

Kopie
Afgeleverd aan: mr. CLERENS Axel
art. 792 Ger. W.
Vrij van griffierecht - art. 280,2° W.Reg.

492
P

Uitgifte

Repertoriumnummer 2021/ 0490
Datum van uitspraak 14 december 2021
Rolnummer 2017/AR/1780

Uitgereikt aan	Uitgereikt aan	Uitgereikt aan
op € BUR	op € BUR	op € BUR



Niet aan te bieden aan de
ontvanger

Hof van beroep Brussel

Arrest

8ste kamer,
burgerlijke zaken

Aangeboden op
Niet te registreren

COVER 01-00002464837-0001-0012-01-01-1



NETCOM SOLUTIONS BV, met maatschappelijke zetel te 9041 OOSTAKKER, Bredestraat 13, KBO nr. 0832.007.996.

appellante,

vertegenwoordigd door mr. VERLEYEN Christ'l, advocaat te 1050 ELSENE, Ridderstraat 10,

tegen

NETCO TECHNOLOGY BV, vennootschap naar Nederlands recht, met maatschappelijke zetel Alexanderstraat 10, 2011 VE HAARLEM, Nederland,

geïntimeerde,

vertegenwoordigd door mr. Axel CLERENS, advocaat te 1050 BRUSSEL, Gulden Vlieslaan 22.

Het beroep is gericht tegen een beslissing van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele eigendom van 7 september 2017.

NETCOM SOLUTIONS legde tijdig en regelmatig een verzoekschrift neer ter griffie van het hof van beroep te Brussel op 6 november 2017.

I. Voorwerp van het beroep

1. NETCOM SOLUTIONS verzoekt het hof:

- het huidige beroep ontvankelijk en gegrond te verklaren;
- de bestreden beslissing van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna 'BBIE') gewezen op 7 september 2017, in de oppositieprocedure gekend onder het nummer 2010942, te vernietigen en, doende wat het BBIE had moeten beslissen, de inschrijving in het merkenregister te bevelen van het Benelux depot nummer 1304221;
- geïntimeerde te veroordelen in de kosten van de oppositieprocedure voor het BBIE en de rechtsplegingsvergoeding, begroot op 1.440 euro.

2. NETCO TECHNOLOGY besluit tot de ontvankelijkheid maar ongegrondheid van het hoger beroep van Netcom Solutions, en verzoekt het hof de bestreden beslissing van het BBIE d.d. 7 september 2017 in de oppositieprocedure gekend onder het nummer 2010942 te bevestigen.



NETCO TECHNOLOGY vordert tevens de veroordeling van NETCOM SOLUTIONS tot betaling van een schadevergoeding van 5.000 euro wegens teregtend en roekeloos hoger beroep, en de veroordeling van NETCOM SOLUTIONS in de kosten van het geding, met inbegrip van een verhoogde rechtsplegingsvergoeding van 6.440 euro.

II. Situering van het geschil en procedurevoorgaanden

3. NETCOM SOLUTIONS is een Belgische onderneming, actief op het domein van telecommunicatie en betaaloplossingen. Zij verklaart onafhankelijk advies te geven over vaste en mobiele telefonie, internet en digitale televisie.

NETCO TECHNOLOGY is een Nederlandse onderneming gespecialiseerd in het beheren en beveiligen van computersystemen en –netwerken in Nederland en daarbuiten. Zij biedt haar klanten onder meer betaaloplossingen aan, anti-virus, anti-spam, firewalls, retail oplossingen, IT-infrastructuur, VPN netwerken etc.

4. Op 6 februari 2015 verrichte NETCOM SOLUTIONS een Benelux depot voor waren en diensten in de klassen 9, 14, 35, 36, 37, 38, 41 en 42 van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk:



Dit depot is onder nummer 1304221 in behandeling genomen en gepubliceerd op 30 maart 2015.

Op 1 juni 2015 stelde NETCO TECHNOLOGY oppositie in bij het BBIE tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Beneluxinschrijving met nummer 924287 van het woordmerk 'NETCO', ingediend op 15 augustus 2012 en ingeschreven op 17 augustus 2012 voor waren en diensten in de klassen 9, 35, 38, 42 en 45.

5. Bij beslissing van 7 september 2017 verklaarde het BBIE de oppositie gedeeltelijk gegrond op grond van artikel 2.14. b BVIE, wegens verwarringsgevaar.

Het Benelux depot met nummer 1304221 werd niet ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

- Klasse 9: Wetenschappelijke, zeevaartkundige, 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 14 Uurwerken en tijdmeetinstrumenten;
- Klasse 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten;
- Klasse 37 Reparaties van mobiele telefoons en tablets; installatiewerkzaamheden ten behoeve van mobiele telefoons en tablets;
- Klasse 38 Telecommunicatie;
- Klasse 41 Ontspanning; sportieve en culturele activiteiten;
- Klasse 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehoren onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerpen en ontwikkelen van computers en software.

Het Benelux depot met nummer 1304221 werd wel ingeschreven voor de volgende waren en diensten aangezien deze niet soortgelijk werden bevonden en er geen verwarringsgevaar voor deze waren en diensten bestaat:

- Klasse 14 Edele metalen en hun legeringen; juwelen, bijouerieën, edelstenen.
- Klasse 36 Verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij in onroerende goederen;
- Klasse 37 Bouw;
- Klasse 41 Opvoeding; opleiding.

III. Beoordeling

6. Netcom Solutions voert aan dat het BBIE de oppositie van Netco Technology ten onrechte gedeeltelijk gegrond heeft verklaart.

Zij voert vier grieven aan tegen de bestreden beslissing:

- Het BBIE oordeelt ten onrechte dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument normaal is, met uitzondering van de dienst 'ontwerpen en ontwikkelen van computers van software' waarvoor er sprake is van een verhoogd aandachtsniveau. Netcom Solutions voert achtereenvolgens aan dat het relevante publiek de gemiddelde consument is met een verhoogd aandachtsniveau, het publiek bestaat uit specialisten op vlak van software en computers en het publiek bestaat uit het '*ondernemings- gemiddeld publiek die afweet van networking procédés*'.



- Het BBIE oordeelt ten onrechte dat de tekens op visueel en auditief vlak in hun totaalindruk in zekere mate overeenstemmen, en zij begripsmatig voor een deel van het publiek in lichte mate overeenstemmen. Netcom Solutions voert aan dat er geen enkele visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming bestaat tussen de tekens, gelet op de verschillende woorden en figuratieve elementen. Zij voert aan dat het BBIE ten onrechte geen rekening heeft gehouden met het feitelijk gebruik van de tekens, het verschil in de lengte van beide merken en het gegeven dat het nieuwe merk een samengesteld merk is met een grafisch element. Zij voert tot slot aan dat het BBIE ten onrechte meent dat het woord 'Netcom' het dominant onderdeel vormt van het nieuwe merk, daar waar het nieuwe merk zal worden gelezen als één geheel en de aandacht van de consument vooral zal uitgaan naar de elementen 'Solutions Business Communications', gelet op het zeer beperkt onderscheidend vermogen van het onderdeel 'Netcom'.
- Het BBIE hield geen rekening met het geringe onderscheidend vermogen van het oudere merk Netco.
- Het BBIE besluit ten onrechte tot het bestaan van verwarringsgevaar, daar waar de consument met een hoger aandachtsniveau de kleine visuele, auditieve en conceptuele verschillen zal opmerkingen.

Netcom Solutions betwist voor het hof niet dat de in de klassen 9, 35, 38 en 42 genoemde waren en diensten van het betwiste teken identiek zijn aan de waren en diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven. Zij betwist evenmin het oordeel van het BBIE dat de diensten '*uurwerken en tijdmeetinstrumenten*' in klasse 14 in zekere mate soortgelijk zijn aan de '*meetinstrumenten*' in klasse 9 waarvoor het oudere merk is ingeschreven, dat de diensten '*reparaties van mobiele telefoons en tablets; installatiewerkzaamheden ten behoeve van mobiele telefoons en tablets*' in klasse 37 complementair en in zekere mate soortgelijk zijn aan de waren '*apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld*' in klasse 9 waarvoor het oudere merk is ingeschreven, en dat de diensten '*ontspanning; sportieve en culturele activiteiten*' in klasse 41 in lichte mate soortgelijk zijn aan de diensten '*organisatie van beurzen en tentoonstellingen voor commerciële of publicitaire doeleinden*' in klasse 35 waarvoor het oudere merk is ingeschreven.

Netco Technology besluit tot de verwerping van het beroep.

7. Bij toepassing van artikel 2.14 lid 1 a BVIE (oud) kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden te rekenen vanaf de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b BVIE.

Bij toepassing van artikel 2.3, sub b BVIE (oud) wordt een merk niet ingeschreven wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk.

Er is sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming, of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (HvJ 29 september 1998, Canon, C-39/97, punt 29; HvJ 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co GmbH, C-342/97, punt 17).

Het gevaar voor verwarring bij het publiek dient globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (HvJ 11 november 1997, Sabel, C-251/95, punt 22; HvJ 29 september 1998, Canon, C-39/97, punt 16; HvJ 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co GmbH, C-342/97, punt 18).

Deze globale beoordeling veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe soortgelijkheid van de betrokken diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken en de tekens, en omgekeerd (zie HvJ 29 september 1998, Canon, C-39/97, r.o. 17).

De globale beoordeling van het verwarringsgevaar moet, wat de visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis betreft, berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, waarbij onder meer rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

De indruk die bij de gemiddelde consument van betrokken waren of diensten achterblijft speelt een beslissende rol in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (HvJ 11 november 1997, C-251/95, Sabel, punt 23).

8. Voor de globale beoordeling van het verwarringsgevaar moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren en diensten. Er dient evenwel rekening mee te worden gehouden dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden, dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarover het gaat (HvJ 22 juni 1999, C-342/97, Lloyd, 26).

Netcom Solutions voert aan dat het relevante publiek bestaat uit specialisten op het vlak van software en computers, die een groot belang hechten aan de kwaliteit van het netwerk en kennis



hebben van netwerkprocédés, waarbij het aandachtsniveau veel hoger is dan gemiddeld. Zij voert tevens aan dat de aankoopbetrokkenheid van de consument groot is, en hij vaak de hulp inroept van een deskundige.

Het BBIE oordeelde reeds dat de gemiddelde consument van de dienst 'ontwerpen en ontwikkelen van computers en software' in klasse 42 verhoogd aandachtig is, zonder dat op dit punt enige betwisting wordt gevoerd. Hetzelfde kan worden aangenomen voor de overige diensten in klasse 42 ('Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek'), die bestemd zijn voor professionelen met een zekere specialisatie.

Dit geldt echter niet voor de overige waren en diensten waarvoor het oudere merk werd ingeschreven en waarvoor het nieuwe merk werd aangevraagd. De bewering van Netcom Solutions dat het doelpubliek uitsluitend bestaat uit een gespecialiseerd publiek van specialisten op het vlak van software en computers, lijkt voornamelijk te zijn gesteund op de feitelijke activiteit van Netco Technology, die gespecialiseerd is in het beheren en beveiligen van computersystemen en –netwerken. Het verwarringsgevaar in hoofde van het relevante publiek dient echter te worden beoordeeld rekening houdend met de waren en diensten waarvoor het oude en het nieuwe merk werden ingeschreven. Hierbij merkt het hof op dat Netcom Solutions noch in het kader van de oppositieprocedure, noch voor het hof heeft betwist dat het merk op basis waarvan de oppositie werd gevoerd normaal wordt gebruikt voor de waren en diensten waarvoor het merk werd ingeschreven. Gelet op de aard van de betrokken waren en diensten zoals hierboven weergegeven, met uitzondering van de diensten in klasse 42, bestaat het publiek ten dele uit specialisten met een hoger aandachtsniveau en ten dele uit consumenten met een normaal aandachtsniveau. De betrokken waren en diensten zijn ruim verspreid, zonder dat wordt aangetoond dat zij een hoge waarde hebben of slechts uitzonderlijk worden aangekocht. Zij worden tevens worden aangekocht door een niet gespecialiseerd publiek dat slechts normaal aandachtig is. Bij de beoordeling van het verwarringsgevaar dient rekening te worden gehouden met het laagste aandachtsniveau, met name het aandachtsniveau van de gewone consument, dat normaal is.

9. Netcom Solutions voert aan dat het BBIE ten onrechte geen of onvoldoende rekening heeft gehouden met de figuratieve elementen en de verschillende woordbestanddelen van het nieuwe merk.

De beoordeling van de overeenstemming van de conflicterende tekens impliceert een vergelijking van de conflicterende tekens om vast te stellen of deze tekens visueel, fonetisch en/of begripsmatig een bepaalde mate van overeenstemming vertonen. Hoewel deze vergelijking gebaseerd moet zijn op de totaalindruk die deze tekens in het geheugen van het relevante publiek achterlaten, moet ze toch worden gemaakt in het licht van de intrinsieke kwaliteiten van de conflicterende tekens (HvJ EUIPO 4 maart 2020, C-328/18, EUIPO tegen Equivalenza Manufactory SL, 71).



In het kader van een oppositie moet bij het bepalen van de overeenstemming tussen het merk van de opposant en het merk van de aanvrager worden uitgegaan van het oudere merk zoals ingeschreven, en het nieuwe merk zoals aangevraagd. Er kan in het kader van de huidige procedure dan ook geen rekening worden gehouden met de toevoeging 'Think different, think solutions', die volgens Netcom Solutions zou worden aangebracht op onder meer briefhoofden en enveloppes, aangezien deze geen deel uitmaakt van de merkinschrijving zoals door haar aangevraagd.

Bij de beoordeling van de overeenstemming van twee merken mag niet slechts één bestanddeel van een samengesteld merk worden beschouwd en vergeleken met een ander merk, maar moeten de betrokken merken elk in hun geheel met elkaar worden vergeleken. Dit sluit echter niet uit dat de totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat in bepaalde omstandigheden door één of meerdere bestanddelen ervan kan worden gedomineerd (Ger. EG 23 oktober 2002, T-6/01, Matratzen Concord/BHIM, 33-35).

Bij deze benaderingswijze wordt niet slechts een bestanddeel van een samengesteld merk bekeken en met een ander merk vergeleken. Integendeel, bij een dergelijke vergelijking moeten de betrokken merken juist elk in hun geheel worden onderzocht. Dit sluit echter niet uit dat de totaalindruk die door een samengesteld merk wordt opgeroepen bij het relevante publiek, in bepaalde omstandigheden door een of meer van zijn onderdelen kan worden gedomineerd.

Bij de beoordeling of één of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening te worden gehouden door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen (zie onder meer Ger. EG 23 oktober 2002, T-6/01, Matratzen Concord/BHIM, bevestigd door HvJ 28 april 2004, C-3/03 P, Matratzen Concord t. BHIM, punt 32).

10. Visueel is het oudere merk 'Netco' een zuiver woordmerk.

Het aangevraagde merk bestaat uit vier woorden 'Netcom Solutions Business Communications' en een figuratief element, dat door Netcom Solutions zelf wordt omschreven als een gestileerde letter 'N' in witte kleur op een blauwe en grijze achtergrond.

Binnen het aangevraagde merk is het woardelement dominant. Wanneer een merk is samengesteld uit verbale en figuratieve elementen zullen vaak de verbale elementen het meest onderscheidend zijn, aangezien de consument gemakkelijker verwijst naar de waren of diensten door het vermelden van het woardelement, eerder dan het beeldelement te beschrijven. Dit is in dit geval ook niet anders, waar de totaalindruk die door het samengestelde merk wordt ingeroepen wordt gedomineerd door de woorden 'NETCOM SOLUTIONS'. Gelet op de grootte van de letters, de donkere kleur en het vetgedrukte lettertype wordt de aandacht van het publiek getrokken door de



woorden 'NETCOM SOLUTIONS'. De twee laatste woorden 'Business Communications' zijn door de gebruikte kleur (lichtgrijs), het kleinere lettertype, en de positie onderaan verwaarloosbaar in de perceptie van de relevante consument.

Het grafische element, bestaande uit een gestileerde letter N in een cirkel met blauwgrijze kleur, die het wordelement voorafgaat is op zich niet dominant, maar behoudt een zeker onderscheidend karakter. Het gebruikte lettertype en kleurgebruik in het woordgedeelte, dat banaal is, zal worden beschouwd als louter decoratief en is verwaarloosbaar.

De eerste vijf letters van het dominante onderdeel van het aangevraagde merk zijn identiek aan het oude merk 'NETCO'. Het oudere merk, bestaande uit vijf letters, is volledig opgenomen in het eerste wordelement van het aangevraagde merk, met de enkele toevoeging achteraan van de letter M. De consument besteedt gewoonlijk meer aandacht aan het eerste deel van het wordelement. Dit geldt ook in casu, waar het eerste deel 'NETCOM' op een afzonderlijke regel wordt afgebeeld, boven het woord 'SOLUTIONS', en aldus de aandacht van de consument trekt.

Het oude en het nieuwe merk verschillen in de mate dat het oude merk enkel bestaat uit een wordelement 'NETCO', daar waar het nieuwe merk ook een figuratief element bevat. Het oude en het nieuwe merk verschillen ook wat de lengte van het wordelement betreft. Daar waar het oude merk bestaat uit één woord, bestaande uit vijf letters, bestaat het dominante wordelement uit twee woorden, waarvan het eerste zes letters telt.

De verschillen tussen de wordelementen en de figuratieve elementen in het aangevraagde merk doen echter geen afbreuk aan de gelijkenissen als hierboven beschreven.

Op visueel vlak zijn de merken in zekere mate overeenstemmend.

11. Bij een auditieve vergelijking van de beide merken kan enkel rekening worden gehouden met de wordelementen van het samengestelde merk, aangezien het grafische element niet kan en zal worden uitgesproken.

Het BBIE nam terecht aan dat bij een uitspraak van het betrokken merk enkel het onderdeel 'NETCOM SOLUTIONS' relevant is, aangezien de consument het onderdeel 'BUSINESS COMMUNICATIONS' als beschrijvend zal ervaren, en kan worden aangenomen dat hij het merk zal afkorten tot 'NETCOM SOLUTIONS', zodat de woorden 'BUSINESS COMMUNICATIONS' niet bij de auditieve vergelijking worden betrokken.

Het oude en het nieuwe merk bestaan uit respectievelijk twee en vijf lettergrepen. De eerste lettergreep van het oude en het nieuwe merk 'NET' is identiek, de tweede lettergreep 'CO'/'COM' is

vergelijkbaar. De relevante consument zal meer aandacht besteden aan de eerste lettergreep van de beide merken, eerder dan aan de lettergrepen in het midden of op het einde.

Er is dan ook een zekere auditieve overeenstemming tussen het oude en het nieuwe merk.

12. Het BBIE oordeelde terecht dat begripsmatig het dominante element van het nieuwe merk het woord 'NETCOM' is.

Zowel het woord 'Solutions', als de vermelding 'Business Communications' verwijzen naar oplossingen voor zakelijke communicatie, zoals Netcom Solutions zelf aangeeft. Het relevante publiek heeft een basiskennis van het Engels. Deze woorden zijn beschrijvend voor de aangeboden waren en diensten en zijn weinig onderscheidend, en zij hebben om deze reden en wegens hun positie in het merk, geen dominant karakter.

Netcom Solutions toont niet aan dat het relevante publiek 'NETCO' of 'NETCOM' als beschrijvende elementen zou ervaren. Deze woorden hebben geen vaststaande betekenis in verband met de relevante waren en diensten, en hebben bijgevolg een onderscheidend karakter. De bewering van Netcom Solutions dat de relevante consument vertrouwd is met het bestaan van verschillende merken met de stam 'NETCO' wordt door haar niet gestaafd, en is dan ook niet bewezen.

De consument zal bovendien in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van het geheel, wat ook van toepassing is in casu.

Hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt, en niet let op de verschillende details ervan, neemt dit niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt dit teken zal ontleden in woordelementen die voor hem een betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie eveneens Gerecht EU, 13 februari 2007, T-256/04, Respicur). Netcom Solutions voert zelf aan dat de relevante consument in beide merken het element 'NET' zal herkennen, dat verwijst naar een netwerk.

Gelet op de verwijzing in zowel het oude merk als het dominant onderdeel van het nieuwe merk naar 'NET', dat zal worden begrepen als een afkorting voor 'netwerk', bestaat er een lichte begripsmatige overeenstemming tussen beide merken.

13. Het onderscheidend vermogen van het oudere merk moet in aanmerking worden genomen bij de beoordeling of er sprake is van verwarringsgevaar, indien er sprake is van overeenstemming tussen de tekens en identiteit of soortgelijkheid van de waren of diensten, zoals in casu.



In casu is er geen reden om aan te nemen dat het oudere merk 'NETCO' geen of slechts een zwak onderscheidend vermogen zou hebben, zoals Netcom Solutions aanvoert. Dit merk heeft op zich geen vaststaande betekenis, en is niet beschrijvend voor de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven. Netcom Solutions bewijst haar bewering dat het relevante publiek vertrouwd is met merken met de stam 'NETCO' niet.

14. Globaal beoordeeld, rekening houdend met alle omstandigheden van het geval, oordeelt het hof dat er een verwarringsgevaar bestaat in hoofde van minstens een deel van het relevante publiek tussen het oude merk en het nieuwe merk, gelet op het bestaan van een zekere auditieve en visuele overeenstemming, en een lichte begripsmatige overeenstemming, gelet op de identiteit, dan wel de soortgelijkheid van de waren en diensten waarvoor het eerder merk wordt beschermd en de waren en diensten waarvoor het latere merk werd aangevraagd.

Globaal beoordeeld, rekening houdend met alle voornoemde omstandigheden van het geval, waaronder de identiteit van de diensten, bestaat dit verwarringsgevaar eveneens in hoofde van het verhoogd aandachtige publiek van de diensten in klasse 42.

Het gevaar bestaat dat het publiek kan menen dat de betrokken diensten van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

Een gevaar voor verwarring bij een deel van het publiek is voldoende voor het toewijzen van een oppositie.

Het beroep van Netcom Solutions is ongegrond.

15. Het enkele feit dat het beroep van Netcom Solutions ongegrond wordt verklaard, houdt niet in dat dit beroep tergend of roekeloos was.

Netcom Solutions gaf duidelijk haar grieven tegen de beslissing van het BBIE weer. Zij beperkte zich hierbij niet alleen tot een verwijzing naar het feitelijk gebruik van haar merk, zoals Netco Technology beweert, maar betwistte ook de beoordeling door het BBIE van het relevante publiek, de mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming, en het onderscheidend vermogen van het oudere merk.

Netco Technology bewijst niet dat Netcom Solutions zich bij het instellen van het hoger beroep lichtzinnig heeft gedragen, en een normaal zorgvuldige partij zich van het instellen van dit beroep zou hebben onthouden. Het enkele feit dat Netcom Solutions zich duidelijk heeft verschreven bij het begroten van de rechtsplegingsvergoeding (14.400 euro in plaats van 1.440 euro) doet hieraan geen



afbreuk, temeer aangezien de rechtsplegingsvergoeding in de afrekening van de kosten onderaan laatste conclusies correct werd begroot.

De tegenvordering van Netco Technology wegens tergend en roekeloos geding moet worden afgewezen als ongegrond.

Er is evenmin reden om af te wijken van het basisbedrag van de rechtsplegingsvergoeding, dat voor niet in geld waardeerbare vorderingen 1.440 euro bedraagt.

OM DEZE REDENEN

HET HOF

Beslist bij arrest op tegenspraak.

De rechtspleging verliep in overeenstemming met de wet van 15 juni 1935 op het gebruik van de taal in gerechtszaken.

Verklaart het beroep van Netcom Solutions ongegrond. Wijst haar ervan af.

Bevestigt de bestreden beslissing van het BBIE.

Verklaart de tegenvordering van Netco Technology wegens tergend en roekeloos geding ongegrond. Wijst haar ervan af.

Veroordeelt Netcom Solutions in de kosten van het geding, in hoofde van Netco Technology vereffend op 1.440 euro rechtsplegingsvergoeding.

Aldus gevonnist en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de achtste kamer van het hof van beroep te Brussel, op

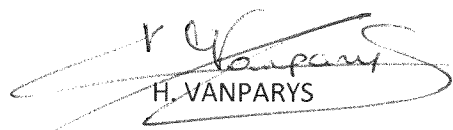
waar aanwezig waren en zitting hielden:

Hilde VANPARYS,
Stephan DE COOMAN,

Alleenzetelend Raadsheer,
Griffier.



S. DE COOMAN



H. VANPARYS

