

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 412754 / KG ZA 12-139

Vonnis in kort geding van 7 mei 2012

in de zaak van

de vennootschap naar vreemd recht
BP P.L.C.,
gevestigd te Londen, Verenigd Koninkrijk,
eiseres,
advocaat mr. D. Knottenbelt te Rotterdam,

tegen

1. de vennootschap naar vreemd recht
ROYAL DUTCH SHELL P.L.C.,
met statutaire zetel te Londen, Verenigd Koninkrijk,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SHELL GLOBAL SOLUTIONS INTERNATIONAL B.V.,
gevestigd te 's-Gravenhage,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SHELL TRADEMARK MANAGEMENT B.V.,
gevestigd te 's-Gravenhage,
4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SHELL INTERNATIONAL EXPLORATION AND PRODUCTION B.V.,
gevestigd te Rijswijk,
gedaagden,
advocaat mr. W.E. Pors te 's-Gravenhage.

Partijen zullen hierna BP en (gezamenlijk in enkelvoud) Shell genoemd worden. Gedaagden zullen waar nodig afzonderlijk worden aangeduid als Royal Dutch Shell, Shell Global Solutions, Shell Trademark Management en Shell International Exploration. De zaak is voor BP inhoudelijk behandeld door mrs. R.M. Kleemans en A.A.A.C.M. van Oorschot, advocaten te Amsterdam en voor Shell door mrs. W.E. Pors voornoemd en L. van Huizen, advocaten te 's-Gravenhage.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 14 februari 2012 met 24 producties;
 - de akte overlegging producties van Shell met 18 producties;
 - de nadere producties 25 tot en met 29 van BP;
 - de proceskostenopgaven van beide partijen;

- de mondelinge behandeling met de daarbij door partijen overgelegde pleitnotities.

1.2. In een e-mail aan de rechtbank van 19 april 2012 heeft mr. Pors namens Shell bezwaar gemaakt tegen de indiening van de producties 25 tot en met 29 van BP. Ter zitting heeft mr. Pors zijn bezwaar toegelicht (en aangegeven dat het hem voornamelijk om productie 26 ging) en is BP in de gelegenheid gesteld daarop te reageren. De voorzieningenrechter heeft na ook Shell daarop te hebben gehoord, direct beslist dat alle producties worden geaccepteerd, zij het dat ermee rekening wordt gehouden dat Shell zich slechts in beperkte mate op met name productie 26 heeft kunnen voorbereiden.

1.3. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. BP is een olie- en gasmaatschappij actief in meer dan zestig landen, waaronder in Nederland. Zij is houdster van het Gemeenschapswoordmerk DESIGNER WATER naar aanleiding van een aanvraag van 15 oktober 2008 ingeschreven onder nummer 731715 op 31 januari 2010 voor waren en diensten in de volgende klassen:

- 1 (*fluids for use in the drilling of oil and gas wells, fluids for use in the extraction of oil and gas; de-ionized fluids; de-salinized water*),

- 35 (onder meer *business services relating to the extraction of oil and gas*),

- 37 (*oil and gas drilling services; extraction of oil and gas from oil and gas fields; oil field exploitation for the extraction of oil*) en

- 42 (onder meer *scientific services relating to the extraction of oil and gas*).

Daarnaast is BP houdster van nationale merkregistraties voor hetzelfde woordmerk.

2.2. BP gebruikt de term DESIGNER WATER voor alle technologieën die zij gebruikt om – kort gezegd – extra olie vrij te maken en vervolgens te winnen uit een olieveld. Deze verzameling technologieën, die door BP wordt aangeduid als *Enhanced Oil Recovery*, bestaat uit het injecteren van een olieveld met water met een laag ionen (zout) gehalte, dan wel met water met een laag ionengehalte gecombineerd met polymeren, met surfactanten (oppervlakte actieve stoffen) of met alkalines.

2.3. Shell houdt zich net als BP onder meer bezig met de (wereldwijde) winning van olie en gas. Shell Oil Company te Houston, Texas, Verenigde Staten van Amerika, heeft onder meer op 6 november 2008 in de Verenigde Staten het woordmerk DESIGNER WATER aangevraagd voor warenklasse 1. Van die aanvraag is afstand gedaan. Shell Trademark Management heeft voorts op 5 mei 2009 het woordmerk DESIGNER WATER in Oman geregistreerd.

2.4. In het kader van de oliewinning maakt ook Shell gebruik van (variaties op) de methode die BP aanduidt met *Enhanced Oil Recovery*. Op de website www.shell.com staat een artikel onder de kop ‘Gaining from a low-salt diet’. In dit artikel staat “designer water”

tussen aanhalingstekens ter aanduiding van speciaal ontzout water dat geïnjecteerd wordt in het olieveld (productie 15 van BP).

2.5. In een presentatie die de heer Schotman, werkzaam voor Royal Dutch Shell, op 3 november 2011 heeft gehouden in Amsterdam ter gelegenheid van de International Water Week (productie 10 van BP), heeft hij gesproken over “Designer Water™ flooding”, “Designer Water” en “Designer Water technology”. In de als productie 13 overgelegde presentatie uit naam van Shell International Exploration (met vermelding dat de auteursrechten toekomen aan Royal Dutch Shell) gehouden tijdens een workshop op 18 tot 20 oktober 2010 in Aberdeen, Schotland, is eveneens gebruik gemaakt van de term “Designer Water”, voorzien van het symbool™. In de als productie 16 overgelegde presentatie van onder meer de heer A.D. Brooks, gehouden in Wenen op 23-26 mei 2011 ter gelegenheid van de jaarlijkse SPE Europe/EAGE Conferentie, wordt gebruik gemaakt van de term “Designer Water™ flooding”. De presentatie staat onder meer op naam van Shell Global Solutions.

2.6. Shell is op 16 april 2012 een nietigheidsprocedure begonnen bij het OHIM¹, waarin zij het OHIM verzoekt het merk DESIGNER WATER op grond van artikel 52 lid 1 GMVo² nietig te verklaren op absolute gronden zoals beschreven in artikel 7 lid 1 sub b en c GMVo.

3. Het geschil

3.1. BP vordert – samengevat – bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, een Gemeenschapsmerkinbreukverbod in alle lidstaten van de Europese Unie en ten aanzien van gedaagde sub 1 een bevel tot het geven van schriftelijke instructies aan al haar dochtermaatschappijen en andere entiteiten behorende tot het concern, alsmede alle gerelateerde ondernemingen die onder haar controle en toezicht staan, die actief zijn of gevestigd zijn in de Europese Unie, tot het staken en gestaakt houden van merkinbreuk. Daarnaast vordert BP een door een register-accountant gecontroleerde gespecificeerde opgave van het gebruik van de gesteld inbreukmakende tekens en kopieën van het relevante gebruik, alsmede een rectificatie, één en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom en onder voldoening van de redelijke proceskosten, met bepaling van een termijn voor het instellen van de hoofdzaak.

3.2. BP legt daaraan ten grondslag dat Shell met het hiervoor beschreven gebruik van het teken DESIGNER WATER inbreuk maakt op het Gemeenschapsmerk van BP in de zin van artikel 9 lid 1 sub a of sub b GMVo.

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

¹ Office for Harmonization in the Internal Market te Alicante, Spanje

² Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk

4. De beoordeling

Bevoegdheid

4.1. Shell heeft de grensoverschrijdende bevoegdheid van deze rechtbank betwist ter zake de in Londen gevestigde Royal Dutch Shell. Dat betoog moet worden gepasseerd.

4.2. Met BP kan worden aangenomen dat deze rechtbank bevoegdheid heeft op basis van artikel 6 lid 1 EEX-Vo³. Naar voorlopig oordeel is in de zaak tegen de Engelse verweerder, anders dan in de zaak Roche/Primus⁴, genoegzaam sprake van dezelfde situatie, zowel feitelijk als rechtens, als die tegen de Nederlandse verweerdere, waardoor onverenigbare beslissingen dienen te worden vermeden. Ten eerste betreft het een gestelde inbreuk op een Gemeenschapsmerk, die moet worden beoordeeld aan de hand van recht dat is te vinden in een EU-Verordening. Die situatie is derhalve wezenlijk anders dan bij een Europees octrooi, zodat overwegingen 29-31 uit voornoemd arrest Roche/Primus geen oppgeld doen. Ten tweede wordt alle gedaagden verwijt gemaakt van dezelfde inbreukmakende handelingen die deze gedaagden over het hele grondgebied van de EU zouden hebben gepleegd of dreigen te plegen. Als geen bevoegdheid op basis van artikel 6 EEX-Vo zou worden aangenomen, zou dat betekenen dat eerst de Nederlandse rechter (voor de Nederlandse gedaagden) en vervolgens de eventueel aangezochte Engelse rechter (voor Royal Dutch Shell) voor de gehele EU zouden moeten beoordelen of hetzelfde teken inbreuk maakt volgens de GMVo op hetzelfde gemeenschapsmerk. Zulks terwijl de Nederlandse rechter in elk geval bevoegdheid heeft voor wat betreft het Nederlandse territorium ingevolge artikelen 97 lid 5 en 98 lid 2 GMVo. Duidelijk moge zijn dat die situatie onwenselijk is en tot onverenigbare beslissingen aanleiding kan geven (vgl. AG P. Cruz Villalón, 29 maart 2012, C-616/10, Solvay/Honeywell, nummers 23-27). Niet gesteld is overigens dat BP de vordering jegens de Nederlandse gedaagden enkel heeft ingesteld om Royal Dutch Shell van de volgens artikel 97 lid 1 GMVo bevoegde rechter af te trekken.

4.3. De voorzieningenrechter overweegt voorts dat artikel 6 EEX-Vo aanvullend op de bevoegdheidsregeling van de GMVo van toepassing is ingevolge het bepaalde in artikel 94 lid 1 GMVo, terwijl artikel 6 EEX-Vo niet is opgenomen in de opsomming van uitgesloten bepalingen in lid 2. Dit betekent dat voorshands moet worden aangenomen dat de Gemeenschapswetgever bij het vaststellen van de GMVo heeft onderkend dat artikel 6 lid 1 EEX-Vo bevoegdheid kan scheppen, terwijl hij nochtans niet in artikel 98 heeft opgenomen dat die bevoegdheid territoriaal beperkt zou moeten zijn, zoals voor bevoegdheid op basis van 97 lid 5 (kort gezegd forum loci delicti) wel is gebeurd. Bij die stand van zaken en indachtig dat artikel 6 lid 1 EEX-Vo volgens vaste rechtspraak⁵ in beginsel een grensoverschrijdende bevoegdheid schept, moet voorshands worden aangenomen dat de voorzieningenrechter uit deze rechtbank jegens Royal Dutch Shell voor de gehele EU bevoegd is.

³ Verordening (EG) 44/2001 van de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheden, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken

⁴ HvJ EU 13 juli 2006, BIE 2006, 72, (C- 539/03)

⁵ HvJ EU 1 december 2011, IER 2012, 16 (C-145/10)

4.4. Aan het voorgaande doet niet af dat artikel 103 lid 2 GMVo bepaalt dat geen enkele andere rechterlijke instantie (dan die ingevolge artikelen 97 leden 1-4 GMVo bevoegd is) de bevoegdheid heeft voorlopige maatregelen van kracht in elke lidstaat te bevelen. Uit hetgeen hiervoor is overwogen en gelet op de verbinding die in artikel 97 lid 1 GMVo met het krachtens artikel 94 GMVo tevens toepasselijke artikel 6 EEX-Vo wordt gelegd, is ervan uit te gaan dat bevoegdheid op basis van artikel 6 EEX-Vo op één lijn te stellen is met bevoegdheid op basis van 97 lid 1 GMVo. Hierbij komt dat een andere lezing van artikel 103 lid 2 GMVo tot de ongerijmde consequentie zou leiden dat de voorzieningenrechter niet, maar de rechtbank als bodemrechter wel, bevoegd zou zijn tot het afgeven van een pan-europees verbod. Het HvJ EU heeft in het kader van artikel 24 EEX-Verdrag⁶ (31 EEX-Vo, hier niet rechtstreeks van toepassing ingevolge 94 lid 2 GMVo) reeds overwogen dat de rechter die volgens de bevoegdheidsregels van onder andere artikel 6 EEX-Vo bevoegd is, tevens bevoegd is voorlopige en beschermende maatregelen te treffen.⁷

Spoedeisend belang

4.5. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat er bij de vorderingen van BP, gelet op de ter zitting afgelegde onthoudingsverklaring van Shell inhoudende de toezegging DESIGNER WATER (hierna ook: “het merk”) op straffe van verbeurte van een dwangsom niet te zullen gebruiken in de Europese Unie, onvoldoende spoedeisend belang bestaat. De omstandigheid dat Shell haar toezegging slechts doet tot aan het moment dat het OHIM over de geldigheid van het merk van BP heeft beslist maakt dit niet anders, nu er naar voorlopig oordeel een gereede kans bestaat dat het merk door OHIM ongeldig zal worden verklaard. Daartoe heeft het volgende te gelden.

4.6. Artikel 7 lid 1 sub c GMVo vermeldt als weigeringsgrond voor de inschrijving van een merk: “merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van (...) kenmerken van de waren of diensten”. Desgevraagd heeft BP ter zitting nader toegelicht dat alle technologieën en derhalve alle waren en/of diensten in de klassen waarvoor zij het merk heeft ingeschreven, betrekking hebben op het gebruik van voor een bepaald doel (meer olie vrijmaken) gemanipuleerd water.

4.7. Uit het arrest van het Hof van Justitie inzake Postkantoor (HvJEG 12 februari 2004, IEPT20040212, C-363/99, *Postkantoor*) blijkt dat een merk dat bestaat uit een woord waarvan elk bestanddeel beschrijvend is voor kenmerken van de desbetreffende waren of diensten, zelf ook beschrijvend is voor deze kenmerken, tenzij het woord merkbaar verschilt van de loutere som van zijn bestanddelen, terwijl het voldoende is dat het teken of de benaming in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten kan aanduiden (HvJEG 23 oktober 2003, IEPT200031023, C-191/01, *Doublemint*). Dit laat onverlet dat het samengestelde merk in zijn geheel beschouwd dient te worden ter beantwoording van de vraag of het beschrijvend is (HvJEG 19 april 2007, IEPT20070419, C-273/05, *Celltech*). De uiteindelijke concrete beoordeling van het merk vindt plaats enerzijds in relatie tot de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en

⁶ Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (Trb. 1969, 101)

⁷ HvJ EG 17 november 1998, NJ 1999, 339, Van Uden/ Deco-Line (C-391/95), r.o. 19

anderzijds in relatie tot de perceptie ervan door het relevante publiek. Dat publiek bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde (potentiële) afnemer van de waren of diensten. Door Shell is onbestreden aangevoerd dat in dit geval het publiek bestaat uit professionals (personen en bedrijven) die werken in de olie-industrie.

4.8. Een van de vragen die in de nietigheidsprocedure voorligt is of DESIGNER WATER een merk is dat kenmerken van technologieën voor het gebruik van gemanipuleerd water kan beschrijven.

4.9. Shell heeft zich op het standpunt gesteld dat deze vraag bevestigend dient te worden beantwoord en heeft daartoe ten eerste gewezen op de definitie die het Collins English Dictionary geeft van de term DESIGNER. Deze definitie bevat onder meer de volgende omschrijving: *“(modifier) (of cells, chemicals, etc.) designed (or produced) to perform a specific function or combat a specific problem: designer insecticide”*.

4.10. In de door Shell aangehaalde uitspraak van de Cancellation Division van het OHIM betreffende het merk DESIGNER PROTEIN (Cancellation Division 25-11-2005, 000000854 C 535831, 2005), is ten aanzien van het element “designer” het volgende overwogen: *“Whilst this definition does not make direct reference to the mark as filed, its illustrative reference to cells and chemicals nevertheless indicates the extent to which the word “designer” can be used within scientific contexts.”* OHIM heeft het merk DESIGNER PROTEIN nietig verklaard vanwege het beschrijvende karakter van het merk, waaruit tevens voortvloeit dat het merk ieder onderscheidend vermogen mist.

4.11. Shell heeft zich tevens uitgelaten over de definitie van het element WATER. Onder verwijzing naar de uitspraak van het OHIM ten aanzien van het merk NEAR WATER (Cancellation Division, 5 april 2005, 619C 002394203/1, ov. 19) heeft Shell zich op het standpunt gesteld dat het element WATER beschrijvend is voor een vloeistof bestaande uit water, met daarin al dan niet andere (opgeloste) stoffen.

4.12. Ten aanzien van het element DESIGNER blijkt naar voorlopig oordeel uit het Collins woordenboek en de aangehaalde uitspraak ten aanzien van het merk DESIGNER PROTEIN afdoende dat deze term in het Engels wordt gebruikt om in een wetenschappelijke context aan te geven dat een product is ontworpen om een bepaalde functie te kunnen vervullen. Met Shell is de voorzieningenrechter voorshands tevens van oordeel dat de term WATER, anders dan BP heeft betoogd, door het in aanmerking te nemen publiek breder zal worden opgevat dan enkel als de chemische aanduiding H₂O. Naar voorlopig oordeel kan water dat is gede-ioniseerd en/of waaraan andere stoffen zijn toegevoegd zoals in het onderhavige geval, wel worden omschreven als water dat voor een bepaald doel is bewerkt. Het argument van BP dat H₂O na manipulatie chemisch gezien niet meer H₂O is, zodat het gemanipuleerde product niet kan worden omschreven als WATER, treft derhalve geen doel. Ook de stelling dat DESIGNER WATER daarom innerlijk tegenstrijdig is en dusdoende geen betekenis heeft die refereert aan de waren en/of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, dient derhalve voorshands oordelend te worden verworpen.

4.13. Daar komt nog bij dat het als productie 15 door Shell overgelegde artikel van Halliburton Energy Services aantoont dat het merk in 2003, derhalve ruim vóór de depotdatum, reeds in beschrijvende zin werd gebruikt.

4.14. Het merk als geheel beschouwend is er naar voorlopig oordeel, gelet op het bovenstaande en het gespecialiseerde publiek waarvoor het is bestemd, een gerede kans dat het OHIM, zoals Shell heeft betoogd, DESIGNER WATER ongeldig zal verklaren op grond van de absolute weigeringsgrond zoals omschreven in artikel 7 lid 1 sub c GMVo.

4.15. De vorderingen van BP dienen op grond van het voorgaande te worden afgewezen. BP zal in de proceskosten worden veroordeeld conform de door Shell ingediende en niet door BP weersproken kostenopgave ter hoogte van €24.111,50.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

- 5.1. wijst de vorderingen af,
- 5.2. veroordeelt BP in de kosten van dit geding, tot op heden beraamd op €24.111,50,
- 5.3. verklaart dit vonnis, voor zover het de proceskostenveroordeling betreft, uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.F. Brinkman in het bijzijn van de griffier mr. B.O. Büller en in het openbaar uitgesproken op 7 mei 2012.