35 nimmer heeft gebruikt. Orange heeft hiertegen gegriefd. Nu de vraag of Orange haar merken voor deze diensten heeft gebruikt, in deze procedure - waar verval, ook bij wijze van verweer, niet aan de orde is - slechts van belang kan zijn als omstandigheid bij beantwoording van de vraag naar verwarringsgevaar, zal het hof die vraag hierna in dat kader behandelen.

5. Er is sprake van inbreuk in de zin van artikel 2.20, lid 1, sub b, BVIE/artikel 9, lid 1, sub b, GMVo als de door Otip gebruikte tekens zodanig met een merk van Orange overeenstemmen dat door het gebruik van die tekens bij het in aanmerking komende publiek directe of indirecte verwarring kan ontstaan. Daarbij moet in aanmerking worden genomen dat bij de waardering van de uitkomst van de vergelijking van merk en teken meer gewicht dient te worden gehecht aan de punten van overeenstemming dan aan de punten van verschil en dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld volgens de indruk die de betrokken waren of diensten bij het relevante publiek achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, met name de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de tekens/merken en de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die door het merk en het teken wordt opgeroepen waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Ook dient rekening gehouden te worden met het onderscheidend vermogen en, in verband daarmee, de mate van bekendheid van het merk en met de tekens waaronder derden (soort)gelijke waren of diensten aanbieden.

6. Toepassing van deze maatstaf op de onderhavige zaak leidt tot het volgende. In het merk van Otip neemt het woord OrangeTip een centrale plaats en aanzienlijk meer ruimte in dan de in de linker onderhoek afgebeelde vlinder. Deze vlinder heeft bovendien een tamelijk decoratief karakter, terwijl het woord door het publiek als onderscheidend bestanddeel zal worden opgevat. Het hof is, gelet op het bovenstaande, voorshands van oordeel dat het woord OrangeTip het dominerende en onderscheidende bestanddeel van dit merk vormt, waardoor het totaalbeeld wordt bepaald. Overigens wordt ook de enkele aanduiding OrangeTip (onder andere in de domeinnaam, maar ook op de website) gebruikt. In het woord OrangeTip is het woord ORANGE, gelet op de omvang en het beschrijvende karakter van het tot de Nederlandse taal behorende woord TIP, het dominerende en onderscheidende bestanddeel.

7. Het hof is van oordeel dat het teken OrangeTip en het merk ORANGE in visueel en in auditief opzicht een aanzienlijke mate van overeenstemming vertonen. De visuele overeenstemming wordt, daar waar het woordbeeldmerk wordt gebruikt, naast de lettervolgorde, nog versterkt door het gebruik van de kleur oranje voor de letters O en T en

de omstandigheid dat het woordonderdeel Tip met een (oranje gekleurde) hoofdletter wordt geschreven, waardoor een scheiding is aangebracht tussen de woorden Orange en Tip. Dit geldt temeer nu het woord "tip" beschrijvend is en kan worden opgevat in haar betekenis van – zoals ook Otip c.s. stellen in hun pleitnotities in eerste aanleg - een (heimelijk) advies of informatie ("een tip geven") of van een korte slag of aanraking ("een toets aantippen"). Hierdoor zal naar het voorlopig oordeel van het hof de aanduiding OrangeTip door een deel van het publiek worden opgevat als "een tip van of naar Orange". Otip c.s. hebben aangevoerd dat er een begripsmatig verschil aanwezig is tussen de merken van Orange en het teken OrangeTip omdat een Orangetip een vlindersoort (de Antocharis) is. Het hof is voorshands van oordeel dat deze betekenis van dit woord, dat geen onderdeel uitmaakt van de Nederlandse of Franse taal en/of anderszins als zodanig in de Benelux algemeen wordt gebruikt, niet bekend is bij het relevante publiek, in dit geval - waar het gaat om voor ieder bestemde, gratis toegankelijke informatie via internet - het grote publiek. Dat publiek zal het woord niet als zodanig percipiëren, maar veeleer zien als een fantasiewoord. Het hof acht de aanwezigheid van dit begripsmatig verschil dan ook niet aannemelijk.

8. Als niet gemotiveerd betwist staat vast dat ORANGE een bekend merk is voor telecommunicatiediensten.

Otip c.s hebben betwist dat Orange haar merk gebruikt voor het verstrekken van informatie via internet of vergelijkbare diensten. De voorzieningenrechter heeft overwogen dat is gebleken dat Orange haar merken voor de in klasse 35 gedeponeerde diensten nimmer heeft gebruikt en het merk voor de diensten in die klasse moet worden aangemerkt als een merk met een beperkt onderscheidend vermogen.

Grief 2 en deelgrievens 3e en 3f richten zich specifiek tegen deze overweging. Orange heeft gemotiveerd en met stukken onderbouwd (productie 1 en 3) in haar memorie van grieven gesteld dat zij wel diensten, als in haar merkinschrijvingen omschreven in klasse 35 onder haar merk aanbiedt en haar merken gebruikt voor (soort)gelijke diensten als waarvoor Otip het teken OrangeTip gebruikt. Zij wijst er in dit verband op dat zij haar merken onder meer gebruikt voor haar nummer informatiedienst 1881, het bieden van toegang tot internet via de mobiele telefoon en het aanbieden van dienstenpakketten voor het midden- en kleinbedrijf en grote ondernemingen en de bijbehorende (klanten)service, onder meer via de telefonische business desk. Deze stellingen zijn niet bestreden. Het hof gaat er dan ook voorshands vanuit dat Orange haar merken ook gebruikt voor het verstrekken van (bedrijfs)informatie en het toegankelijk maken van informatie van internet via een mobiele telefoon. De informatie die door middel van de dienstverlening van Orange onder haar merken verkregen kan worden is vergelijkbaar met de informatie die verkregen kan worden via de onderhavige website van Otip. Het hof is dan ook van oordeel dat Orange haar merken wel gebruikt (en ook al voor de aanvang van de gestelde inbreuk heeft gebruikt) voor diensten in klasse 35 (zoals in het bijzonder business information services, zakelijke diensten met betrekking tot gegevensuitwisseling en business research and survey services) en voor diensten die soortgelijk zijn aan de door Otip aangeboden diensten. Voorts heeft Orange onbetwist gesteld dat zij sedert juni 2006 haar internet-dienstenpakket heeft verbreed met ORANGE.ADSL, waarbij internet beschikbaar wordt gesteld via ADSL.

Gelet op de vaststaande bekendheid van het merk ORANGE voor mobiele telefonie en telecommunicatie en de onbetwist gestelde convergentie van telefonie, telecommunicatie en internet, is het hof voorshands van oordeel dat de merken ook bekend zijn voor deze andere diensten en aldus een groot onderscheidend vermogen hebben.

Aan dit onderscheidend vermogen kan niet afdoen dat een enkele kleur niet voor inschrijving als merk in aanmerking komt als er geen sprake is van inburgering. Het gaat hier immers niet om een kleurmerk, terwijl ORANGE op zichzelf niet beschrijvend is voor de desbetreffende

diensten en er bovendien sprake is van een bekend merk. Evenmin kan daar voldoende aan afdoen dat er andere bedrijven in het handelsregister zijn ingeschreven met een handelsnaam waarvan het woord ORANGE onderdeel uitmaakt en/of dat er bedrijven zijn die zo'n naam of teken gebruiken. Nog daargelaten dat slechts *gebruik* (en niet enkele inschrijving in het handelsregister) van zo'n naam of teken van invloed kan zijn op het onderscheidend vermogen van de merken van Orange, heeft kennelijk het gebruik van aanduidingen waarvan het woord ORANGE onderdeel uitmaakt geen relevante invloed gehad op de bekendheid van het (nog steeds bekende) merk ORANGE. Uit de door Otip overgelegde websites blijkt dat het vooral gaat om kleinere bedrijven en/of bedrijven of instellingen die zich bezighouden met niet soortgelijke activiteiten (zoals de stichting ORANGEBABIES die zich de belangen van baby's van HIV-geïnfecteerde moeders aantrekt en LIME & ORANGE, een bedrijf dat handgemaakte sieraden aanbiedt).

9. Op grond van voormelde overeenstemming tussen de ORANGE-merken en de door Otip gebruikte OrangeTip-teken, de soortgelijkheid van de aangeboden diensten en het grote onderscheidende vermogen - de bekendheid - van de ORANGE-merken, acht het hof voorshands aannemelijk dat door het gebruik van de OrangeTip-teken bij het in aanmerking komende publiek directe en/of indirecte verwarring kan ontstaan.

10. Het gevorderde inbreukverbod komt derhalve voor toewijzing jegens Otip (die de tekens gebruikt) en Van der Veen (die de domeinnaam doet gebruiken) in aanmerking, met dien verstande dat Orange niet voldoende onderbouwd gesteld heeft waarom de enkele registratie van de domeinnaam merkinbreuk op zou leveren en het inbreukverbod in zoverre zal worden afgewezen. In dit verband merkt het hof nog op dat Orange ervan uitgaat dat het gebruik van de domeinnaam in dit geval moet worden aangemerkt als merkgebruik en dat Otip c.s. dat niet hebben betwist.

Het hof zal de dwangsommen, gelet op de geringe omvang van het bedrijf van Otip - en daarmee de vermoedelijk geringe omvang van de inbreuk - en de omstandigheid dat Van der Veen een natuurlijk persoon is, matigen en maximeren als in het dictum omschreven. Het bovenstaande brengt mee dat het bestreden vonnis in zoverre zal worden vernietigd en dat de grieven 2, 3 en 6 slagen.

11. Meppelink en Melenhorst hebben gesteld dat de door hen opgerichte v.o.f. Quattro Media V.O.F. al ten tijde van de inleidende dagvaarding was ingebracht c.q. overgenomen door Otip en was opgeheven en dat de overdracht van het merk definitief is ingeschreven. Dit is niet gemotiveerd betwist door Orange. In haar inleidende dagvaarding stelt Orange dat uit het handelsregister blijkt dat Quattro Media V.O.F. met ingang van 1 september 2005 is opgeheven. Meppelink en Melenhorst stellen dat de vorderingen van Orange jegens hen - in deze zaak betrokken als voormalige vennoten van die v.o.f. - al om die reden, wegens gebrek aan belang, moeten worden afgewezen. Het hof begrijpt hun stellingen aldus dat zij betwisten dat zij inbreuk (dreigen te) plegen. Het hof is van oordeel dat Orange, gelet op dit verweer, niet aannemelijk heeft gemaakt dat er in zoverre sprake is van (dreigende) inbreuk. Haar vorderingen tegen Meppelink en Melenhorst zullen dan ook worden afgewezen. In zoverre zal het bestreden vonnis worden bekrachtigd, met veroordeling van Orange in de kosten van het hoger beroep.

12. De grieven 4 en 5, waarin wordt gesteld dat sprake is van inbreuken als bedoeld in artikel 2:20, lid 1, sub c en sub d, BVIE en artikel 9, lid 1, sub c, GMVo, behoeven, gelet op het bovenstaande, geen behandeling.

---

**Beslissing**

Het gerechtshof:

*in de zaak tussen Orange en Otip*

vernietigt het door de voorzieningenrechter in de rechtbank 's-Gravenhage tussen partijen  
gewezen vonnis van 20 april 2006

en opnieuw rechtdoende:

beveelt Otip binnen vijf dagen na betekening van dit arrest het gebruik van aanduidingen  
en/of tekens die inbreuk maken op merkrechten van Orange, waaronder begrepen, maar niet  
uitsluitend het gebruik van de aanduiding "OrangeTip", het teken als afgebeeld in  
rechtsoverweging 1 (pagina 3) van dit arrest en de domeinnaam [www.orangetip.nl](http://www.orangetip.nl), te staken  
en gestaakt te houden;

veroordeelt Otip tot betaling van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 500,-- voor  
iedere dag of gedeelte van een dag dat Otip in gebreke is om aan voormeld bevel te voldoen,  
dan wel naar keuze van Orange voor elke overtreding van het bevel, met een maximum van  
€ 50.000,--;

veroordeelt Otip in de kosten van de procedure in eerste aanleg en in hoger beroep, aan de  
zijde van Orange tot op heden begroot op € 377,-- voor de eerste aanleg en € 92,-- aan  
verschotten en € 3.250,-- aan salaris voor de advocaat voor het hoger beroep.

verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders gevorderde;

stelt de termijn, als bedoeld in artikel 1019i, lid 1, Rv voor het instellen van de eis in de  
hoofdzaak op zes maanden nadat dit arrest in kracht van gewijsde is gegaan;

*in de zaak tussen Orange en Van der Veen*

vernietigt het door de voorzieningenrechter in de rechtbank 's-Gravenhage tussen partijen  
gewezen vonnis van 20 april 2006

en opnieuw rechtdoende:

beveelt Van der Veen binnen vijf dagen na betekening van dit arrest het gebruik van  
aanduidingen en/of tekens die inbreuk maken op merkrechten van Orange, waaronder  
begrepen, maar niet uitsluitend het gebruik van de domeinnaam [www.orangetip.nl](http://www.orangetip.nl), te staken  
en gestaakt te houden;

veroordeelt Van der Veen tot betaling van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van  
€ 500,-- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat Van der Veen in gebreke is om aan  
voormeld bevel te voldoen, dan wel naar keuze van Orange voor elke overtreding van het  
bevel, met een maximum van € 50.000,--;

compenseert de proceskosten in eerste aanleg en in hoger beroep, des dat iedere partij de eigen kosten draagt;

verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders gevorderde;

stelt de termijn als bedoeld in artikel 1019i, lid 1, Rv voor het instellen van de eis in de hoofdzaak op zes maanden nadat dit arrest in kracht van gewijsde is gegaan;

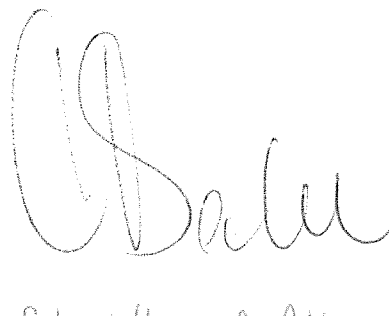
*in de zaken tussen Orange enerzijds en Meppelink en Melenhorst anderzijds*

bekrachtigt het door de voorzieningenrechter in de rechtbank 's-Gravenhage tussen partijen gewezen vonnis van 20 april 2006;

veroordeelt Orange in de kosten van het hoger beroep, tot op heden begroot aan de zijde van Meppelink op € 74,-- aan verschotten en € 223,50 aan kosten van de advocaat en aan de zijde van Melenhorst op € 74,-- aan verschotten en € 223,50 aan kosten van de advocaat;

verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. A.D. Kiers-Becking, T.H. Tanja-van den Broek en G. Dulek-Schermers; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 24 november 2009, in aanwezigheid van de griffier.



Voor grosse aan:  
Uitgegeven aan mr. P.J.M. van Schmidt  
Advocaat van app./geint.  
De griffier van het Gerechtshof  
te 's-Gravenhage

*P.J.M. van Schmidt* op *Altenstaedt*