

IN NAAM DES KONINGS
beschikking

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Zaaknummer: 200.132.799/01

beschikking d.d. 11 februari 2014

inzake

BIT AGENCY B.V.

gevestigd te Ewijk,

verzoekster,

hierna te noemen: BA,

advocaat: mr. B.P.J.M.L. Vliexs te Nijmegen,

tegen

OSENBEEK B.V.,

gevestigd te Ede,

verweerster,

hierna te noemen: Osenbeek,

advocaat: mr. J.C van Dijk te Ede.

De procedure

Bij op 2 september 2013 bij het hof ingekomen verzoekschrift, met producties, heeft BA het hof verzocht de beslissing van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom – hierna: het Bureau – van 3 juli 2013, waarbij de door Osenbeek tegen inschrijving van het woord-/beeldmerk gerichte oppositie (nr. 2007016) deels is toegewezen en deels is afgewezen, te vernietigen voor zover deze is toegewezen en alsnog de oppositie geheel af te wijzen, met veroordeling van Osenbeek in de kosten van beide instanties.

Bij op 28 oktober 2013 ter griffie van het hof ingekomen verweerschrift heeft Osenbeek het hof verzocht het beroep te verwerpen, met veroordeling van BA in de kosten van beide instanties.

De mondelinge behandeling van het verzoek heeft plaatsgevonden op 18 november 2013, bij welke gelegenheid partijen hun standpunten hebben doen toelichten door hun voormelde advocaten.

Beoordeling van het verzoek

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

1.1. Op 6 juli 2011 heeft BA een Benelux-depot (depotnummer: 1228730) van het woord-/beeldmerk



– hierna ook: het teken – ingediend voor, voor zover thans nog van belang (de oppositie tegen het depot voor diensten in klasse 35 is afgewezen en daartegen is geen beroep ingesteld), de volgende diensten in 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, software en websites”.

Het depot is op 15 september 2011 gepubliceerd.

1.2. Op 1 december 2011 heeft Osenbeek oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de Benelux-inschrijving met nummer 705747 van het woordmerk BIT, ingediend op 27 maart 2002 – hierna ook: het merk – voor, zover nog van belang (het Bureau heeft geoordeeld dat het gebruik van het merk niet is aangetoond voor de diensten in klasse 35 en daartegen is geen beroep ingesteld), de volgende diensten in klasse 38: *“Telecommunicatiediensten; het (digitaal)overbrengen van geluid en beeld(uitzendingen) via satelliet, kabel, ether en via elektronische weg; het ter beschikking stellen van elektronische telecommunicatieverbindingen; het verschaffen van toegang tot computerdatabases, computernetwerken en servers, Internet en andere telecommunicatienetwerken; communicatiediensten via computerterminals; interactieve communicatie diensten via Internet het kabelnet of andere vormen van datatransfer; verhuur van telecommunicatieapparatuur; inlichtingen op het gebied van (interactieve) telecommunicatie; elektronische communicatiediensten; het via Internet en andere dergelijke telecommunicatieve en elektronische weg overbrengen van informatie en gegevens; verlenen van on-line toegang tot praat- en discussiegroepen; informatieverschaffing inzake voornoemde diensten, al dan niet via Internet, online of via andere (elektronische) weg; technische adviezen op het gebied van telecommunicatie; advisering op het gebied van (interactieve) telecommunicatie; ontwerpen en ontwikkelen van telecommunicatienetwerken; professionele consultatie en advisering op het gebied van telecommunicatie”;* en

klasse 42: *“Verhuur van toegangstijd tot een computer database via Internet, het kabelnet of andere vormen van datatransfer; computerprogrammering; softwareontwikkeling; updating van software; advisering op het gebied van computers; verhuur van computer software; verhuur van dataverwerkingsapparatuur en computers; technische adviezen met betrekking tot automatisering; registreren van domeinnamen; automatiseringsdiensten en -adviezen; advisering op het gebied van software en hardware; ontwerpen, schrijven, construeren, aanpassen, actualiseren, onderhouden en installeren van computerprogramma's, Internet applicaties (software) en websites; ontwerpen en ontwikkelen van computernetwerken; advisering over gebruik en toepassing van computerapparatuur”.*

1.3 Bij beslissing van 3 juli 2013 heeft het Bureau de oppositie deels toegewezen en deels afgewezen en beslist dat voormeld Benelux-depot met nummer 1228730 niet wordt ingeschreven voor alle diensten in klasse 42 en (wel) wordt ingeschreven voor alle diensten

in klasse 35. Gelet op deze beslissing is geen van partijen in de kosten verwezen.

2. De oppositie is gebaseerd op artikel 2.14, lid 1, aanhef en onder a, juncto artikel 2.3, sub b, BVIE. In artikel 2.14, eerste lid, aanhef en onder a, BVIE is bepaald:

“1. De depositant 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 (...).”

3. Het Bureau heeft ter onderbouwing van zijn beslissing om de oppositie (deels) toe te wijzen overwogen dat het teken en het merk begripsmatig sterk overeenstemmend en visueel en auditief overeenstemmend zijn, alsmede dat de diensten in klassen 42 waarvoor het teken is gedeponeerd identiek dan wel soortgelijk zijn aan de diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Het Bureau heeft vervolgens geoordeeld dat op grond van deze factoren, gelet op hun onderlinge samenhang, het in aanmerking komend publiek kan menen dat de identieke en soortgelijke waren afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

4. BA heeft zeven bezwaren (grievens) tegen deze beslissing, voor zover de oppositie is toegewezen, aangevoerd. Grief VI richt zich tegen de verwerping door het Bureau van het verweer dat het woord “bit” een generieke aanduiding is, die niet kan worden gemonopoliseerd en ieder onderscheidend vermogen mist.

5. Een merk is beschrijvend en mist (dus) onderscheidend vermogen als het uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel **kunnen** dienen tot aanduiding van de waren of diensten of **kenmerken van de waren of diensten** waarvoor het merk is ingeschreven.

Het Bureau heeft overwogen dat het woord “bit” kan worden geassocieerd met de uitdrukking “bit en bites” en een associatie kan opwekken met de computerwereld, maar dat het niet beschrijvend is voor de betrokken diensten. Niet betwist is de stelling van BA dat het woord “bit” een aanduiding is van de kleinste eenheid van informatie (een signaal of symbool dat een van de twee waarden kan aannemen), waarmee wordt gewerkt in informatica/informatieverwerkende systemen, waaronder computertechniek/computersystemen. Het hof is van oordeel dat het woord “bit” derhalve kan dienen tot aanduiding van een kenmerk van diensten met betrekking tot informatieverwerkende systemen, zoals, met name, computersystemen en het daarvoor dan ook beschrijvend is. Dat het woord “bit” ook andere betekenissen heeft kan daar niet aan afdoen. Voldoende is dat het in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt (vergelijk HvJEG 12 februari 2004, NJ 2006, 531 inzake Postkantoor). Nu niet gesteld of gebleken is dat het merk is ingeburgerd, moet ervan worden uitgegaan dat het

merk elk onderscheidend vermogen mist. Dat de Board of Appeal van het Office for Harmonisation in the Internal Market daarover in de door Osenbeek overgelegde uitspraak van 28 juni 2013 tussen Osenbeek en een derde een ander oordeel heeft doet daaraan niet af. Dit hof is daaraan niet gebonden. Bovendien gaat de Board of Appeal er in rechtsoverweging 52 (in strijd met rechtsoverweging 11, vijfde streepje) van die beslissing van uit dat “the applicant argues that the earlier mark “bit” has a **very limited** (vet, hof) distinctive character” (ro. 52).

6. Er is sprake van verwarringsgevaar in de zin van voormeld artikel als het teken en het merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende diensten directe of indirecte verwarring kan ontstaan. Daarvan is sprake als dat publiek meent dat de diensten aangeboden onder het teken verricht worden door de merkhouder of dat de diensten afkomstig zijn van de op een of andere manier economisch verbonden ondernemingen. Het verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld volgens de indruk die het teken en het merk bij de gemiddelde consument van de betrokken diensten achterlaten, met inachtneming van de relevante omstandigheden van het geval. In het kader van een oppositie moet daarbij niet worden gekeken naar de wijze waarop het teken en het merk daadwerkelijk worden gebruikt of in de toekomst zullen worden gebruikt, maar 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, inz. O2/ Hutchison, ro. 66 en 67) en het merk (HvJEG 15 maart 2007, C-171/06 inz. T.I.M.E. Art/ Leclerc, ro. 59) voor de in het depot/de inschrijving vermelde diensten zouden kunnen worden gebruikt. Wel dient rekening gehouden te worden met omstandigheden waaronder de in het depot/de inschrijving vermelde diensten *in het algemeen* worden aangeboden en de gevolgen daarvan voor de perceptie en het aandachtsniveau van het relevante publiek (zie ro. 56 van laatstgenoemd arrest). Partijen zijn het erover eens dat het hier gaat om een bovengemiddeld aandachtsniveau.

7. Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar. Het hof is van oordeel dat in dit geval de omstandigheid dat het merk elk onderscheidend vermogen mist er toe leidt dat geen verwarringsgevaar kan worden aangenomen. Er kan niet van worden uitgegaan dat het relevante publiek dat wordt geconfronteerd met het teken zal menen met diensten van de merkhouder te maken te hebben of dat er sprake is van economisch verbonden ondernemingen. Het publiek zal veeleer menen te maken te hebben met een bedrijf dat, zoals vele andere die gebruik maken van de het woord “bit”, computer-gerelateerde diensten aanbiedt. Osenbeek heeft ook niet onderbouwd dat er, ook wanneer het merk beschrijvend is, toch reëel verwarringsgevaar zou zijn.

8. Aan het bovenstaande kan niet afdoen dat het merk niet nietig is verklaard of dat daarvan (zelfs) de nietigheid niet is ingeroepen. Dat doet er immers niet aan af dat er geen sprake is van verwarringsgevaar. Osenbeek stelt dat dit hof in zijn beschikking in de zaak Prodent/Prevdent van 15 oktober 2013 (ro. 9) heeft overwogen dat uitgegaan moet worden van het ingeschreven merk. Het hof heeft in die uitspraak echter uitdrukkelijk *in het midden gelaten* of een beroep op de ongeldigheid van het opponerende merk tot afwijzing de oppositie moet leiden, nu het niet is nietig verklaard.

9. Daar het hof op grond van het bovenstaande van oordeel is dat geen sprake is van verwarringsgevaar behoeft niet te worden beoordeeld of sprake is van (soort)gelijke diensten en of het teken en het merk overeenstemmen en behoeven de overige grieven geen behandeling.

10. Het bovenstaande brengt mee dat het beroep slaagt en de oppositie alsnog zal worden afgewezen, met veroordeling van Osenbeek in de kosten van het beroep en de oppositie.

Beslissing

Het hof:

vernietigt de beslissing in oppositie (nr 2007016) van het Bureau van 3 juli 2013

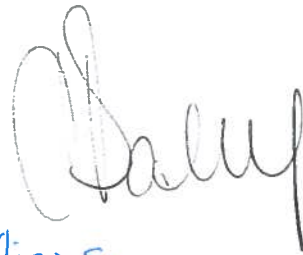
en opnieuw rechtdoende:

besluit:

- de oppositie met nummer 2007016 wordt afgewezen;
- het Benelux-depot met nummer 1228730 wordt ingeschreven voor alle diensten in klasse 42;
- Osenbeek is € 1.000,-- verschuldigd aan BA ter zake van de kosten van de oppositie (in de bezwaarfase);

veroordeelt Osenbeek in de kosten van het beroep, tot op heden aan de zijde van BA begroot op € 683,-- aan verschotten en € 1.788,-- aan salaris voor de advocaat.

Deze beschikking is gegeven door mrs. A.D. Kiers-Becking, J.E.H.M. Pinckaers en R. Kalden; zij is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 11 februari 2014, in aanwezigheid van de griffier.



Voor grosse aan:
Uitgegeven aan mr. B.P.J.M.L. Viexs
Advocaat van: app./gsint.
De Griffier van het Gerechtshof
te Den Haag