

IN NAAM VAN DE KONING

Hof Den Haag 21 maart 2017, IEF 16675; IEFbe 2124 (NEM/NLE tegen NIM)

beschikking

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Zaaknummer: 200.197.643/01

beschikking d.d. 21 maart 2017

inzake

DE NEDERLANDSE ENERGIE MAATSCHAPPIJ B.V.,
gevestigd te Rotterdam,
verzoekster,
hierna te noemen: NLE,
advocaat: mr. J.J.E. Bremer te Den Haag,

tegen

NEDERLANDSE INTERNET MAATSCHAPPIJ B.V.,
gevestigd te Houten,
verweerster,
hierna te noemen: NIM,
advocaat: mr. Chr. A. Alberdingk Thijm te Amsterdam.

De procedure

Bij op 23 augustus 2016 bij het hof ingekomen verzoekschrift, met producties, heeft NLE het hof verzocht de beslissing van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom – hierna: het Bureau – van 23 juni 2016, waarbij de door NLE tegen inschrijving van het woord-/beeldmerk Nederlandse Internet Maatschappij gerichte oppositie (nr. 2010561) is afgewezen, te vernietigen en alsnog de oppositie toe te wijzen, met veroordeling van NIM in de kosten van beide instanties.

Bij verweerschrift, met producties, heeft NIM het verzoek bestreden.

De mondelinge behandeling van het verzoek heeft plaatsgevonden op 6 februari 2017, bij welke gelegenheid partijen hun standpunten hebben doen toelichten, NLE door mr. Bremer voornoemd en mr. J.H.A.M. Klaus, advocaat te Den Haag en NIM door mr. Alberdingk Thijm voornoemd en mr. L. Keukens, advocaat te Amsterdam. Voorafgaand aan de mondelinge behandeling heeft het hof van NLE producties 31 (op 26 januari 2017) en 32 tot en met 36 (op 27 januari 2017) ontvangen. Tegen het in het geding brengen van deze producties, in het bijzonder tegen het als productie 31 overgelegde marktonderzoek, is bezwaar gemaakt door NIM, stellende dat NLE door het op of vlak voor de tiende kalenderdag voorafgaand aan de mondelinge behandeling in het geding brengen van deze producties heeft gehandeld in strijd met de goede procesorde. Het hof heeft de producties 32 tot en met 36 ter zitting toegelaten nu deze met inachtneming van de in het procesreglement verzoekschriftprocedures handels- en insolventiezaken gerechtshoven, vermelde termijn in het geding zijn gebracht en niet zodanig (omvangrijk) zijn dat NLE door het op voormelde datum in het geding brengen daarvan in strijd met de goede procesorde heeft gehandeld. Ten

aanzien van productie 31 heeft het hof ter zitting medegedeeld in de beschikking te zullen beslissen over toelating daarvan en bij toelating NIM zo nodig in de gelegenheid te zullen stellen daarop nog te reageren. Gelet op deze overweging, de inhoud van productie 31 en de omstandigheid dat het rapport met inachtneming van de daarvoor in voormeld procesreglement genoemde termijn is overgelegd, zal het hof ook deze productie toelaten, waarbij een reactie zijdens NIM achterwege kan blijven gelet op hetgeen hierna wordt overwogen.

Beoordeling van het verzoek

1. Uit de processtukken en de stellingen van partijen is het volgende gebleken.

1.1. Op 10 november 2014 heeft NIM een Benelux-depot (nr. 1299160) verricht van het hieronder afgebeelde woord-/beeldmerk – hierna ook: het teken –:



voor de volgende waren en diensten in

Klasse 9: Wetenschappelijke, zeevaarkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijsstoestellen en -instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; compact discs, DVD's en andere digitale dragers; mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; software; brandblusapparaten.

Klasse 38: Telecommunicatie.

Klasse 42: Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software.

1.2. Het depot is gepubliceerd op 12 november 2014.

1.3. Op 12 januari 2015 heeft NLE oppositie ingesteld tegen inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de Benelux-inschrijvingen van de hierna afgebeelde merken:

- a. Het woord-/beeldmerk (inschrijvingsnummer 780031) – hierna merk 1 –, ingediend op 20 oktober 2005 en ingeschreven op 7 maart 2006 voor diensten in de klassen 35, 39, 40 en 42, kort gezegd, dienstverlening op het gebied van energie en automatiseringsdiensten:



- b. Het woord-/beeldmerk (inschrijvingsnummer 874965) – hierna: merk 2 –, ingediend op 24 november 2009 en ingeschreven op 12 april 2010 voor diensten in de klassen 35, 39, 40 en 42, kort gezegd, dienstverlening op het gebied van energie en automatiseringsdiensten:



- c. Het beeldmerk (inschrijvingsnummer 875534) – hierna merk 3 –, ingediend op 7 december 2009 en ingeschreven op 12 april 2010 voor diensten in de klassen 35, 37, 38, 39, 40, 41 en 42:



1.4. Bij beslissing van 23 juni 2016 heeft het Bureau de oppositie (nr. 2010561) afgewezen en beslist dat voormeld depot 1299160 wordt ingeschreven, met veroordeling van NLE in de kosten van de oppositie.

2. De oppositie is gebaseerd op artikel 2.14, eerste lid, aanhef en onder a, juncto artikel 2.3, sub b en c, BVIE. In artikel 2.14, eerste lid, aanhef en onder a, BVIE is bepaald:

“1. De deposant of houder van een ouder merk kan (...) schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat:

a. in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b, (...).”

Artikel 2.3 BVIE, voor zover van belang, bepaalt:

“Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op: (...)

b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan;

c. overeenstemmende, voor niet-soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, die bekendheid in het Benelux-gebied genieten, indien door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.”

3. Ter onderbouwing van haar oppositie heeft NLE gesteld dat gebruik van het teken voor de waren en diensten waarvoor het is gedeponeerd ertoe zou leiden

- i. dat gevaar voor verwarring met de merken van NLE ontstaat (art. 2.3, sub b, BVIE) en
- ii. dat het relevante publiek een verband legt met de bekende merken van NLE, als gevolg waarvan, zonder geldige reden, voordeel wordt getrokken uit en afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van de bekende merken (art. 2.3, sub c,

BVIE).

4. Ter motivering van de afwijzing van de oppositie heeft het Bureau overwogen dat de (visuele en auditieve) overeenkomsten tussen het teken en de merken 1 en 2 niet opwegen tegen de (begripsmatige) verschillen, dat de verschillen tussen het teken en merk 3 groter zijn dan de overeenkomsten en dat het teken en de merken aldus onvoldoende overeenstemmen om tot verwarringsgevaar te kunnen concluderen. Het Bureau heeft voorts overwogen dat het de vergelijking van de waren en diensten achterwege laat omdat er geen sprake kan zijn van verwarring indien er geen overeenstemming bestaat tussen het teken en de merken en dat om dezelfde reden niet wordt toegekomen aan de beoordeling van de door NLE gestelde bekendheid van de ingeroepen merken. Ten aanzien van het beroep van NLE op artikel 2.3, sub c, BVIE heeft het Bureau overwogen dat een beroep op dit artikel in het kader van een oppositieprocedure niet mogelijk is omdat artikel 2.14 BVIE uitdrukkelijk voorziet in de gevallen waarin oppositie kan worden ingesteld en hieronder niet de in artikel 2.3, sub c, BVIE genoemde situaties vallen.

5. De bezwaren van NLE, neergelegd in 9 grieven, waarvan de laatste voorwaardelijk is, richten zich tegen voormelde oordelen van het Bureau. Grieven 1 tot en met 3 richten zich tegen het oordeel dat het teken en de merken onvoldoende overeenstemmen om tot verwarringsgevaar te concluderen. Met grief 4 verwijt NLE het Bureau de soortgelijkheid van de waren en/of diensten en de bekendheid van de merken niet in zijn oordeel te hebben betrokken. Grief 5 richt zich tegen het oordeel dat geen sprake is van verwarringsgevaar. Grief 6 richt zich tegen de afwijzing van het beroep op artikel 2.3, sub c, BVIE. Grieven 7 en 8 richten zich tegen de afwijzing van de oppositie en de veroordeling van NLE in de kosten daarvan. Met grief 9, ingesteld onder de voorwaarde dat NIM normaal gebruik van (één) van de merken betwist (en het hof dit relevant acht, zo begrijpt het hof), verwijt NLE het Bureau de door haar ingediende gebruiksbewijzen niet te hebben beoordeeld.

Het relevante publiek, overeenstemming, (soort)gelijkheid en verwarringsgevaar in oppositie

6. Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van overeenstemming tussen een teken en een merk, van (soort)gelijkheid van waren en/of diensten en van verwarringsgevaar moet worden uitgegaan van de perceptie van het relevante publiek: de gemiddeld geïnformeerde omzichtige gewone consument van de betrokken waren en/of diensten.

7. In het kader van een oppositie moet daarbij, voor zover hier relevant, worden gekeken naar het publiek dat gewoonlijk afnemer is van de waren en/of diensten waarvoor het teken is gedeponeerd en het merk is ingeschreven en dus niet naar de waren en diensten waarvoor en de wijze waarop het teken en het merk daadwerkelijk worden gebruikt of in de toekomst (waarschijnlijk) zullen worden gebruikt. In een oppositie moet (anders dan in een inbreukzaak) worden onderzocht of er gevaar voor verwarring met het oudere merk bestaat in alle omstandigheden waarin het teken (HvJEG 12 juni 2008, C-533/06, ECLI:EU:C:2008:339 inz. O2/ Hutchison, ro. 66 en 67) en het merk (HvJEG 15 maart 2007, C-171/06 P, ECLI:EU:C:2007:171 inz. T.I.M.E. Art/ Leclerc, ro. 59) zouden kunnen worden gebruikt. Het hof is, met partijen, van oordeel dat de waren en/of diensten waarvoor het teken en het merk zijn gedeponeerd, respectievelijk ingeschreven, bestemd zijn voor het grote publiek. Aan de stelling van NIM dat zij zich richt op andere (namelijk zakelijke/commerciële) gebruikers dan NLE, gaat het hof dan ook als in deze oppositie niet ter zake dienende voorbij.

8. Overigens dient wel rekening gehouden te worden met de omvang van het gebruik van ingeroepen (oudere) merken, voor zover daardoor het onderscheidend vermogen van die merken is toegenomen en voorts met omstandigheden waaronder de in het depot/de inschrijving vermelde waren en diensten *in het algemeen* worden aangeboden en de gevolgen daarvan voor de perceptie en het aandachtniveau van het publiek (zie ro. 56 van laatstgenoemd arrest).

Overeenstemming?

9. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die door het teken en het merk wordt opgeroepen, waarbij onder meer rekening moet worden gehouden met de onderscheidende en dominante bestanddelen.

Vergelijking van het teken en merk 3

10. Het teken bestaat uit een blauwe dikke punt met daaromheen een rood/vermiljoen gekleurde cirkel, waarbij de felle kleuren onderling sterk contrasteren. Dit beeldelement doet denken aan een stopbord met een punt in het midden en een roundel (een soort kenteken) zoals dat op vliegtuigen van diverse luchtmachten voorkomt. Het beeld alarmeert. Naast de cirkel bevindt zich een tekst, waarvan het oppervlakte ongeveer even hoog en zes keer zo breed is als de diameter van de cirkel. Het hof is van oordeel dat het element dat bestaat uit drie woorden – hierna: het wordelement –, ook gelet op de omvang daarvan, het totaalbeeld van het teken mede bepaalt. Merk 3 bestaat uit een aantal om elkaar gelegen cirkels, waardoor het doet denken aan een dartbord. De naast elkaar gelegen groene cirkels hebben zachte in elkaar overlopende kleuren, waardoor de nadruk ligt op de oranje cirkel, mede omdat deze zowel aan de binnenzijde als de buitenzijde is omgeven door (in dezelfde volgorde) een witte, een lichtgroene en een iets donkerder groene cirkel. Hierdoor ontstaat een symmetrisch evenwicht en een soort dieptewerking. Het beeld is hierdoor en door de zachte groentinten rustgevend. Gelet op voormelde verschillen is er naar het oordeel van het hof geen overeenstemming in visuele of begripsmatige zin tussen het beeldelement van het teken en merk 3. Auditieve overeenstemming is niet aan de orde. De enkele omstandigheid dat het beeldelement van het teken en het merk beide rond zijn – een op zichzelf eenvoudige geometrische figuur zonder onderscheidend vermogen –, is onvoldoende reden enige overeenstemming aan te nemen. Het totaalbeeld van het teken wordt bovendien mede bepaald door het zich naast het beeldelement bevindende wordelement, dat ontbreekt in merk 3. Op grond van het bovenstaande is het hof van oordeel dat geen sprake is van (enige) overeenstemming tussen het teken en merk 3.

Dit brengt mee dat geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar daar overeenstemming één van de voor het aannemen daarvan vereiste cumulatieve voorwaarden is en dat de (soort)gelijkheid van de waren en diensten en het onderscheidend vermogen van merk 3 niet behoeven te worden onderzocht. In zoverre falen de grieven.

Vergelijking van het teken en merk 2

11. Het hof is van oordeel dat zowel in het teken als in het merk het totaalbeeld (iets) meer wordt bepaald door het beeldelement dan door het wordelement, aangezien het beeldelement het voorste deel van het teken/merk betreft waaraan de consument in het algemeen meer belang zal hechten, welk beeldelement bovendien is uitgevoerd in diverse kleuren, terwijl het wordelement (grotendeels) beschrijvend en/of gebruikelijk is in die zin dat de woordencombinatie Nederlandse Maatschappij een aanduiding is van een Nederlandse

aanbieder van waren en/of diensten en om die reden onderscheidend vermogen mist, terwijl energie beschrijvend is voor de dienstverlening op het gebied van energie. Het wordelement is - ook gelet op de omvang daarvan - voor het totaalbeeld wel mede bepalend. Anders dan NIM heeft gesteld, dient bij de vergelijking niet te worden geabstraheerd van de wordelementen van het teken en het merk, omdat deze elementen beschrijvend zouden zijn en ieder onderscheidend vermogen zouden missen. Weliswaar mist het wordelement in het teken en het merk (grotendeels) onderscheidend vermogen, maar slechts die bestanddelen die te verwaarlozen zijn voor de opgeroepen totaalindruk mogen bij de overeenstemmingsvraag worden genegeerd. Dat een bestanddeel beschrijvend is en geen onderscheidend vermogen heeft, is niet zonder meer voldoende om het bij de vergelijkingsvraag te negeren (vergelijk Hof van Justitie EU 19 maart 2015, 182/14 P, ECLI:EU:C:2015:187 inz. Mega Brands (rov. 32- 38) en 19 november 2015, C-190/15 P, ECLI:EU:C:2015:778 inz. SOLID FLOOR). Wat betreft het in teken en merk uit drie woorden bestaande wordelement is naar het oordeel van het hof het middelste woord, dat aangeeft om wat voor Nederlandse Maatschappij het gaat, het meest bepalende onderdeel van het wordelement waarop bij het uitspreken de nadruk ligt. Ten slotte is voor het totaalbeeld de onderlinge verhouding van het beeld- en het wordelement relevant, waarbij hier van belang is dat de positionering van het beeldelement ten opzichte van het wordelement in het teken en merk 2 gelijk is.

12. Gelet op het bovenstaande is het hof van oordeel dat er sprake is van visuele overeenstemming, daar zowel in het teken als in het merk een uit drie woorden bestaand wordelement, zich op ongeveer gelijke afstand van een daarvoor geplaatste cirkel bevindt, welk wordelement qua hoogte gelijk is aan de (diameter van de) cirkel en qua breedte aanzienlijk breder is dan de (diameter van de) cirkel. Deze visuele overeenstemming is echter (zeer) gering daar de cirkels, zoals hiervoor overwogen, afwijkend zijn en van het wordelement de woorden Nederlandse en Maatschappij als algemene en zeer gebruikelijke benaming van een aanbieder van waren of diensten in Nederland geen, althans nauwelijks gewicht in de schaal leggen, terwijl het middelste, meest bepalende, woord van het wordelement afwijkend is.

13. Voorts is naar het oordeel van het hof sprake van auditieve overeenstemming, daar de wordelementen in teken en merk bestaan uit drie woorden, waarvan het eerste en het laatste woord gelijk zijn en het middelste woord uit drie lettergrepen bestaat. Deze auditieve overeenstemming is echter zeer gering daar het middelste woord, dat in teken en merk afwijkt, het meest bepalende is, waarop bij het uitspreken de nadruk ligt.

14. Het hof is van oordeel dat geen sprake is van begripsmatige overeenstemming. Hoewel zowel het teken als het merk communiceert dat het gaat om een Nederlandse Maatschappij is dat een zo algemeen gangbaar begrip en wordt dat gebruikt door zo'n grote groep van Nederlandse aanbieders van waren of diensten, dat alleen daardoor geen begripsmatige overeenstemming ontstaat, althans wordt die overeenstemming opgeheven doordat teken en merk aangeven dat het gaat om andersoortige Nederlandse bedrijven die afwijkende diensten leveren, namelijk internetdiensten enerzijds en energiediensten anderzijds. Het hof kan NLE niet volgen in haar stelling dat sprake is van begripsmatige overeenstemming omdat zowel internet als energie voor een groot publiek bestemd zijn. Dat geldt voor vele waren en diensten en is onvoldoende om begripsmatige overeenstemming aan te nemen.

15. Het hof is derhalve van oordeel dat tussen het teken en het merk sprake is van een (zeer) geringe overeenstemming in visueel en auditief opzicht. Dit betekent dat moet worden

onderzocht of er sprake is van (soort)gelijkheid van waren/diensten en indien dit het geval is of er, gelet op de overige omstandigheden, sprake is van verwarringsgevaar (vergelijk HvJEU 24 maart 2011, C-552/09, ECLI:EU:C:2011:177 inz. TiMi kinderyoghurt, ro. 66). Het Bureau mocht niet volstaan met het oordeel dat teken en merk onvoldoende overeenstemmen om tot verwarringsgevaar te kunnen concluderen. Het hof merkt hierbij op dat de vraag naar verwarringsgevaar een andere is dan de overeenstemmingsvraag en dat er in het algemeen geen, althans niet snel sprake zal zijn van *verwarringsgevaar* indien het enige overeenstemmende element van merk en teken beschrijvend of gebruikelijk is en de overige elementen van merk en teken niet overeenstemmen

Identieke en soortgelijke waren bij vergelijking van het teken en merk 2?

16. Bij de beoordeling van de (soort)gelijkheid van de betrokken waren en/of diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en/of diensten kenmerken, zoals onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerende dan wel complementaire karakter ervan.

17. Het merk is ingeschreven voor de hieronder aan de linkerzijde vermelde waren; het teken voor de aan de rechterzijde vermelde waren.

	Kl 9 Wetenschappelijke, zeevaarkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijsstoestellen en -instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; compact discs, DVD's en andere digitale dragers; mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; software; brandblusapparaten.
Kl 35 Beheer van commerciële zaken; zakelijke bemiddeling en advisering inzake commerciële zaken bij het al dan niet via internet verhandelen van elektriciteit, gas, warmte en water; zakelijke informatieverstopping aan bedrijven die zich bezighouden op het gebied van energie-, warmte- en watervoorziening; beheer van commerciële zaken ten behoeve van de zakelijke exploitatie van distributiestations voor de levering van energie, gas, warmte en	

<p>water; beheer van commerciële zaken ten behoeve van de zakelijke exploitatie van een windturbinepark en energie- en milieupark; het opzetten en beheren van gegevensbestanden, bevattende informatie over, onder meer, energie-, water- en warmtevoorziening en afvalverwerking; administratieve diensten in het kader van energiebeheer.</p>	
	<p>KI 38 Telecommunicatie.</p>
<p>KI 39 Vervoer en opslag; diensten van een energiebedrijf, te weten transport, distributie en levering van elektriciteit, gas, warmte en water; elektriciteitsvoorziening; vervoer van gassen, vloeistoffen en vaste stoffen door pijpleidingen; transporteren en lossen van afval; advisering en consultatie inzake energievoorziening, het (efficiënt) gebruik van energie-, elektriciteit-, gas-, warmte- en watervoorzieningenverhuur van waterinstallaties, -toestellen en apparatuur; technische informatie en advisering op het terrein van energie-, warmte- en watervoorziening; voorlichting en informatieverschaffing over stroomstoring aan gebruikers, mede in het kader van de preventie van stroomstoringen, alsmede in het kader van het analyseren van stroomgebruik, de levering van stroom en het maken van prognoses over stroomgebruik.</p>	
<p>KI 40 Het opwekken (produceren) en omzetten van energie en elektriciteit alsmede advisering hieromtrent; afvalverwerking, waaronder begrepen hergebruik (recycling) en verwerking van afvalstoffen en stortgas; behandeling van afval; recycling van koelapparaten; mestverwerking; afvalverbranding en afvalvernietiging; sorteren van afval en van recycleerbare grondstoffen; advisering inzake afvalverwerking; waterzuivering; verhuur van verwarmingsinstallaties, -toestellen en -apparatuur, waaronder verhuur van verwarmingsinstallaties, -toestellen en instrumenten werkend op gas.</p>	
<p>KI 42 Research en studie naar energiebesparende opwekkingstechnieken,</p>	<p>KI 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks-</p>

hergebruik en verwerking van afvalstoffen, stortgas en mest; advisering op het gebied van milieubescherming; advisering inzake energiebesparing, alsmede in het kader van het analyseren van stroomgebruik, de levering van stroom en het maken van prognoses overstroomgebruik; automatiseringsdiensten	en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software.
--	---

Het hof is van oordeel dat de diensten “ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software” (in klasse 42) en de waren “gegevensverwerkende apparatuur en computers; software” (in klasse 9) waarvoor het teken is gedeponeerd soortgelijk zijn aan “automatiseringsdiensten” waarvoor het merk (in klasse 42) is ingeschreven. Voorts vallen onder de ruim omschreven diensten “Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek”, waarvoor het teken (in klasse 42) is gedeponeerd, de diensten “research en studie naar energiebesparende opwekkingstechnieken, hergebruik en verwerking van afvalstoffen, stortgas en mest; advisering op het gebied van milieubescherming; advisering inzake energiebesparing, alsmede in het kader van het analyseren van stroomgebruik, de levering van stroom en het maken van prognoses overstroomgebruik”, waarvoor het merk (in klasse 42) is ingeschreven en is in zoverre sprake van (soort)gelijkheid. Dat geldt ook voor de waren “wetenschappelijke toestellen en instrumenten” waarvoor het teken (in klasse 9) is gedeponeerd. Tenslotte is sprake van soortgelijkheid wat betreft de waren “apparaten en instrumenten voor de geleiding, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom” en andere toestellen en instrumenten die mede bestemd zijn voor gebruik bij dienstverlening op het gebied van energie waarvoor het teken (in klasse 9) is gedeponeerd en de diensten waarvoor het merk (in klasse 39) is ingeschreven die betrekking hebben op vervoer, opslag, distributie en levering van elektriciteit, waarbij in het midden kan blijven of voormelde waren ook nog (soort)gelijk zijn aan andere diensten waarvoor het merk is ingeschreven. NIM betwist de soortgelijkheid, stellende dat zij het teken voor andere diensten gebruikt dan NLE en dat haar klassenomschrijvingen louter zien op het aanbieden van diensten waardoor gebruik kan worden gemaakt van (elektronische) communicatie netwerken, in het bijzonder internet. Het eerste is niet relevant en het tweede is ten aanzien van de (ruime) omschrijvingen in klasse 9 en 42 niet juist. De diensten in klasse 38 (telecommunicatie) en de overige waren in klasse 9 (kort gezegd, apparaten en instrumenten voor andere specifieke toepassingen), waarvoor het teken is gedeponeerd, zijn niet soortgelijk aan de diensten waarvoor merk 2 is ingeschreven. Het hof kan NLE in haar stelling dat sprake is van soortgelijke waren en/of diensten, uitsluitend omdat stroom nodig is om de diensten waarvoor het teken is gedeponeerd aan te bieden en/of omdat (het aanbieden en verlenen van) de diensten waarvoor het merk is ingeschreven onmogelijk, althans ondenkbaar zijn zonder gebruik te maken van telecommunicatiediensten/internet, niet volgen. De waren en diensten waarvoor het teken is gedeponeerd zijn derhalve deels (soort)gelijk en deels niet soortgelijk aan de diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Daar soortgelijkheid van de waren en/of diensten (ook) een voorwaarde is voor het aannemen van verwarringsgevaar, kan de oppositie niet slagen voor zover het teken is gedeponeerd voor de diensten in klasse 38 en de (overige) waren in klasse 9 die niet soortgelijk zijn.

Verwarringsgevaar tussen het teken en merk 2?

18. Bij de beoordeling van de vraag of een teken en een merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren en/of diensten directe of indirecte verwarring kan ontstaan, moet in aanmerking worden genomen dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld volgens de indruk die het teken en het merk bij de gemiddelde consument van de betrokken waren en/of diensten, in casu het grote publiek, achterlaten, met inachtneming van de relevante omstandigheden van het geval, zoals de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van het teken en het merk en de soortgelijkheid van de betrokken diensten en het onderscheidend vermogen van het merk. Er dient sprake te zijn van reëel verwarringsgevaar.

19. Daar sprake is van slechts geringe overeenstemming tussen het teken en merk 2 en deze overeenstemming mede berust op het gebruik van dezelfde algemeen gangbare woorden Nederlandse en Maatschappij, kan, ook voor zover de waren en/of diensten identiek of sterk soortgelijk zijn, naar het oordeel van het hof alleen dan verwarringsgevaar worden aangenomen als het merk 2 *in zijn geheel* een (zeer) groot onderscheidend vermogen heeft. Dat een groot deel van het publiek *de naam* Nederlandse Energie Maatschappij kent, acht het hof onvoldoende om aan te nemen dat door het gebruik van het teken Nederlandse Internet Maatschappij bij het publiek verwarring kan ontstaan. De woorden Nederlandse en Maatschappij zijn immers, ook in combinatie, zo algemeen en zo gebruikelijk als aanduiding voor een Nederlandse aanbieder van waren en/of diensten dat zij door het publiek in beginsel, behoudens zeer bijzondere omstandigheden waaromtrent niets is gesteld, niet als herkomstaanduiding zullen worden opgevat en aldus door het enkele overeenstemmend gebruik in teken en merk van die woorden(combinatie) bij het publiek geen verwarring kan ontstaan, zeker wanneer die woorden(combinatie) word(en)t gecombineerd met een in teken en merk afwijkende aanduiding of naam. Net zomin als bij het publiek door het enkele gebruik van het woord winkel in een teken en/of merk verwarring kan ontstaan (het publiek zal niet door het gebruik van het woord winkel denken dat de waren van de spijkerbroekenwinkel afkomstig zijn van de parfumwinkel of een daarmee gelieerde onderneming), zal het publiek denken dat de waren van Nederlandse Maatschappij X afkomstig zijn van Nederlandse Maatschappij Y of een daarmee gelieerde onderneming. NIM heeft onbetwist gesteld dat deze woordencombinatie op dezelfde wijze door vele (bekende) bedrijven, zoals de Nederlandse Aardolie maatschappij, de Nederlandse Participatie maatschappij en de Nederlandse Handel Maatschappij, wordt gebruikt. Bovendien wordt het totaalbeeld van het teken en merk 2 meer bepaald door het beeldelement dan door het wordelement.

20. Het hof is van oordeel dat het merk van huis uit een gering onderscheidend vermogen heeft nu het wordelement voor de ingeschreven "energiediensten" (in klasse 35, 39, 40 en 42) volledig en voor de automatiseringsdiensten (in klasse 42) grotendeels onderscheidend vermogen mist en het beeldelement bestaat uit een eenvoudige geometrische figuur. Dat de kleuren lichtgroen en oranje in het merk voorkomen, maakt dat niet anders. Kleuren(combinaties) worden van huis uit niet (snel) als (sterk) onderscheidend gezien. De stelling dat meerdere energieleveranciers en andere openbare nutsbedrijven (veelal dezelfde) beschrijvende termen in bepaalde kleuren en/of in combinatie met een beeldelement gebruiken en het publiek daaraan gewend is, maakt niet dat het merk van huis uit een groot onderscheidend vermogen heeft; integendeel de omstandigheid dat meerdere energiebedrijven de woorden Nederlandse, energie en/of maatschappij als onderdeel van hun merk of in beschrijvende zin gebruiken, maakt juist dat het relevante publiek deze woorden niet als onderscheidingstekens zal zien.

21. NLE stelt dat het onderscheidend vermogen van merk 2 door intensief gebruik sinds de introductie in 2005 is toegenomen en dat daardoor sprake is van een groot onderscheidend vermogen en zelfs een bekend merk. Zij stelt daartoe:

1. dat zij zeer veel reclame heeft gemaakt en qua “advertising spend” behoort tot de “frontrunners”;
2. dat zij haar merk gebruikt in correspondentie en andere contacten met klanten, zoals brieven, enveloppen, in te vullen formulieren en algemene voorwaarden;
3. dat haar merk wordt gebruikt op haar website, die veel wordt bezocht;
4. dat zij ten tijde van de indiening van de oppositie en het verzoekschrift 800.000 of 700.000 huishoudens bediende en daarmee een marktaandeel had van 7%;
5. dat haar merk wordt gebruikt op vergelijkingsites van derden;
6. dat zij veel aandacht in de media heeft gehad;
7. dat uit door haar overgelegde rapporten blijkt dat haar merk een groot onderscheidend vermogen heeft.

NLE heeft stukken overgelegd in de oppositieprocedure (stukken vanaf 2009 tot medio 2015) en in de beroepsprocedure teneinde gebruik van merk 1 en een toegenomen onderscheidend vermogen van alle merken aan te tonen.

22. Het hof stelt voorop dat het, zoals NIM ook onbetwist heeft gesteld, aan NLE is om aan te tonen dat en in hoeverre het onderscheidend vermogen van haar merken is toegenomen. Op grond van de hoofdregel van artikel 150 Rv rust de bewijslast ten aanzien van de bekendheid en het verwarringsgevaar op NLE, zodat onduidelijkheden in door haar overgelegde stukken voor haar rekening komen.

Beoordeeld dient te worden of het onderscheidend vermogen van merk 2 op de depotdatum van het teken, 10 november 2014 - hierna ook: de relevante datum – was toegenomen.

NLE heeft in de oppositieprocedure onbetwist gesteld dat zij tot eind 2009 merk 1 gebruikte en daarna merk 2 en dat het gebruik van merk 1 voldoende is om de rechten met betrekking tot merk 2 in stand te houden en, begrijpt het hof, het onderscheidend vermogen van merk 2 te doen toenemen, gelet op de geringe verschillen tussen merk 1 en 2.

23. Hieronder zal het hof puntsgewijs ingaan op voormelde stellingen en de overgelegde gebruiksbewijzen.

24. Ad 1. Uit de door NLE overgelegde producties, een aanzienlijk aantal reclame-uitingen, in onder meer kranten en op televisie, overzichten van mediabestedingen en uitzendschema's kan naar het oordeel van het hof worden afgeleid dat NLE voorafgaand aan de relevante datum veel reclame heeft gemaakt, waarbij merk 2 (en tot eind 2009, merk 1) is gebruikt; overigens blijkt uit de producties dat NLE regelmatig ook de tekens nederlandenergie.nl, NLE.NL/nle.nl en NLE gebruikt, al dan niet in combinatie met merk 2 of merk 3.

25. Ad 2. Uit overlegde brieven aan klanten, nota's en andere voor klanten bestemde formulieren/kaarten en enveloppen blijkt dat NLE van 2009 tot en met 2014 op die stukken gebruik heeft gemaakt van merk 1 (tot eind 2009) en merk 2.

26. Ad 3. Uit de overgelegde cijfers over aantallen bezoekers van haar website (productie 25 NLE) blijkt dat de website van 1 oktober 2013 tot 1 augustus 2016 veel bezocht is. Nu niet blijkt welk deel van de bezoeken heeft plaatsgevonden tot aan de

relevante datum en geen screenshots van de website van vóór 11 november 2014 zijn overgelegd, kan het hof niet vaststellen of door gebruik op de website het onderscheidend vermogen van het merk 2 op de relevante datum was toegenomen.

27. Op grond van voormelde gebruiksbewijzen en hetgeen hiervoor is overwogen gaat het hof ervan uit dat NLE haar merken 1 en 2 tot aan de relevante datum op grote schaal heeft gebruikt en het onderscheidend vermogen van merk 2 daardoor op 10 november 2014 was toegenomen tot (ten minste) een gemiddeld onderscheidend vermogen. Hiermee kan het hof echter nog niet vaststellen dat merk 2 op 10 november 2014 een groot onderscheidend vermogen had verkregen, laat staan dat op 10 november 2014 sprake was van een bekend merk in de zin van artikel 2.3, sub c, BVIE. Daarvoor is naar het oordeel van het hof meer concrete informatie nodig over met name de effecten van dit gebruik. Hierop hebben de hierna te bespreken producties betrekking.

28. Ad 4. NLE heeft gesteld dat zij ten tijde van de oppositie bijna 800.000 en ten tijde van het indienen van het verzoekschrift eind augustus 2015 700.000 huishoudens bediende en daarmee een marktaandeel had van 7%. NIM heeft dat gemotiveerd betwist, stellende dat uit een, kennelijk in 2016 verricht, consumentenonderzoek blijkt dat NLE slechts een marktaandeel had van 5% op de elektriciteitsmarkt en 3 tot 4% op de gasmarkt. Voor pleidooi heeft NLE een aantal stukken overgelegd waarin wordt gesproken over het marktaandeel van NLE. Nu ook van (het merendeel van) deze stukken niet blijkt dat zij betrekking hebben op de periode tot aan de relevante datum en voorts niet is te achterhalen waarop de daarin voorkomende mededelingen zijn gebaseerd (met uitzondering van het interview in de Telegraaf waarin de directeur van NLE zelf aan het woord is), acht het hof dit onvoldoende om uit te gaan van een marktaandeel van 7%. Uit de stellingen en gegevens met betrekking tot het marktaandeel kan niet worden afgeleid dat merk 2 op de relevante datum een groot onderscheidend vermogen had.

29. Ad 5 en 6. Uit de overgelegde screenshots van (vergelijkings)sites (producties 23 en 36.2 van NLE) blijkt niet dat deze dateren uit de periode tot aan de relevante datum, zodat het hof niet kan vaststellen of toen merk 2 op die sites werd gebruikt. Dit geldt ook voor de meeste, door NLE als producties 16 – 22 overgelegde, van derden afkomstige publicaties en andere media-uitingen (integendeel: veel van de overgelegde media-uitingen (b)lijken te dateren van na de relevante datum). Voorts wordt daarin meestal slechts het wordelement van merk 2 (zonder logo) gebruikt, vaak vergezeld van de naam NL Energie/NLE. Op grond van deze stukken kan niet worden aangenomen dat het onderscheidend vermogen van merk 2 op de relevante datum groot was.

30. Ad 7. Als producties 35 heeft NLE kwartaalupdates met betrekking tot de bekendheid van energieleveranciers in kwartaal 4 van 2013 en de kwartalen 1, 3 en 4 van 2014, afkomstig van marktonderzoeksbureau Kien, overgelegd. Zij stelt dat daaruit blijkt dat NLE uiterst bekend was in de periode tussen kwartaal 4 van 2013 en kwartaal 4 van 2014. Deze updates kunnen hooguit onderbouwen dat *de naam* Nederlandse Energie Maatschappij in die periode een spontane bekendheid had van 18 tot 20% en een geholpen bekendheid van 61 tot 63%. Nog daargelaten dat, zoals ook door NIM wordt aangevoerd, tegen het trekken van conclusies uit geholpen bekendheid de nodige (ernstige) bezwaren zijn in te brengen, valt uit dit onderzoek niet af te leiden dat en welk percentage van het publiek bekend was met *merk 2*. Dat stelt NLE ook niet. Dat een groot deel van het publiek *de naam* Nederlandse Energie Maatschappij (her)kent, acht het hof, zoals hiervoor in rechtsoverweging 19 al overwogen, onvoldoende om verwarringsgevaar tussen het teken en *merk 2* aan te nemen. De

updates acht het hof dan ook onvoldoende om aan te nemen dat op de relevante datum sprake was van een groot onderscheidend vermogen van *merk 2*.

31. Voorts heeft NLE voor de mondelinge behandeling als productie 31 een rapport van Blauw Research B.V. van januari 2017 overgelegd. NLE stelt dat daaruit blijkt dat het merk (zeer) bekend is. NIM heeft dit rapport, althans de daaruit getrokken conclusies, bestreden. In het rapport is aangegeven dat 92% van de respondenten aan wie merk 2 is getoond, heeft geantwoord dit te kennen. Daargelaten dat het ook hier gaat om geholpen bekendheid, is het onderzoek gedaan ongeveer twee jaar na de relevante datum en kan daaruit al om die reden onvoldoende worden afgeleid over het onderscheidend vermogen van merk 2 op de relevante datum, te meer omdat NLE stelt dat in die twee jaar (na de relevante datum) veel reclame en ook anderszins veel gebruik is gemaakt voor/van merk 2. Uit vergelijking van deze resultaten met de kwartaal updates van Kien kan worden afgeleid dat volgens de eigen stellingen van NLE de (geholpen) bekendheid van merk 2 in die twee jaar met (ten minste, in de updates ging het slechts om bekendheid van de naam) ongeveer 50%, althans aanmerkelijk is toegenomen. Voorts wordt naar het oordeel van het hof niet duidelijk of de respondenten, aan wie merk 2 is getoond het hele merk of alleen het wordelement (her)kennen, hetgeen ook reden is om de resultaten kritisch te beoordelen. Het hof acht dan ook dit rapport onvoldoende om aan te nemen dat merk 2 op de relevante datum een groot onderscheidend vermogen had.

32. Aan het aanbod van NLE om haar stellingen te bewijzen door middel van documenten ter verdere onderbouwing van het intensieve gebruik en de bekendheid van de merken gaat het hof voorbij, omdat het op de weg van NLE had gelegen documenten waarop zij zich wenst te beroepen eigener beweging over te leggen.

33. Uitgaande van hetgeen het hof hiervoor heeft overwogen, met name het uitgangspunt dat slechts sprake kan zijn van verwarringsgevaar als merk 2 een groot onderscheidend vermogen zou hebben, moet dit leiden tot het oordeel dat verwarringsgevaar niet kan worden aangenomen. De vraag rijst of het beroep dat NLE (ook) gedaan heeft op het Blauw-rapport ter onderbouwing van het gestelde verwarringsgevaar tot een ander oordeel moet leiden. Zij beroept zich er in dit verband allereerst op dat 10% van de respondenten die is gevraagd waaraan zij denken bij het zien van het teken heeft geantwoord te denken aan De Nederlandse Energie Maatschappij en nog eens 6% aan (een) energie(bedrijf). Nog daargelaten dat het hof voormelde 10% niet uit de resultaten kan destilleren (slechts 37 van de 521 respondenten noemt Nederlandse Energie Maatschappij, NEM of NLE), is het hof, gelet op de vraagstelling, van oordeel dat uit het onderzoek slechts kan worden afgeleid dat er door bepaalde respondenten een "verband" wordt gelegd tussen het teken en de Nederlandse Energie Maatschappij, maar niet dat er (ook) bij 10% van de respondenten sprake is van verwarringsgevaar (waarbij relevant is of het publiek denkt dat het teken afkomstig dan wel gelieerd is aan NLE). Overigens acht het hof 10% in beginsel te weinig om verwarringsgevaar aan te nemen. Voormelde resultaten van het Blauw-rapport bevestigen overigens het uitgangspunt van het hof dat pas sprake zou kunnen zijn van verwarringsgevaar wanneer merk 2 een zeer groot onderscheidend vermogen zou hebben omdat de overeenstemming voornamelijk is gelegen in de algemene woorden Nederlandse Maatschappij, die niet relevant verwarren: immers uitgaande van het rapport zou bij een bekendheid van 92 % slechts 10% van het publiek aan het merk denken bij het zien van het teken.

Deze resultaten van het Blauw-onderzoek kunnen dus niet tot een ander antwoord leiden op

de vraag naar verwarringsgevaar.

Dat geldt ook voor de resultaten naar aanleiding van de aan de respondenten, na het tonen van het teken



gestelde vraag: "Op de volgende pagina ziet u de logo's van een aantal bedrijven. Kunt u aangeven welke van deze ondernemingen een band heeft/hebben met Nederlandse Internet Maatschappij?", waarna de volgende 15 logo's zijn getoond:



Deze vraag dwingt, althans zet aan tot het maken van een keuze uit de 15 opties (slechts 5% van de respondenten antwoordt dat er met geen van de bedrijven een band is). Dat dan een aanzienlijk deel van de respondenten kiest voor de optie die het meeste lijkt op het net getoonde logo ligt voor de hand.

34. Het bovenstaande brengt mee dat niet kan worden aangenomen dat het teken en merk 2, mede gelet op de (soort)gelijkheid van waren/diensten en een gemiddeld/normaal onderscheidend vermogen van merk 2, zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek directe of indirecte verwarring kan ontstaan.

Vergelijking van het teken en merk 1

35. Het teken wijkt meer af van merk 1 dan van merk 2 door de plaatsing van onderdelen van het wordelement en de verhouding tussen het wordelement en het beeldelement, zodat de overeenstemming, zo al aanwezig, geringer is dan tussen het teken en merk 2. De diensten waarvoor merk 1 is ingeschreven verschillen niet relevant van de diensten waarvoor merk 2 is ingeschreven. Ten slotte gebruikt NLE merk 1 niet meer sedert eind 2009/begin 2010, zodat het onderscheidend vermogen daarvan niet groter kan zijn dan van merk 2. Een en ander leidt ertoe dat ook niet kan worden aangenomen dat het teken en merk 1 zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek directe of indirecte verwarring kan ontstaan.

36. Aan het aanbod van NLE al haar stellingen te bewijzen door getuigenverklaringen van onder andere M.D Veltman, general counsel van NLE gaat het hof, ook gelet op het bewijsthema (bekendheid, verwarringsgevaar), als onvoldoende gespecificeerd voorbij.

37. Het bovenstaande brengt mee dat de grieven 1 tot en met 5 falen, althans niet tot

vernietiging van de beslissing van het Bureau kunnen leiden.

38. Grief 6 richt zich tegen de afwijzing van het beroep op artikel 2.3, sub c, BVIE. Het hof deelt het oordeel van het Bureau dat in artikel 2.14 BVIE is bepaald in welke gevallen oppositie kan worden ingesteld en dat daaronder niet de in artikel 2.3, sub c, BVIE omschreven gevallen zijn begrepen. Voor richtlijnconforme interpretatie van de op 12 januari 2016 in werking getreden, voor zover hier van belang, uiterlijk in januari 2019 te implementeren, richtlijn (EU) 2015/2436 is geen plaats, (al) omdat dat zou leiden tot een uitleg contra legem. Vergelijk HvJEU 19 april 2016, C-441/14 inz Ajos/Rasmussen (rov. 32). Ook grief 6 faalt derhalve.

39. Het bovenstaande leidt ertoe dat het Bureau terecht de oppositie heeft afgewezen en NLE in de kosten van de oppositie heeft veroordeeld, zodat ook de daartegen gerichte grieven 7 en 8 falen. Grief 9 behoeft geen behandeling, nu de voorwaarde waaronder de grief is ingesteld niet is vervuld en NLE daarbij geen belang heeft.

40. Het bovenstaande brengt mee dat het beroep moet worden verworpen, met veroordeling van NLE als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het beroep.

Beslissing

Het hof:

verwerpt het beroep;

veroordeelt NLE in de kosten van het beroep, tot op heden aan de zijde van NIM begroot op € 718,- aan verschotten en € 1.788,- aan salaris voor de advocaat.

Deze beschikking is gegeven door mrs. A.D. Kiers-Becking, M.Y Bonneur en M. Bronneman; zij is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 21 maart 2017, in aanwezigheid van de griffier.



Voor grosse van:
Uitgegeven aan mr.
Advocaat van: app. geint
De Griffier van het Gerechtshof
te Den Haag

Chr. A. Alberdingk Thijm

