

Vzgr Rb Arnhem, 12 april 2010, Energy Circle v Essent



v



## MERKENRECHT

**Woordcombinatie Energie-APK mist onderscheidend vermogen**

- De indruk die in dit geval met de combinatie Energie-APK wordt gewekt is dat het gaat om een (algemene periodieke) keuring op het gebied van energieverbruik, waarmee aan de combinatie geen onverwachte of ongebruikelijke wending wordt gegeven. Het woord Energie-APK is, voorlopig geoordeeld, als geheel ook beschrijvend voor de dienst waarvoor het gebruikt wordt en heeft als geheel ook geen onderscheidend vermogen.

**Geen overeenstemming beeldmerken**

- Energy Circle kan zich op basis van het bestanddeel EnergieAPK in haar beeldmerk niet met succes verzetten tegen het gebruik van het woord Energie-APK of Energie APK door Essent.

Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen moet worden geconcludeerd dat de benaming Energie-APK, voorlopig geoordeeld, geen onderscheidend vermogen heeft (gekregen) en dus niet geschikt is om als merk te dienen. [...]. Er is daarom geen sprake van merkinbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 BVIE. De toevoeging van het, op het eerste gezicht, wel onderscheidende logo in het beeldmerk van Energy Circle leidt in dit geval enkel tot bescherming van dit toegevoegde onderscheidende element in combinatie met het woord, dus van het beeldmerk als geheel. Ook de stelling van Energy Circle dat Essent door het gebruik van Energie-APK afbreuk doet aan de reputatie en het onderscheidend vermogen van haar beeldmerk vindt daarom geen steun in het recht. De op het merkenrecht gebaseerde vorderingen zullen worden afgewezen.

Vindplaatsen:

Vzgr Rb Arnhem, 12 april 2010

(N.W. Huijgen)

vonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 197863 / KG ZA 10-191

Vonnis in kort geding van 12 april 2010

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ENERGY CIRCLE B.V., gevestigd te Voorthuizen, eiseres,

advocaat mr. H. Maatjes te Amsterdam,

tegen

de naamloze vennootschap ESSENT N.V., gevestigd te Arnhem, gedaagde,

advocaat mr. [M.J. Heerma van Voss](#) te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Energy Circle en Essent genoemd worden.

### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding
- de mondelinge behandeling
- de pleitnota van Energy Circle
- de pleitnota van Essent.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

### 2. De feiten

2.1. Energy Circle houdt zich bezig met, onder meer, dienstverlening en advisering op het gebied van energiebesparing. Zij is naar eigen zeggen op geen enkele manier verbonden aan energieleveranciers en dus onafhankelijk. Eén van de diensten die zij sinds 2005 aanbiedt is het doorlichten van bedrijven om na te gaan of daar zuiniger met het energieverbruik kan worden omgegaan en of deze bedrijven niet teveel betalen voor de afgenomen energie, teneinde deze bedrijven vervolgens te rapporteren omtrent de mogelijkheden om minder en goedkopere energie af te nemen. Zij noemt deze dienst of beoordelingsmethode de Energie-APK.

2.2. Energy Circle heeft het beeldmerk 'EnergieAPK' op 7 oktober 2009 gedeponereerd in het merkenregister van het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Dit depot heeft geleid tot de inschrijving op 10 februari 2010 van het hieronder weergegeven beeldmerk voor de hieronder weergegeven diensten:



Klasse 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten.

Klasse 36 Verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij in onroerende goederen.

Klasse 45 Juridische diensten; veiligheidsdiensten voor de bescherming van goederen en personen; persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend door derden om aan individuele behoeften te voldoen.

2.3. Essent houdt zich bezig met, onder meer, de levering van electriciteit, gas en warmte aan particuliere en zakelijke klanten. Sinds het begin van dit jaar gebruikt zij de aanduiding Energie-APK, zonder logo en meestal in combinatie met de naam Essent. Op haar website staat daarover het volgende:

*Essent EnergieAPK*

*“Essent introduceert een nieuwe service: de Essent Energie-APK. Hiermee kunt u eenvoudig bepalen of uw energiekosten omlaag kunnen. Bijvoorbeeld door uw*

verbruik te verlagen. Dat levert in combinatie met de toch al scherpe energieprijzen van Essent, voordeel op voor u.”

2.4. Bij e-mail van 22 oktober 2009 heeft een medewerker van merkenbureau Matchmark onder meer het volgende aan Essent geschreven:

*“In vervolg op ons telefoongesprek van vorige week donderdag heb ik een reactie ontvangen van een medewerker van de weigeringscommissie van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. De medewerker heeft aangegeven dat wij rekening moeten houden met een weigering van de naam ENERGIE APK. Het BBIE heeft in het verleden weliswaar enkele APK merken als zelfstandig woordmerk geaccepteerd, met de redenering dat dit alleen in de autobranche gangbaar zou zijn, maar in een later stadium is het BBIE deze merken toch als zelfstandig woordmerk gaan weigeren, met de redenering dat het door het publiek wordt opgevat als beschrijvend voor een “(periodieke) check-up”. Voorbeelden van weigeringen: RELATIE APK, WONING APK en APK VOOR INSTALLATIES.”*

2.5. Bij brief van 1 februari 2010 heeft Energy Circle Essent gesommeerd om uiterlijk op 5 februari 2010 te bevestigen dat zij het gebruik van de aanduiding Energie-APK of een daarmee overeenstemmende aanduiding per direct zal staken en gestaakt zal houden. Essent heeft bij brief van 5 februari 2010 geantwoord dat zij (kort weergegeven) geen grond aanwezig acht om het gebruik van deze aanduiding voor haar nieuwe service te staken.

2.6. Merkenbureau Matchmark heeft op 22 maart 2010 het woordmerk Energie-APK laten deponeren bij het BBIE voor de volgende diensten:

Klasse 42 Advisering inzake energiebesparing met als doel verlaging van de energiekosten; advisering inzake verlaging van het energieverbruik met als doel verlaging van de energiekosten. Dit depot heeft geleid tot een spoedinschrijving op 24 maart 2010 met als status ‘Voorlopige beslissing tot weigering’.

2.7. In een door Essent overgelegd artikel uit de Trouw van 27 augustus 1997 staat, onder meer, het volgende:

*“Wereldnatuurfonds wil een APK voor woningen. Als het aan het Wereldnatuurfonds (WNF) en de Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu (Novem) ligt, komt er naast de bestaande periodieke keuring voor mensen en auto's ook eentje voor woningen. Eens in de vijf jaar moet worden bekeken of woningen voldoen aan vooraf gestelde eisen op het gebied van energiebesparing.*

*(...)Stimuleren alleen is niet voldoende vinden WNF en Novem, enige dwang is onontbeerlijk. Wat hen betreft kunnen huiseigenaren die niet aan de eisen voldoen in de toekomst hun woning niet meer verkopen zonder energie-APK.(...)”*

### **3. Het geschil**

3.1. Energy Circle vordert, samengevat:

a) Essent, op straffe van de verbeurte van een dwangsom, te veroordelen om iedere inbreuk op het Benelux merkrecht van Energy Circle, als omschreven in de dagvaarding, te staken en gestaakt te houden, waaronder de huidige inbreukmakende aanduiding,

b) Essent, op straffe van de verbeurte van een dwangsom, te veroordelen om ieder onrechtmatig handelen jegens Energy Circle te staken en gestaakt te houden, waaronder het op ongeoorloofde wijze profiteren van de goede reputatie van het Benelux merk van Energy Circle en/of het doen van afbreuk aan die reputatie of door de in de dagvaarding omschreven aanduidingen,

c) de termijn ex artikel 1019i Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv.) in samenhang met artikel 50 lid 6 TRIPS-Verdrag te bepalen op 6 maanden vanaf de datum waarop het in dezen te wijzen vonnis in kracht van gewijsde is gegaan,

d) Essent te veroordelen in de volledige proceskosten van dit geding in de zin van artikel 1019h Rv., waaronder de nakosten, inclusief de bepaling dat Essent aan Energy Circle wettelijke rente verschuldigd zal zijn vanaf de betekening van het in dezen te wijzen vonnis tot aan de dag der algehele voldoening.

3.2. Energy Circle legt aan haar vordering onder 3.1. a) primair merkinbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 onder a van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) ten grondslag. Het teken Energie-APK van Essent is volgens Energy Circle gelijk aan het dominerende bestanddeel EnergieAPK van haar merk en wordt gebruikt voor identieke diensten. Subsidiair legt zij daaraan merkinbreuk op grond van artikel 2.20 lid 1 onder b BVIE ten grondslag, omdat de door Essent gebruikte aanduiding sterk zou overeenstemmen met het onderscheidende element van haar beeldmerk en dit verwarringsgevaar zou meebrengen. Haar op onrechtmatige daad gebaseerde vordering baseert zij op de stelling dat Essent op ongeoorloofde wijze profiteert van de goede reputatie die Energy Circle met het merk Energie-APK heeft opgebouwd en / of op de stelling dat Essent door het gebruik van die benaming afbreuk doet aan de reputatie en het onderscheidend vermogen van het beeldmerk van Energy Circle.

3.3. Essent voert gemotiveerd verweer. Zij voert, kort samengevat, aan dat de aanduiding Energie-APK blijkens haar onderzoek op het internet al in 1997 werd gebruikt voor een periodieke ‘energie’keuring van woningen en sindsdien ook door andere bedrijven en instanties in dat verband is gebruikt. Het gaat volgens haar om een gebruikelijke, beschrijvende aanduiding die elk onderscheidend vermogen mist. Het BBIE heeft de inschrijving van het woordmerk Energie-APK om die reden voorlopig geweigerd. Indien de naam al enig onderscheidend vermogen zou hebben gekregen, zou dit, door het gebruik door andere bedrijven en instanties, zijn verwaterd. Het beeldmerk van Energy Circle bevat wel een onderscheidend logo en kan volgens Essent alleen als combinatie van dat logo en het woord Energie-APK beschermd worden tegen gebruik van een identiek of overeenstemmend beeldmerk. Essent betwist ten slotte dat er sprake is van merkinbreuk of een onrechtmatige daad.

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

### **4. De beoordeling**

4.1. De bevoegdheid van de voorzieningenrechter van deze rechtbank om kennis te nemen van de op het mer-

kenrecht gestoelde vorderingen van Energy Circle vloeit voort uit het bepaalde in artikel 4.6 lid 1 van het BVIE. Essent is gevestigd in dit arrondissement.

4.2. In het licht van het meest verstrekkende verweer van Essent, dat het woord Energie-APK geen onderscheidend vermogen heeft, zodat de bescherming van het onderhavige beeldmerk van Energy Circle zich niet kan uitstreken tot het gebruik door Essent van het woord Energie-APK, zal de voorzieningenrechter allereerst beoordelen of enkel het woord Energie-APK als rechtsgeldig merk kan worden beschouwd. Hetgeen hierna daarover wordt overwogen dient op gelijke wijze te gelden voor EnergieAPK of Energie APK (dus zonder koppelstreepje).

4.3. Ingevolge artikel 2.11 lid 1 onder b en c BVIE, respectievelijk 2.28 lid 1 onder b en c BVIE, dient de inschrijving van een merk te worden geweigerd of vernietigd indien het merk elk onderscheidend vermogen mist of indien het merk uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten.

Genoemde bepalingen uit het BVIE zijn gebaseerd op artikel 3 lid 1 sub b en c van de Merkenrichtlijn (Eerste Richtlijn 89/104/EG van de Raad van 12 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten). Doel van deze bepalingen in de Merkenrichtlijn is volgens het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJEG) dat tekens die kenmerken van waren en diensten kunnen beschrijven door een ieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt.

4.4. Het woord Energie-APK bestaat uit twee bestanddelen, namelijk Energie en APK. Het woord Energie verwijst in dit geval naar de dienstverlening op het gebied van energie en heeft in dat verband op zichzelf geen enkel onderscheidend vermogen. Het woord APK betekent volgens het Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal 'algemene periodieke keuring (verplicht voor auto's, ouder dan drie jaar)'. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is in dit kort geding voldoende aannemelijk geworden dat APK niet meer alleen in de autobranche, maar op dit moment ook meer in het algemeen een gebruikelijke afkorting voor 'algemene periodieke keuring' is geworden. Dit oordeel baseert de voorzieningenrechter op de door Essent overgelegde producties – waarin te zien is dat de naam Energie-APK ook is of wordt gebruikt zonder dat het gaat om de dienst van Energy Circle – en de voorlopige weigering door het BBIE van de inschrijving van het woordmerk Energie-APK. Bovendien neemt de voorzieningenrechter in zijn oordeel het volgende mee. Volgens het HvJEG moet, bij de beoordeling of er sprake is van een beschrijvende aanduiding in de zin van artikel 3 lid 1 onder c van de Merkenrichtlijn, niet alleen naar het heden worden gekeken, maar moet ook worden meegenomen in hoeverre in de toekomst redelijkerwijs te verwachten is dat het teken als aanduiding van een kenmerk van de betrokken waren kan dienen. Voor zover de aanduiding APK buiten de autobranche

op dit moment nog geen gemeengoed zou zijn geworden, is voorlopig geoordeeld redelijkerwijs te verwachten dat APK in de toekomst als algemene aanduiding van 'algemene periodieke keuring' zal dienen.

4.5. Dat beide elementen van het woord Energie-APK voorlopig geoordeeld onderscheidend vermogen missen, sluit niet uit dat het woord als geheel wel onderscheidend vermogen kan hebben. In het Postkantoor-arrest ([HvJEG 12 februari 2004, NJ 2006, 532](#)) is bepaald dat een samenstelling, die is opgebouwd uit verwijzende elementen, alleen dan voldoende onderscheidend vermogen heeft wanneer aan de samenvoeging (het geheel) een ongebruikelijke wending wordt gegeven in syntactische of semantische zin. De combinatie van beschrijvende of verwijzende elementen moet in dat geval voldoende verwijderd zijn van de indruk die uitgaat van een eenvoudige samenvoeging van beschrijvende elementen. Energy-Circle gebruikt de naam Energie-APK in haar advertentie op, onder meer, de volgende wijze: "Energie(-kosten)besparing begint met inzicht. De Energie-APK geeft u dat inzicht". De indruk die in dit geval met de combinatie Energie-APK wordt gewekt is dat het gaat om een (algemene periodieke) keuring op het gebied van energieverbruik, waarmee aan de combinatie geen onverwachte of ongebruikelijke wending wordt gegeven. Het woord Energie-APK is, voorlopig geoordeeld, als geheel ook beschrijvend voor de dienst waarvoor het gebruikt wordt en heeft als geheel ook geen onderscheidend vermogen.

4.6. Voor zover Energy Circle met de door haar overgelegde bewijzen van haar gebruik van de aanduiding in 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010 heeft willen betogen dat deze benaming onderscheidend vermogen door gebruik in de markt heeft gekregen, oftewel is ingeburgerd, kan dit betoog haar niet baten. Van inburgering van een beschrijvende benaming of aanduiding (tot merk) kan sprake zijn, indien een wezenlijk deel van de betrokken kringen de waren en/of diensten op basis van die benaming identificeert als afkomstig van een bepaalde onderneming. Of daarvan sprake is, dient door de partij die zich op het merk beroept te worden aangetoond aan de hand van, onder meer, het marktaandeel van de aanduiding, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van deze aanduiding en de omvang van de investeringen in de promotie van het merk. Energy Circle heeft, tegenover het verweer van Essent, onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld en aannemelijk gemaakt op grond waarvan de voorzieningenrechter kan concluderen dat Energie-APK voor Energy Circle onderscheidend vermogen heeft gekregen door gebruik, in die zin dat een wezenlijk deel van de betrokken kringen bij het waarnemen van de aanduiding Energie-APK de link legt naar Energy Circle. Dat zij de naam al sinds haar oprichting op 2 oktober 2007, en haar rechtsvoorganger EnergyMatch sinds 2005, gebruikt in adviezen, rapporten en advertenties, is vooralsnog onvoldoende om die conclusie te kunnen rechtvaardigen. Door de door partijen overgelegde producties, waaruit blijkt dat gesproken wordt van 'een' of 'de' Energie-APK, ook

door Energy-Circle, wordt de indruk dat het gaat om een soortaanuiding zelfs versterkt. Dat enkele bedrijven en instanties, na een daartoe strekkende sommatie van Energy Circle, het gebruik van deze aanduiding hebben gestaakt, maakt het voorgaande niet anders.

4.7. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen moet worden geconcludeerd dat de benaming Energie-APK, voorlopig geoordeeld, geen onderscheidend vermogen heeft (gekregen) en dus niet geschikt is om als merk te dienen. Energy Circle kan zich op basis van het bestanddeel EnergieAPK in haar beeldmerk niet met succes verzetten tegen het gebruik van het woord Energie-APK of Energie APK door Essent. Er is daarom geen sprake van merkinbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 BVIE. De toevoeging van het, op het eerste gezicht, wel onderscheidende logo in het beeldmerk van Energy Circle leidt in dit geval enkel tot bescherming van dit toegevoegde onderscheidende element in combinatie met het woord, dus van het beeldmerk als geheel. Ook de stelling van Energy Circle dat Essent door het gebruik van Energie-APK afbreuk doet aan de reputatie en het onderscheidend vermogen van haar beeldmerk vindt daarom geen steun in het recht. De op het merkenrecht gebaseerde vorderingen zullen worden afgewezen.

4.8. Nu hiervoor is overwogen dat het woord Energie-APK vanwege het beschrijvende karakter daarvan in beginsel door eenieder vrijelijk gebruikt moet kunnen worden, valt niet in te zien dat Essent door het gebruik van deze naam onrechtmatig jegens Energy Circle zou handelen. Nu Energy Circle naast het gestelde in het kader van het merkenrecht voor het overige geen feiten en omstandigheden heeft gesteld op grond waarvan zou moeten worden geoordeeld dat Essent een zorgvuldigheidsnorm heeft overtreden, ziet de voorzieningenrechter geen grond voor de aanvullende bescherming van artikel 6:162 BW. De vorderingen zullen ook worden afgewezen voor zover zij zijn gestoeld op onrechtmatig handelen.

4.9. Energy Circle zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van Essent. Essent heeft een kostenspecificatie overgelegd van in totaal € 10.888,50 en op grond van artikel 1019h Rv. aanspraak gemaakt op dit volledige bedrag. De voorzieningenrechter ziet aanleiding de gevorderde proceskosten ten aanzien van het salaris van de advocaat te matigen tot € 6.000,-, in aansluiting bij de maximale bandbreedte voor eenvoudige kort gedingen volgens de per 1 augustus 2008 in werking getreden indicatietarieven in IE-zaken. De kosten aan de zijde van Essent worden, gezien het voorgaande, begroot op:

- vast recht	€ 263,00
- salaris procureur	€6.000,00
Totaal	€6.263,00

## 5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. wijst de gevorderde voorzieningen af,

5.2. veroordeelt Energy Circle in de kosten van deze procedure, aan de zijde van Essent bepaald op € 6.263,00.

Dit vonnis is gewezen door mr. N.W. Huijgen en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. E.A. Satijn op 12 april 2010.

---