

Hof Den Haag, 15 juni 2006, Nokta v Nokia



## MERKENRECHT

### **Geen gebruik als merk maar als handelsnaam** Nokta Telecom enkel gebruikt als handelsnaam, ook door gebruik als domeinnaam

Het hof stelt voorop dat de enkele inschrijving van een merk geen gebruik van dat teken als merk oplevert. Het hof overweegt voorts dat Nokta het teken NOKTA gebruikt, onder meer, als onderdeel van haar handelsnaam NOKTA TELECOM. Op zichzelf is niet uitgesloten dat een handelsnaam mede dient ter onderscheiding (van de herkomst) van de waren of diensten; of daarvan sprake is hangt af van de opvattingen van het publiek (BenGH 20 december 1996, NJ 1997, 313). Naar het voorlopig oordeel van het hof heeft Nokia evenwel niet aannemelijk gemaakt dat het publiek het gebruik van de handelsnaam NOKTA TELECOM in feite opvat als gebruik van een teken waarmee de diensten van Nokta worden onderscheiden. Het hof merkt nog op dat de vermelding door Nokta c.s. van NOKTA TELECOM op tassen, gelet op de wijze en plaats van die vermelding, boven de adressen, naar zijn oordeel slechts is aan te merken als gebruik als handelsnaam. Wat betreft het gebruik van het teken NOKTA als onderdeel van de domeinnaam van Nokta is het hof van oordeel dat zulks eveneens gebruik als handelsnaam en geen merkgebruik oplevert. Om dezelfde reden komt Nokia geen beroep toe op artikel 13A lid 1 sub c BMW.

### **Inbreuk**

- Nokia heeft als bekend merk ruime beschermingsomvang

In aanmerking genomen dat Nokta c.s. niet aannemelijk hebben gemaakt dat zij een geldige reden hebben voor het gebruik van de aanduiding NOKTA TELECOM, dat deze aanduiding naar het voorlopig oordeel van het hof wat betreft het kenmerkende gedeelte daarvan - NOKTA - in ieder geval visueel overeenstemt met het merk NOKIA en gebruikt wordt dan wel ingeschreven is voor dezelfde (waren en) diensten en dat NOKIA als bekend merk een ruime beschermingsomvang heeft, acht het hof aannemelijk dat Nokta c.s. ongerechtvaardigd voordeel hebben getrokken uit en/of ongerechtvaardigd afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk NOKIA.

### **Geen geldige reden** omstandigheid dat 'nokta' een aanduiding is voor (tref)punt in de Turkse taal geen geldige reden

Het hof merkt in dit verband op dat de omstandigheid dat 'nokta' een aanduiding is voor (tref)punt in de Turkse taal, zoals Nokta c.s. stellen, geen geldige reden oplevert en derhalve aan het vorenstaande niet afdoet.

## HANDELSNAAMRECHT

### **Inbreuk**

- Handelsnamen wijken slechts in geringe mate af  
Mitsdien ten overvloede overweegt het hof met betrekking tot de handelsnaam NOKTA TELECOM dat 'NOKTA' als het kenmerkende deel moet worden aangemerkt. NOKTA wijkt slechts in geringe mate af van de handelsnaam NOKIA van Nokia. Slechts de vierde letter is verschillend; een 'T' in plaats van een 'I'. Deze letters hebben als overeenkomst dat zij deels worden gevormd door een verticale lijn. De overige vier letters zijn hetzelfde en staan op dezelfde plaats; de woorden NOKTA en NOKIA vertonen in dat opzicht een visuele gelijkenis.

- Gelijke aard ondernemingen

Beide ondernemingen houden zich bezig op het gebied van de telecommunicatie. Beide verkopen mobiele telefoons; Nokia produceert mobiele telefoons en brengt deze in de handel. Nokta houdt zich bezig met de detailhandel. Het voor deze zaak relevante publiek is het winkelend publiek; dit bestaat niet alleen uit Turken, maar ook uit Nederlanders en winkelend publiek van andere nationaliteiten. De winkels van Nokta zijn immers gevestigd in gewone winkelstraten, toegankelijk voor een algemeen publiek.

- Gevaar voor verwarring

In het licht hiervan is niet ondenkbaar dat het winkelend publiek bij het waarnemen van de handelsnaam NOKTA TELECOM zal veronderstellen dat het met Nokia van doen heeft, althans dat er een band is tussen beide ondernemingen.

- Plaats van onderneming

Daaraan doet niet af dat Nokia in Espoo te Finland is gevestigd en Nokta te 's-Gravenhage, nu niet, althans onvoldoende is weersproken dat Nokia de handelsnaam NOKIA in Nederland voert.

Vindplaatsen: LJN: [AY7858](#); BIE 2007, nr. 48, p. 258

### **Hof Den Haag, 15 juni 2006**

(J.C. Fasseur-Van Santen, C.J. Verduyn en S.U. Ottevangers)

(...)

1. de vennootschap onder firma NOKTA TELECOM V.O.F.,

gevestigd te 's-Gravenhage,

2. [appellant 1],

wonende te 's-Gravenhage,

3. [appellant 2],

Wonende te 's-Gravenzande,

appellanten,

hierna te noemen: Nokta, [appellant 1] respectievelijk

[appellant 2] en gezamenlijk: Nokta c.s.,

procureur: (thans) mr E. Drok,

tegen

de vennootschap naar vreemd recht NOKIA CORPORATION,

gevestigd te Espoo, Finland,

geintimeerde,

hierna te noemen: Nokia,  
procureur: mr E. Grabandt.

### Het geding

Bij exploit van 6 juli 2005 zijn Nokta c.s. in hoger beroep gekomen van het tussen hen als gedaagden en Nokia als eiseres gewezen vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank 's-Gravenhage van 8 juni 2005. Zij hebben daarbij drie grieven tegen het vonnis aangevoerd. Bij conclusie van eis in hoger beroep hebben Nokta c.s. overeenkomstig de app?ldagvaarding geconcludeerd en voorts producties overgelegd. Bij memorie van antwoord heeft Nokia de grieven bestreden.

Partijen hebben hun standpunten op 27 april 2006 voor het hof doen bepleiten aan de hand van pleitnotities, Nokta c.s. door haar procureur en Nokia door mr A.A. Beekman, advocaat te Amsterdam.

Partijen hebben hun procesdossiers overgelegd en arrest gevraagd.

### Beoordeling van het hoger beroep

1. Het hof gaat in hoger beroep uit van de door de voorzieningenrechter in het vonnis onder 1.a tot en met 1.g vastgestelde en ook in hoger beroep niet weersproken feiten.

2. Het gaat in deze zaak om het volgende. [Appellant 1] en [appellant 2] zijn de vennoten van Nokta. Onder de naam NOKTA TELECOM baten zij in Den Haag twee winkels uit waarin mobiele telefoons, daartoe bestemde abonnementen en accessoires worden verkocht en waar klanten tegen betaling kunnen telefoneren. Nokta staat in het handelsregister ingeschreven onder de handelsnaam NOKTA TELECOM. [Appellant 2] heeft op 6 november 2002 bij het Benelux-merkenbureau het woordmerk NOKTA gedeponeerd voor waren en diensten in, onder meer, de klasse 35 (telecommunicatie). Op verzoek van [appellant 2] is deze merkschrijving op 2 maart 2005 doorgehaald. Nokta is houdster van de domeinnaam www.noktatelecom.nl. In eerste aanleg heeft Nokia gevorderd Nokta c.s. te bevelen ieder gebruik van de aanduidingen NOKTA TELECOM, NOKTA en daarmee overeenstemmende tekens te staken en de registratie van de domeinnaam www.noktatelecom.nl bij de SIDN door te halen en de inschrijving van de handelsnaam Nokta Telecom uit het handelsregister te doen verwijderen, een en ander op straffe van een dwangsom. Zij stelt daartoe dat Nokta c.s. inbreuk maken op haar merk- en handelsnaamrechten en onrechtmatig jegens haar handelt. In het bestreden vonnis heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat vaststaat dat Nokta c.s. het teken NOKTA voor dezelfde waren en diensten gebruiken en dat voorschands vaststaat dat het teken NOKTA, zowel op zichzelf als in combinatie met de term TELECOM, een met het merk van Nokia overeenstemmend teken in de zin van artikel 13A lid 1 onder b BMW en artikel 9 lid 1 sub b van de Gemeenschapsmerkverordening is. Ook staat vast dat Nokta c.s. de term NOKTA als handelsnaam gebruiken, aldus de voorzieningenrechter. Hij heeft op die gronden de vorderingen toegewezen.

3. Grief 1 is gericht tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat het gebruik van het teken NOKTA

respectievelijk NOKTA TELECOM inbreuk oplevert op het merk Nokia. Volgens de toelichting miskent de voorzieningenrechter dat artikel 13A lid 1 onder b BMW ziet op het gebruik van het teken als merk voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten. Nokta c.s. gebruiken het teken NOKTA niet als merk, maar slechts als onderdeel van hun handelsnaam en hun domeinnaam, aldus de toelichting.

4. Het hof overweegt als volgt. Nokta c.s. wijzen er terecht op dat onder gebruik van een teken in de zin van artikel 13 A lid 1 onder b BMW, evenals onder gebruik in de zin van dat artikellid onder a en c, moet worden verstaan: gebruik van het teken ter onderscheiding (van de herkomst) van waren of diensten, met andere woorden, gebruik als merk. Voor gebruik van het teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten is voorzien in een afzonderlijke bepaling, te weten artikel 13A lid 1 onder d BMW (vgl. HvJEG 23 februari 1999, zaak C-63/97, BIE 1999, p. 88; IER 1999, 111). Het hof stelt voorop dat de enkele inschrijving van een merk geen gebruik van dat teken als merk oplevert. Het hof overweegt voorts dat Nokta het teken NOKTA gebruikt, onder meer, als onderdeel van haar handelsnaam NOKTA TELECOM. Op zichzelf is niet uitgesloten dat een handelsnaam mede dient ter onderscheiding (van de herkomst) van de waren of diensten; of daarvan sprake is hangt af van de opvattingen van het publiek (BenGH 20 december 1996, NJ 1997, 313). Naar het voorlopig oordeel van het hof heeft Nokia evenwel niet aannemelijk gemaakt dat het publiek het gebruik van de handelsnaam NOKTA TELECOM in feite opvat als gebruik van een teken waarmee de diensten van Nokta worden onderscheiden. Het hof merkt nog op dat de vermelding door Nokta c.s. van NOKTA TELECOM op tassen, gelet op de wijze en plaats van die vermelding, boven de adressen, naar zijn oordeel slechts is aan te merken als gebruik als handelsnaam. Wat betreft het gebruik van het teken NOKTA als onderdeel van de domeinnaam van Nokta is het hof van oordeel dat zulks eveneens gebruik als handelsnaam en geen merkgebruik oplevert. Om dezelfde reden komt Nokia geen beroep toe op artikel 13A lid 1 sub c BMW.

5. Ervan uitgaande dat Nokia haar vordering mede baseert op artikel 13A lid 1 onder d BMW ? ander gebruik dan als merk ? overweegt het hof het volgende. Uit de ten processe overgelegde bescheiden blijkt dat Nokia reeds in de jaren negentig merkrechten had op het woord-/beeldmerk NOKIA. Nokta c.s. erkennen dat het merk NOKIA, evenals de handelsnaam, zeer bekend is en een grote onderscheidingskracht geniet. Nokta c.s. hebben, naar niet is weersproken, hun winkels eerst in 2002 en 2004 geopend onder de handelsnaam NOKTA TELECOM. In aanmerking genomen dat Nokta c.s. niet aannemelijk hebben gemaakt dat zij een geldige reden hebben voor het gebruik van de aanduiding NOKTA TELECOM, dat deze aanduiding naar het voorlopig oordeel van het hof wat betreft het kenmerkende gedeelte daarvan - NOKTA - in ieder geval visueel overeenstemt met het merk NOKIA en gebruikt wordt dan wel ingeschreven is voor dezelfde (waren en) diensten en dat NOKIA als bekend merk

een ruime beschermingsomvang heeft, acht het hof aannemelijk dat Nokta c.s. ongerechtvaardigd voordeel hebben getrokken uit en/of ongerechtvaardigd afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk NOKIA. Het hof merkt in dit verband op dat de omstandigheid dat 'nokta' een aanduiding is voor (tref)punt in de Turkse taal, zoals Nokta c.s. stellen, geen geldige reden oplevert en derhalve aan het vorenstaande niet afdoet.

6. Grief 1 kan dus niet tot vernietiging leiden.

7. Grief 2 is gericht tegen de overweging dat, nu vaststaat dat Nokta de term NOKTA als handelsnaam gebruikt, ook de handelsnaamrechtelijke grondslag de vordering kan dragen. Ter toelichting op deze grief verwijzen Nokta c.s. naar hun pleitnota in eerste aanleg onder 4, waarin zij stellen dat het verbod op het voeren van een overeenstemmende handelsnaam zoals neergelegd in artikel 5 Handelsnaamwet (hierna: Hnw) alleen geldt voor zover verwarring tussen de ondernemingen is te vrezen; daarvan is in het licht van de omstandigheden geen sprake. Van verwarringsgevaar bij het publiek omtrent de herkomst van de waren is al evenmin sprake, zodat ook artikel 5a Hnw toepassing mist, aldus Nokta c.s.

8. Het hof stelt voorop dat Nokta c.s. bij deze grief geen belang hebben, nu grief 1 faalt en het gevorderde bevel derhalve in ieder geval op de merkenrechtelijke grondslag toewijsbaar is. Mitsdien ten overvloede overweegt het hof met betrekking tot de handelsnaam NOKTA TELECOM dat 'NOKTA' als het kenmerkende deel moet worden aangemerkt. NOKTA wijkt slechts in geringe mate af van de handelsnaam NOKIA van Nokia. Slechts de vierde letter is verschillend; een 'T' in plaats van een 'I'. Deze letters hebben als overeenkomst dat zij deels worden gevormd door een verticale lijn. De overige vier letters zijn hetzelfde en staan op dezelfde plaats; de woorden NOKTA en NOKIA vertonen in dat opzicht een visuele gelijkheid. Beide ondernemingen houden zich bezig op het gebied van de telecommunicatie. Beide verkopen mobiele telefoons; Nokia produceert mobiele telefoons en brengt deze in de handel. Nokta houdt zich bezig met de detailhandel. Het voor deze zaak relevante publiek is het winkelend publiek; dit bestaat niet alleen uit Turken, maar ook uit Nederlanders en winkelend publiek van andere nationaliteiten. De winkels van Nokta zijn immers gevestigd in gewone winkelstraten, toegankelijk voor een algemeen publiek. In het licht hiervan is niet ondenkbaar dat het winkelend publiek bij het waarnemen van de handelsnaam NOKTA TELECOM zal veronderstellen dat het met Nokia van doen heeft, althans dat er een band is tussen beide ondernemingen. Daaraan doet niet af dat Nokia in Espoo te Finland is gevestigd en Nokta te 's-Gravenhage, nu niet, althans onvoldoende is weersproken dat Nokia de handelsnaam NOKIA in Nederland voert. Naar het voorlopig oordeel van het hof bestaat er in het licht van deze omstandigheden in ieder geval gevaar voor indirecte verwarring tussen beide ondernemingen. Hieruit volgt dat de voorzieningenrechter terecht heeft geoordeeld dat de handelsnaamrechtelijke grondslag de vordering kan

dragen. Het beroep op artikel 5a Hnw kan buiten beschouwing blijven.

9. In het licht van het hiervoor overwogene kan ook grief 2 niet tot vernietiging leiden.

10. Grief 3 is een algemene slotgrief, die geen afzonderlijke behandeling behoeft.

11. Uit het voorgaande volgt dat de voorzieningenrechter de vordering van Nokia terecht heeft toegewezen. Het hof zal wel de termijn waarbinnen Nokta c.s. het gebruik van de handelsnaam NOKTA TELECOM dienen te staken verlengen, in verband met daartoe vereiste verrichtingen. In zoverre zal het hof het vonnis vernietigen. Voor het overige kan het in stand blijven.

12. Nokta c.s. zullen als de overwegend in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het hoger beroep worden veroordeeld.

### **Beslissing**

Het hof:

- vernietigt het bestreden vonnis voorzover het betreft het tijdstip van ingang van het bevel tot staking en, opnieuw rechtdoende,
- beveelt Nokta c.s. om binnen drie maanden na betekening van dit arrest het voeren van de handelsnaam NOKTA dan wel NOKTA TELECOM te staken en gestaakt te houden;
- bekrachtigt het vonnis voor het overige;
- veroordeelt Nokta c.s. in de kosten van het hoger beroep, tot op heden aan de zijde van Nokia begroot op ? 291,- aan verschotten en ? 2.582,- aan salaris procureur;
- verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad.