

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 366949 / KG ZA 10-1131

Vonnis in kort geding van 24 januari 2011

in de zaak van

1. de naamloze vennootschap
ACHMEA HOLDING N.V.,
gevestigd te Zeist,
 2. de naamloze vennootschap
ACHMEA INTERNE DIENSTEN N.V.,
gevestigd te Zeist,
 3. de naamloze vennootschap
INTERPOLIS SCHADE,
gevestigd te Tilburg,
eiseressen,
- advocaten mrs. A.A.A.C.M. van Oorschot en H.J.M. Harmeling,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
GLASHELDER B.V.,
gevestigd te Rotterdam,
 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
MOBILE COMMUNICATIONS (MOCO) B.V.,
gevestigd te Rotterdam,
gedaagden,
- advocaten mrs. P. Beens en N. van de Berg.

Partijen zullen hierna 'Interpolis' en 'Moco' genoemd worden.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding d.d. 21 december 2010;
 - de pleitnota van mrs. A.A.A.C.M. van Oorschot en H.J.M. Harmeling;
 - de pleitnota van mrs. P. Beens en N. van de Berg;
 - de producties zijdens Interpolis;
 - de producties zijdens Moco.

De raadsliden van partijen hebben de respectieve standpunten toegelicht ter zitting van 10 januari 2011.

366949 / KG ZA 10-1131
24 januari 2011

2

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

In dit kort geding merkt de voorzieningenrechter de volgende -voor de onderhavige beoordeling van belang zijnde- feiten als tussen partijen vaststaand aan.

2.1. Interpolis is gefuseerd met het Achmea onderdeel van Eureko, een Europese verzekeringsgroep. Interpolis biedt een breed assortiment aan verzekeringen voor zowel particulieren als bedrijven.

2.2. Interpolis is de exclusieve rechthebbende met betrekking tot de volgende in de Benelux ingeschreven merken:

- het Beneluxwoordmerk "Interpolis. Glashelder" op 1 juli 2001 ingeschreven onder nummer 679429 voor waren en diensten in de klassen 16, 36 en 39 (onder meer verzekeringen);

- het Beneluxwoordmerk "Interpolis verzekeringen.Glashelder." op 1 mei 2003 ingeschreven onder nummer 722228 voor waren en diensten in de klasse 36 (verzekeringen);

- het hieronder afgebeelde gecombineerde Beneluxwoord/beeldmerk, op 10 augustus 2006 ingeschreven onder nummer 804876 voor waren en diensten in de klassen 16, 36 en 39;



- het hieronder afgebeelde gecombineerde Beneluxwoord/beeldmerk, op 26 september 2006 ingeschreven onder nummer 807842 voor waren en diensten in de klassen 16, 36 en 39;



366949 / KG ZA 10-1131
24 januari 2011

3

2.3. De spoedaanvraag door Interpolis voor registratie van het woordmerk "Glashelder" op 2 november 2010, geregistreerd onder nummer 0890070 voor waren en diensten in de klasse 36, is door het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom voorlopig geweigerd wegens gebrek aan onderscheidend vermogen.

2.4. Mobile Communications B.V. (gedaagde sub 2) is enig aandeelhouder van Glashelder B.V. (gedaagde sub 1). Glashelder B.V. houdt zich bezig met het adviseren, bemiddelen en leveren van communicatiediensten, met name op het gebied van glasvezelnetwerken.

2.5. Moco gebruikt het onderstaande hoofdzakelijk in de kleur aquamarijn uitgegeven, gecombineerde woordbeeldmerk dat geregistreerd is voor waren en diensten voor de klassen 38 en 42 (telecommunicatie, telecommunicatie-diensten en technologische diensten) sinds april 2010.



2.6. Tevens gebruikt Moco "Glashelder" als handelsnaam voor het voeren van de onderneming Glashelder B.V. en beschikt zij sinds het jaar 2000 over de domeinnaam glashelder.nl.

3. Het geschil

3.1. Interpolis vordert - samengevat - dat het de voorzieningenrechter moge behagen bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

1. Moco te bevelen met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis, iedere inbreuk op de door Interpolis ingeroepen merkrechten alsmede ieder onrechtmatig handelen jegens Interpolis door overtreden van de handelsnaamwet te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder door het gebruik in het economisch verkeer van het teken "Glashelder" te staken en gestaakt te houden, een en ander op straffe van een dwangsom van € 5.000,- voor iedere dag dat hier niet aan wordt voldaan;
2. Moco te bevelen de domeinnaam "glashelder.nl" binnen 30 dagen na betekening van het vonnis, kosteloos aan Achmea Holding N.V. over te dragen, een en ander op straffe van een dwangsom van € 1.000,- voor iedere dag dat hier niet aan wordt voldaan;
3. Moco te veroordelen in de volledig feitelijk gemaakte kosten van dit geding;
4. de termijn waarbinnen Interpolis een bodemprocedure aanhangig dient te maken op zes maanden na de datum van het vonnis te stellen.

3.2. Interpolis heeft -naast voornoemde feiten- aan haar vordering het volgende ten grondslag gelegd:

3.2.1. Moco maakt door het gebruik van het teken "Glashelder" (zoals hierboven sub 2.5 weergegeven) op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b Benelux Verdrag Intellectuele Eigendom

366949 / KG ZA 10-1131
24 januari 2011

4

(hierna: "BVIE"), dan wel op grond van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE inbreuk op de merkrechten van Interpolis.

3.2.2. Hoewel Interpolis tot nog toe geen inschrijving van het woordmerk "Glashelder" heeft verkregen, komt Interpolis toch bescherming in de zin van het BVIE toe omdat het element "Glashelder" zelfstandige onderscheidende betekenis heeft in het samengestelde geregistreerde merk "Interpolis. Glashelder". Het teken "Glashelder" van Moco en het element "Glashelder", als onderdeel van "Interpolis. Glashelder", zijn auditief en conceptueel identiek.

3.2.3. Moco handelt door het gebruik van het teken "Glashelder" ter onderscheiding van haar onderneming Glashelder B.V. en door het voeren van de domeinnaam glashelder.nl, tevens in strijd met artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE, dan wel artikel 5a Handelsnaamwet (hierna: 'Hnw').

3.3. Moco voert verweer.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Het spoedeisend belang van Interpolis bij haar vordering vloeit voort uit de aard van die vordering. Moco heeft het spoedeisend belang van Interpolis bovendien niet betwist.

4.2. In dit kort geding moet aan de hand van de door partijen gepresenteerde feiten en stellingen, zonder nader onderzoek, beoordeeld worden of de vorderingen van Interpolis in een bodemprocedure een zodanige kans van slagen hebben, dat vooruitlopen daarop gerechtvaardigd is. Daarbij past mede gelet op de ingrijpende aard van de vorderingen van Interpolis en de verstrekkende consequenties die toewijzing van die vorderingen tot gevolg zouden hebben voor Moco, een zekere mate van terughoudendheid.

Artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE

4.3. Interpolis stelt dat er sprake is van een inbreuk op grond van art 2.20 lid 1 sub b BVIE omdat het teken "Glashelder" van Moco visueel en auditief overeenstemt met het element "Glashelder" in het samengestelde teken van "Interpolis. Glashelder", er sprake is van soortgelijke waren en diensten en het gebruik van het teken door Moco verwarringsgevaar doet ontstaan. Moco heeft voor wat betreft de gestelde inbreuk ex artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE primair - onder meer - betwist dat er sprake is van soortgelijkheid van waren en diensten.

4.4. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan. Een geringe mate van soortgelijkheid kan worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming van de merken (vgl HvJ EG 29 september 1998, NJ 1999, 393). Van belang is of tussen de betrokken waren en diensten zodanige punten van verwantschap bestaan, dat te verwachten valt dat het in

366949 / KG ZA 10-1131
24 januari 2011

5

aanmerking komende publiek aan de soort waren of diensten dezelfde herkomst zou kunnen toekennen (BenGH 16 juni 1995, NJ 1995,745).

4.5. Tussen partijen staat vast dat Interpolis en Moco het merk voor verschillende klassen hebben ingeschreven c.q. aangevraagd. De merken van Interpolis zijn geregistreerd voor de klassen 16, 36 en 39, terwijl het merk van Moco is ingeschreven voor de klassen 38 en 42. Voorts is Interpolis actief op de verzekeringsmarkt, terwijl Moco opereert op het gebied van telecommunicatie en technologische diensten en dan met name op het gebied van glasvezelnetwerken. De stelling van Interpolis dat er sprake is van soortgelijkheid van diensten kan niet worden gevolgd. Immers de aard, bestemming, toepassing en het gebruik van de relevante diensten - kortweg verzekeringsproducten versus telecommunicatiediensten - zijn in hoge mate, zo niet totaal, verschillend terwijl, anders dan Interpolis lijkt te stellen, evenmin aannemelijk is dat de diensten gericht zijn op eenzelfde publiek. Door Interpolis is niet aannemelijk gemaakt dat de diensten die Moco aanbiedt, in enig opzicht daadwerkelijk concurrerend dan wel complementair zijn aan de verzekeringsmarkt waarop Interpolis zich begeeft. Dat Moco diensten en producten aanbiedt die doorgaans verzekerd worden, zoals Interpolis stelt, is naar het oordeel van de voorzieningenrechter, bepaald niet gegeven, zodat dit ook geen aanknopingspunt voor de juistheid van het standpunt van Interpolis kan zijn. De door Interpolis aangedragen omstandigheid dat Moco eveneens mobiele telefoons aanbiedt en dat die doorgaans verzekerd plegen te worden, is in zijn algemeenheid onvoldoende om soortgelijkheid van waren en diensten aan te nemen. Er is derhalve geen sprake van soortgelijke diensten, zodat het beroep van Interpolis op artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE reeds om die reden zal worden verworpen. Hetgeen overigens door Interpolis in dit kader is aangevoerd, behoeft daarom geen bespreking.

Artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE

4.6. Als meest vergaande stelling heeft Interpolis aangevoerd dat het element "Glashelder" in het samengestelde, gedeponeerde woordmerk "Interpolis. Glashelder" als zelfstandig merk is ingeburgerd (zoals valt op te maken uit hetgeen Interpolis heeft gesteld in onderdeel 26 van de dagvaarding in samenhang gezien met onderdeel 3.14 en 3.15 van de pleitnota). De voorzieningenrechter begrijpt deze stelling aldus dat Interpolis aanvoert dat zij bescherming geniet tegen merkenrechtelijke inbreuken ex artikel 2.20 lid 1 sub c (en verder) BVIE omdat als gevolg van het zelfstandige en onderscheidend vermogen van het element "Glashelder" als onderdeel van het gedeponeerde woordmerk "Interpolis. Glashelder", het woord "Glashelder" (sec) een bekend merk is (geworden) binnen het Benelux-gebied.

4.7. Op zichzelf gezien is juist dat een merk onderscheidend vermogen kan verkrijgen ten gevolge van het gebruik van dit merk als deel van of in samenhang met een ingeschreven merk (HvJ EG 7 juli 2005, C353-03). Voor inburgering, op de door Interpolis voorgestane wijze, moet komen vast te staan dat het merk door het gebruik onderscheidend vermogen heeft verworven in het gehele gedeelte van het Beneluxgebied waar een weigeringsgrond tot inschrijving van het woord "Glashelder" bestaat. Nu de weigeringsgrond slechts in het Nederlandstalige gebied van de Benelux bestaat, moet komen vast te staan dat het merk door het gebruik onderscheidend vermogen heeft verworven in dit (gehele) taalgebied. Voor het Nederlandstalige gebied moet worden beoordeeld of de betrokken kringen, althans een aanzienlijk deel ervan, de betrokken waar of dienst op basis

366949 / KG ZA 10-1131
24 januari 2011

6

van het merk als van een bepaalde onderneming afkomstig identificeren (HvJ EG 7 september 2006, NJ 2007, 238).

4.8. Ter onderbouwing van haar standpunt dat "Glashelder" als merk zelfstandig en onderscheidend vermogen heeft verkregen, heeft Interpolis onderzoek verricht naar de bekendheid onder het Nederlandse publiek van het woord "Glashelder". Moco heeft gemotiveerd kritiek geleverd op de onderzoeksmethode van de door Interpolis verrichte marktonderzoeken. Ten eerste heeft Moco terecht geïnterponeerd tegen de late ontvangst (te weten de ochtend van de zitting) van de daadwerkelijke inhoud van de marktonderzoeken (en niet slechts de uitgewerkte resultaten), zodat zij slechts in beperkte mate daarop heeft kunnen reageren. Moco heeft voor wat betreft de onderzoeksmethode aangevoerd dat gelet op het geringe aantal respondenten dat aan de onderzoeken heeft deelgenomen statistisch gezien een grote foutmarge bestaat. Voorts heeft Moco aangevoerd dat er bij het onderzoek naar de inburgering en bekendheid van het woord "Glashelder" sprake is geweest van een leidende en sturende vraagstelling, gelet op de omstandigheid dat het getoonde woord "Glashelder" in een kenmerkend lettertype en kenmerkende kleur is getoond en bovendien gepaard is gegaan met een geluidsfragment waarbij het woord "Glashelder" op karakteristieke wijze werd uitgesproken door Gijs de Lange, die ook de commercials van Interpolis insprekt. Voorts heeft Moco de verkregen resultaten van het door Interpolis uitgevoerde marktonderzoek en de aan deze resultaten verbonden conclusies van Interpolis gemotiveerd betwist en daarbij aangevoerd dat de uitkomsten van het onderzoek, wat er verder ook zij van de gewraakte onderzoeksmethode en de geringe onderzoeksgroep, er in het geheel niet van getuigen dat een aanzienlijk deel in het Nederlandstalige gebied van de Benelux "Glashelder" aan Interpolis toeschrijft.

4.9. Nu de kritiek van Moco op deze marktonderzoeken niet op voorhand als "niet ter zake dienend" terzijde kan worden geschoven, is de bewijswaarde van de door Interpolis verrichte marktonderzoeken betrekkelijk, althans moet die nader worden vastgesteld. Meer en uitgebreider onderzoek is nodig om vast te kunnen stellen of de bekendheid van het element "Glashelder" inderdaad zodanig is, dat het de conclusie rechtvaardigt dat er sprake is van een zelfstandig merk met onderscheidend vermogen, dat op de voet van artikel 2.20 BVIE bescherming geniet. Een kort geding leent zich naar haar aard niet voor een verdere bewijsvoering op dit punt. Geoordeeld wordt dat nu de overgelegde marktonderzoeken van Interpolis onvoldoende bewijs opleveren van de juistheid van de stellingen van Interpolis dienaangaande, niet aannemelijk is dat het woord "Glashelder" als zelfstandig merk is ingeburgerd in het Nederlandstalig gebied van de Benelux. Overigens zij daarbij aangetekend dat slechts één van de onderzoeken zich expliciet richtte op de bekendheid van het woord "Glashelder" (namelijk productie 12 bij dagvaarding) als behorende bij Interpolis terwijl het andere onderzoek (productie 17 bij dagvaarding) zich richtte op de associatie van het gebruik van het teken van Moco zoals weergegeven sub 2.5 met "Interpolis. Glashelder".

4.10. Indien en voor zover Interpolis derhalve de door haar gestelde inbreuk op een merkrecht ex artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE heeft gebaseerd op de omstandigheid dat "Glashelder" als zelfstandig merk is ingeburgerd, zal deze vordering worden afgewezen, nu in weerwil van de door Interpolis voorgestane conclusies die door haar aan de resultaten van het marktonderzoek verbonden worden en mede in aanmerking genomen de door Moco geuite kritiek op de onderzoeken, onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat het element "Glashelder" als onderdeel van het woordmerk "Interpolis. Glashelder" zodanig bekend is

366949 / KG ZA 10-1131
24 januari 2011

7

bij het Nederlandse publiek dat "Glashelder" als zelfstandig en onderscheidend merk is ingeburgerd.

4.11. De omstandigheid dat Interpolis jarenlang kostbare en succesvolle marketingcampagnes heeft gevoerd ten einde het woordmerk en de slogan "Interpolis. Glashelder" te promoten, doet daar niet aan af. Immers zelfs als moet worden aangenomen dat "Interpolis. Glashelder" een hoge mate van bekendheid geniet (al dan niet als gevolg van de intensieve en kostbare marketingcampagnes van Interpolis), is daarmee nog niet aangetoond dat deze mate van bekendheid zich eveneens uitstrekt tot het woord Glashelder (sec).

4.12. Indien en voor zover Interpolis beoogd heeft aan te voeren dat haar bescherming op grond van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE toekomt als gevolg van het gedeponeerde samengestelde woordmerk "Interpolis. Glashelder", heeft te gelden dat evenmin voldoende aannemelijk is gemaakt, dat er door het gebruik van het teken "Glashelder" door Moco een verband wordt gelegd door het relevante publiek tussen het merk "Interpolis. Glashelder" en het teken van Moco.

In dat kader wordt het volgende overwogen.

4.13. Een van de vereisten om een succesvol beroep op de bescherming van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE te kunnen doen, is de omstandigheid dat het teken van Moco overeenstemt met het merk van Interpolis. Om van overeenstemming in de zin van het artikel te kunnen spreken, is nodig dat het merk "Interpolis. Glashelder", en het teken van Moco zodanig met elkaar overeenstemmen dat het betrokken publiek een verband tussen het teken van Moco en het merk "Interpolis. Glashelder" legt. Het bestaan van een dergelijk verband dient globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (HvJ EG 23 oktober 2003, BIE 2004, 24). Criteria die bij de beoordeling van dit verband in aanmerking moeten worden genomen zijn (HvJ EG 27 november 2008, IER 2009, 7):

- a) de mate van overeenstemming;
- b) de mate waarin de waren of diensten van Interpolis en Moco gerelateerd zijn dan wel onderling verschillen, alsmede het relevante publiek;
- c) de mate van bekendheid van het merk "Interpolis. Glashelder";
- d) de mate van intrinsiek dan wel door gebruik verkregen onderscheidend vermogen;
- e) het bestaan van verwarringsgevaar bij het publiek.

4.14. Het teken "Glashelder" zoals dat door Moco wordt gebruikt en het merk "Interpolis. Glashelder", stemmen slechts voor wat betreft het -naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet dominante- bestanddeel "Glashelder" in enige mate overeen en dan hoofdzakelijk op het auditieve en in zekere mate op het conceptuele vlak. Visueel zijn er echter tevens in het oog springende verschillen, waarbij met name gewezen wordt op de door elkaar gevlochten glasvezelkabels, die voorafgaan aan het woord "Glashelder" in het teken van Moco.

Voorts is in weerwil van hetgeen door Interpolis is aangevoerd, geen sprake van soortgelijke waren en diensten, waartoe wordt verwezen naar hetgeen in rov. 4.5 reeds is overwogen. Tot slot wordt overwogen dat door Interpolis onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat het relevante publiek een verband legt tussen het teken van Moco en het merk "Interpolis. Glashelder". Het door Interpolis verrichte marktonderzoek naar de associatie van het teken "Glashelder" van Moco met het merk "Interpolis. Glashelder" overtuigt op dit punt

366949 / KG ZA 10-1131
24 januari 2011

8

onvoldoende van de juistheid van haar standpunt in deze, waartoe verwezen wordt naar hetgeen in rov 4.8 en 4.9 reeds is overwogen ten aanzien van de door Interpolis verrichte marktonderzoeken.

4.15. Het beroep van Interpolis op artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE wordt dan ook verworpen.

Artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE

4.16. Het beroep van Interpolis op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE zal eveneens worden verworpen nu onvoldoende aannemelijk is dat door het gebruik van het teken, dan wel de handelsnaam "Glashelder", dan wel de domeinnaam glashelder.nl door Moco ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit dan wel afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk "Interpolis. Glashelder". Immers alvorens aangenomen kan worden dat er sprake is van enig ongerechtvaardigd voordeel trekken uit, dan wel afbreuk doen aan het merk "Interpolis. Glashelder", zal reeds aangetoond moeten zijn dat het publiek bij het zien van het teken "Glashelder" zoals gebruikt door Moco dit teken op enigerlei wijze in verband brengt met het merk van "Interpolis. Glashelder". Uit hetgeen hiervoor is overwogen volgt dat niet vast staat dat deze situatie zich voordoet, zodat ook de vordering voor zover gebaseerd op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE wordt afgewezen.

Artikel 5a Hnw

4.17. Het beroep van Interpolis op artikel 5a Hnw zal eveneens worden verworpen, nu door Interpolis onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat er door het gebruik van de handelsnaam "Glashelder" door Moco, (direct of indirect) verwarringsgevaar te duchten is in de zin van artikel 5a Hnw.

4.18. De conclusie moet zijn dat de vorderingen van Interpolis worden afgewezen.

4.19. Interpolis zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. In het licht van artikel 1019h Rv zal de voorzieningenrechter voor de proceskostenveroordeling in intellectuele eigendomszaken moeten komen tot een veroordeling van de redelijke en evenredige kosten, te toetsen aan de billijkheid. Gelet op de omvang van het feitencomplex, de grondslag van de vordering en de omvang van het verweer, acht de voorzieningenrechter het redelijk en billijk om de vordering tot vergoeding van de werkelijk door Moco gemaakte proceskosten, in zijn geheel toe te wijzen, nu het gevorderde bedrag niet onredelijk voorkomt en deugdelijk is gespecificeerd.

De kosten aan de zijde van Moco worden begroot op:

- vast recht	€	568,00
- overige kosten		0,00
- salaris advocaat		<u>5.644,77</u>
Totaal	€	5.907,77

366949 / KG ZA 10-1131
24 januari 2011

9

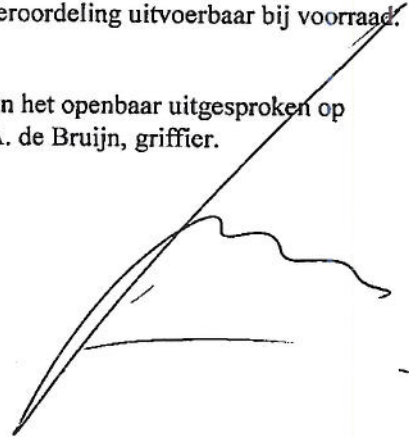
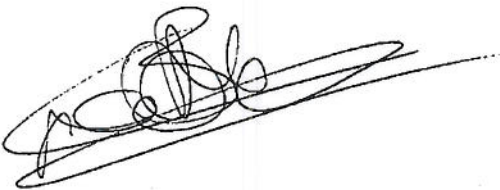
5. De beslissing

De voorzieningenrechter

- 5.1. wijst de vorderingen af,
- 5.2. veroordeelt Interpolis in de proceskosten, aan de zijde van Moco tot op heden begroot op € 5.907,77,
- 5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.F.L. Geerdes en in het openbaar uitgesproken op 24 januari 2011, in tegenwoordigheid van mr. C.J.A. de Bruijn, griffier.

2197/676



type:
coll: