

beschikking

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Zaaknummer : 200.222.687/01

Beslissing BBIE : 2012077

beschikking van 6 november 2018

inzake

██████████ h.o.d.n. MAXNET,

wonende te Den Haag,
appellant,
hierna te noemen: Maxnet,
advocaat: mr. H. den Besten te Almere,

tegen

BLACKBERRY LIMITED,
gevestigd te Waterloo, Ontario, Canada,
geïntimeerde,
hierna te noemen: BlackBerry,
advocaat: mr. T.F.W. Overdijk te Amsterdam.

1. Het geding

1.1. Bij beroepsschrift, met productie, ter griffie ingekomen op 6 september 2017, heeft Maxnet het hof verzocht de beslissing van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: het Bureau) van 12 juli 2017, waarbij de oppositie van BlackBerry tegen de inschrijving van het door Maxnet verrichte Benelux-woordmerkdepot met nummer 1330527 is toegewezen, te vernietigen en de oppositie alsnog af te wijzen, met veroordeling van BlackBerry in de kosten van de oppositie en het beroep.

1.2. BlackBerry heeft bij verweerschrift, ingekomen op 26 oktober 2017, verzocht de bestreden beslissing in stand te laten, met veroordeling van Maxnet in de kosten van beide instanties.

1.3. De mondelinge behandeling van het beroep heeft plaatsgevonden op 19 februari 2018. Beide partijen hebben bij die gelegenheid hun standpunten doen toelichten door hun advocaten die daarbij gebruik hebben gemaakt van pleitnotities.

1.4. Met het oog op de mondelinge behandeling hebben partijen nog de volgende stukken aan het hof en de wederpartij gestuurd:

- ingekomen op 9 februari 2018: de producties 1 tot en met 12 van BlackBerry;
- ingekomen op 12 februari 2018: de productie 16 van Maxnet;

Tegen overlegging van deze producties is geen bezwaar gemaakt, zodat deze deel uitmaken van de gedingstukken.

2. Beoordeling van het beroep

- 2.1. Uit de processtukken en de stellingen van partijen is het volgende gebleken.
- 2.2. Op 12 april 2016 heeft Maxnet een Benelux-depot, met nummer 1330527, verricht van het woordmerk BERRYBOOT (hierna ook: het teken) voor waren en diensten in klassen 9 en 42. Het depot is gepubliceerd op 14 april 2016.
- 2.3. Op 14 juni 2016 heeft BlackBerry oppositie, met nummer 2012077, ingesteld tegen deze inschrijving. De oppositie is gebaseerd op het Uniewoordmerk BLACKBERRY, ingeschreven op 29 november 2013 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 35, 37, 38, 41, 42 en 45 (hierna: het merk).
- 2.4. Bij beslissing van 12 juli 2017 heeft het Bureau de oppositie van BlackBerry toegewezen en beslist dat voormeld depot 1330527 niet wordt ingeschreven, met veroordeling van Maxnet in de kosten van de oppositie. Ter motivering van de toewijzing van de oppositie heeft het Bureau overwogen dat de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven en het teken is gedeponeed deels identiek en deels sterk soortgelijk zijn, dat het merk en het teken begripsmatig overeenstemmen en op visueel en fonetisch vlak in zekere mate overeenstemmen en dat het merk ten minste een normaal onderscheidend vermogen heeft. Op basis van deze factoren heeft het Bureau geoordeeld dat bij het relevante publiek verwarring kan ontstaan.
- 2.5. Maxnet heeft vier grieven gericht tegen de beslissing van het Bureau.
- 2.6. De oppositie is gebaseerd op artikel 2.14, eerste lid, aanhef en onder a, in verbinding met art. 2.3, sub b, Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) zoals dat luidde op het moment dat de oppositie werd ingediend (*Trb.* 2005, 96, hierna: 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, (...).’

Deze bepaling is gewijzigd bij het Protocol tot wijziging van het BVIE van 16 december 2014 (*Trb.* 2015, 13), maar krachtens artikel IV van dat protocol blijft het hiervoor geciteerde artikel 2.14, eerste lid, sub a zoals dit luidde voor de inwerkingtreding van het protocol op 1 juni 2018 van toepassing op opposities die voor deze inwerkingtreding zijn ingediend, zoals de onderhavige oppositie.

Art. 2.3 BVIE bepaalt, voor zover hier van belang:

‘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 gedeponeede merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan (...).’

- 2.7. Het hof stelt voorop dat verwarringsgevaar als bedoeld in artikel 2.3 sub b BVIE

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 achterlaten, met inachtneming van de relevante omstandigheden van het concrete geval, met name de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming tussen teken en merk en de soortgelijkheid van de betrokken waren en/of diensten. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming tussen teken en merk betreft, te berusten op de totaalindruk die door het teken/het merk wordt opgeroepen waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Voorts dient rekening te worden gehouden met het onderscheidend vermogen van het merk. Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren en/of diensten. In het kader van een oppositie moet daarbij, voor zover hier relevant, worden gekeken naar het publiek dat gewoonlijk consument is van de waren en/of diensten waarvoor het teken is gedeponereerd en het merk is ingeschreven en dus niet naar de waren en/of diensten waarvoor en de wijze waarop het teken en het merk daadwerkelijk worden gebruikt of in de toekomst (waarschijnlijk) zullen worden gebruikt. Verwarringsgevaar moet eerder worden aangenomen naarmate de waren en/of diensten (soort)gelijker zijn en andersom minder snel wanneer de waren en/of diensten minder overeenstemmen.

onderscheidende bestanddelen

2.8. Het hof deelt niet het oordeel van het BBIE dat vast staat dat het relevante publiek het bestanddeel BOOT van het teken minder onderscheidend zal achten omdat het verwijst naar het Engelse werkwoord 'to boot' wat het opstarten van een computer betekent. De grief die Maxnet heeft geformuleerd tegen dat oordeel is gegrond.

2.9. BlackBerry heeft in haar gronden voor oppositie zelf aangevoerd dat het teken BERRYBOOT geen bijzondere betekenis heeft voor de gemiddelde consument in de Benelux, die slechts over een basiskennis Engels beschikt. Daarnaast heeft BlackBerry in eerste aanleg opgemerkt dat zelfs voor een publiek dat een grondigere kennis van het Engels heeft, het teken BERRYBOOT een fantasiebenaming is, bestaande uit de elementen BERRY, wat 'bes' betekent en het element BOOT, wat volgens BlackBerry in het Nederlands 'laars' of 'schoen' betekent. Dat is precies wat Maxnet betoogt in de toelichting op haar grief.

2.10. In beroep komt BlackBerry terug op dit standpunt en voert zij aan dat het element BOOT beschrijvend is, omdat het verwijst naar het opstarten van een computer. Maxnet betwist dat die betekenis bekend is bij een substantieel deel van het publiek. Aan de motivering en onderbouwing van die betwisting mogen geen hoge eisen worden gesteld (HR 13 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1217, *Heksenkaas*, r.o. 3.5.2). Gelet daarop is het feit dat het merk is ingeschreven voor onder meer computersoftware niet voldoende om zonder meer aan te nemen dat een substantieel deel van het publiek de genoemde betekenis kent. Dat 'het opstarten van een computer' in woordenboeken en op Wikipedia al jaren wordt aangeduid als een van de betekenissen van het woord 'boot', kan ook niet leiden tot een ander oordeel. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, kunnen aan stukken die betrekking hebben op de betekenis die aan een term toekomt, geen gevolgtrekkingen worden verbonden omtrent de mate waarin de kennis van die term onder het publiek is verspreid (HR 13 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1217, *Heksenkaas*, r.o. 3.5.2). Nader bewijs van haar stelling heeft BlackBerry niet overgelegd en ook niet aangeboden.

2.11. Dat een substantieel deel van het publiek bekend zou zijn met de genoemde betekenis van het element BOOT volgt, anders dan BlackBerry heeft gesuggereerd, ook niet uit de eigen stellingen van Maxnet. Maxnet erkent dat het element BOOT die betekenis kan hebben voor personen die affiniteit hebben met computers. Maxnet heeft er daarbij echter terecht op gewezen dat niet iedereen die een computer of smartphone koopt, kan worden geacht affiniteit met computers te hebben in die zin dat men bekend is met computergerelateerde terminologie. Dat Maxnet doelt op een groep personen met specialistische kennis, wordt ondersteund door het feit dat hij die groep ook ermee bekend acht dat het element BERRY verwijst naar het besturingsprogramma 'Raspberry Pi'. BlackBerry geeft zelf aan dat dat een 'behoorlijke kleine en selectieve groep computergebruikers' is.

overeenstemming

2.12. In visueel opzicht stemmen merk en teken overeen omdat in merk en teken het element BERRY wordt gecombineerd met een woorelement van één lettergreep dat begint met de letter B. De mate van visuele overeenstemming wordt echter beperkt door de visueel duidelijke verschillen tussen de elementen BLACK en BOOT die respectievelijk in het merk en teken worden gebruikt. Van die elementen is alleen de eerste letter identiek. De overige letters verschillen en ook het aantal gebruikte letters wijkt af. Daarnaast neemt het element BERRY in merk en teken een andere plek in. In het merk staat het element achteraan. In het teken staat het voorop. Die andere plek is in dit geval van doorslaggevend belang. Die brengt mee dat het merk als geheel beschouwd slechts in beperkte mate visueel overeenstemt met het teken.

2.13. Voor de auditieve overeenstemming geldt hetzelfde. Er is overeenstemming vanwege de combinatie van het identieke element BERRY en een andere B-klank. Die overeenstemming is beperkt, doordat het andere element duidelijk anders klinkt en het element BERRY een andere plek inneemt in het teken. Daardoor klinken het merk en het teken als geheel beschouwd wezenlijk anders.

2.14. De conceptuele overeenstemming is om dezelfde redenen beperkt. Ervan uitgaande dat het relevante publiek weet dat zowel BLACKBERRY als BERRY verwijst naar een bosvrucht, is er conceptuele overeenstemming tussen het merk en een *deel* van het teken. Het andere deel van het teken, BOOT, heeft een duidelijk andere begripsinhoud, niet alleen als wordt uitgegaan van de door Maxnet aangevoerde betekenissen (vaartuig of laars), maar zelfs als in weerwil van het onder 2.10 en 2.11 overwogene wordt uitgegaan van de door BlackBerry genoemde betekenis (opstarten van een computer). Bovendien moet bij de beoordeling van de overeenstemming rekening worden gehouden met de totaalindruk die het teken wekt. Niet in geschil is dat de combinatie van BERRY en BOOT geen duidelijke betekenis heeft. Gelet daarop moet worden geconcludeerd dat het merk en teken als geheel beschouwd in begripsmatig opzicht verschillen. Dat verschil neutraliseert de toch al beperkte visuele en auditieve overeenstemming.

onderscheidend vermogen

2.15. Het hof is met het BBIE van oordeel dat het merk BLACKBERRY van huis uit een normaal onderscheidend vermogen heeft.

2.16. Daarnaast staat als onvoldoende bestreden vast dat het merk BLACKBERRY in het

verleden intensief is gebruikt en 10 á 15 jaar geleden bekendheid genoot voor mobiele telefoons. Daar staat echter tegenover dat ook niet ter discussie staat dat het marktaandeel van BlackBerry op de markt voor mobiele telefoons de afgelopen jaren aanzienlijk is afgenomen en dat BlackBerry recentelijk volledig is gestopt met het ontwikkelen van eigen telefoons. Maxnet heeft – als zodanig onweersproken – aangevoerd dat er van het wereldwijde marktaandeel van BlackBerry in 2016 niet meer over was dan 0,1% en dat het marktaandeel daarna nog verder is gezakt. Gelet daarop moet worden aangenomen dat het merk op dit moment hooguit nog enig door gebruik verhoogd onderscheidend vermogen heeft.

2.17. De stelling van BlackBerry dat zij het merk recent is gaan gebruiken voor software en dat die tak ‘goed draait’, kan niet leiden tot een oordeel. BlackBerry heeft niet gesteld dat zij het merk voor software gebruikt in de Benelux. Aanbod of verkoop van software in de Benelux volgt ook niet uit de door BlackBerry overgelegde producties en Maxnet betwist het uitdrukkelijk.

relevante publiek

2.18. Partijen zijn het erover eens dat het relevante publiek in dit geval een gemiddeld aandachtsniveau heeft, zoals ook het Bureau heeft vastgesteld. Ook het hof zal daarvan uitgaan.

verwarringsgevaar

2.19. Mede gelet op het feit dat het gebruik van het merk BLACKBERRY en daarmee de bekendheid daarvan de afgelopen jaren sterk is afgenomen en het relevante publiek niet bovengemiddeld aandachtig is, moet worden geoordeeld dat merk en teken onvoldoende overeenstemmen om gevaar voor verwarring te kunnen aannemen, ook als ervan wordt uitgegaan dat merk en teken voor identieke waren en diensten zijn ingeschreven.

conclusie

2.20. De slotsom luidt dat het beroep van Maxnet tegen de beslissing van het Bureau doel treft. Het hof zal daarom de beslissing vernietigen en de opnieuw rechtdoende de oppositie alsnog afwijzen.

2.21. Als de in het ongelijk gestelde partij zal BlackBerry worden veroordeeld in de kosten van het beroep. Die kosten zullen worden begroot aan de hand van het liquidatietarief.

3. Beslissing

Het hof:

3.1. vernietigt de beslissing in oppositie (nummer 2012077) van het Bureau van 12 juli 2017;

en opnieuw rechtdoende:

- wijst de oppositie af;

-
- beveelt inschrijving als merk in de Benelux van het teken dat onderwerp is van het Benelux-depot 1330527 voor alle waren waarvoor het is gedeponneerd;
 - veroordeelt BlackBerry in kosten van de oppositieprocedure bij het Bureau, begroot op € 1.000,-;
- 3.2. veroordeelt BlackBerry in de kosten van het beroep, tot op heden aan de zijde van Maxnet begroot op € 313,- aan griffierecht en € 2.148,- aan salaris voor de advocaat en op € 157,- aan nasalaris voor de advocaat, nog te verhogen met € 82,- indien niet binnen veertien dagen na aanschrijving in der minne aan deze beschikking is voldaan en vervolgens betekening van deze beschikking heeft plaatsgevonden;
- 3.3. verklaart de proceskostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gewezen door mr. P.H. Blok, mr. M.Y. Bonneur en mr. C.J.J.C. van Nispen en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 6 november 2018 in aanwezigheid van de griffier.



Voor grosse aan
Mitgegeven van mr.
Advocaat van: u/v/gent.
De Griffier van het Gerechtshof
te Den Haag

H. den Besten