

Datum uitspraak: 02-11-2010

Datum publicatie: 03-11-2010

Rechtsgebied: Handelszaak

Soort procedure: Hoger beroep

Inhoudsindicatie: merkenzaak; beroep oppositie; beslissing Bureau vernietigd en inschrijving alsnog geweigerd. aantal processuele bijzonderheden.

Uitspraak

GERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE

Sector handel

Zaaknummer: 200.027.729/01

beschikking van de vijfde civiele kamer d.d. 2 november 2010

inzake

de rechtspersoon naar Zwitsers recht
VASCO DATA SECURITY INTERNATIONAL GMBH,
gevestigd te Glattbrugg, Zwitserland,
verzoekster,
hierna te noemen: Vasco,
advocaat: mr. R.E. Weening te Amsterdam,

tegen

[VERWEERDER],
wonende te [woonplaats],
verweerder,
hierna te noemen: [verweerder].

De procedure

Het hof verwijst naar zijn in deze zaak gewezen tussenbeschikking van 22 september 2009. Ter voldoening daaraan heeft Vasco zich bij brief van 9 november 2009 uitgelaten. [Verweerder] heeft niet gereageerd.

Beoordeling van het verzoek

1. Op 12 maart 2007 heeft [verweerder] een Benelux-depot verricht van het volgende woord-/ beeldmerk, ingediend voor waren en diensten in de klassen 9, 36, 38 en 41 (depotnummer 1130997); om formele redenen is de depotdatum verschoven naar 29 maart 2007;

[beeldmerk Digi Pass]

2. Vasco heeft oppositie ingesteld tegen inschrijving van voormeld merk op grond van haar volgende merken:

- het Benelux-woordmerk DIGIPASS (inschrijvingsnummer 693702), gedeponeerd op 23 oktober 2000 en ingeschreven op 31 oktober 2001 voor waren en diensten in klassen 9, 38 en 42;

- het Gemeenschaps-woordmerk DIGIPASS (inschrijvingsnummer 2174605), ingediend op 12 april 2001 en ingeschreven op 25 maart 2003 voor waren en diensten in de klassen 9, 38 en 42;

daartoe stellende, kort gezegd, dat het door [verweerder] gedeponeerde merk is gedeponeerd voor deels (soort)gelijke waren en diensten (in klassen 9 en 38) en zodanig overeenstemt met haar voormelde merken dat bij het publiek verwarring kan ontstaan.

De merken van Vasco zijn ingeschreven voor, kort gezegd, apparaten gebruikt voor de beveiliging van bankverrichtingen, van elektronische overdracht van gegevens en gegevens via computers en (daarmee verband houdende) software en de ontwikkeling en het onderhoud daarvan, alsmede providers voor toegang tot telecommunicatienetwerken en computernetwerkcommunicatie;.

3. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele eigendom - hierna: het Bureau- heeft bij beslissing van 12 januari 2009 de oppositie afgewezen. Het Bureau heeft ter onderbouwing daarvan ten aanzien van de Benelux-inschrijving overwogen dat normaal gebruik in de relevante periode van 29 maart 2002 tot 29 maart 2007 niet is aangetoond.

Ten aanzien van de Europese inschrijving (van welk merkrecht ten tijde van het depot door [verweerder] nog geen gebruiksverplichting bestond) heeft het Bureau, kort gezegd, overwogen dat de term Digipass beschrijvend is voor de waren en diensten aangeduid door merk en teken en, het gebrek aan onderscheidend vermogen van de woordelementen "digipass" in aanmerking nemend en dus ook de beschermingsomvang van het merk, de verschillen tussen merk en teken voldoende zijn om de punten van overeenstemming te neutraliseren, zodat merk en teken in hun totaalindruk niet of in elk geval onvoldoende overeenstemmen om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden.

4. Vasco heeft het hof verzocht deze beslissing te vernietigen en alsnog te bepalen het depot niet, althans gedeeltelijk niet wordt ingeschreven.

5. In voormelde tussenbeschikking heeft het hof overwogen dat

1. door [verweerder] geen verweer was gevoerd tegen het door Vasco gestelde verwarringsgevaar en niet was aangevoerd dat het merk/teken DIGIPASS onderscheidend vermogen mist, zodat het Bureau in strijd heeft gehandeld met artikel 1.25 van het Uitvoeringsreglement van het BVIE en dat het bovendien het (in artikel 2.16, lid 1 genoemde) beginsel van hoor en wederhoor heeft geschonden en een verrassingsbeslissing heeft genomen door de oppositie af te wijzen op een grond die niet was aangevoerd zonder Vasco in de gelegenheid te stellen zich daarover uit te laten;

2. een oppositie die gebaseerd is op vermeende verwarring met een merk dat elk onderscheidend vermogen mist niet kan slagen;

3. het merk DIGIPASS, dat is ingeschreven en wordt gebruikt voor authenticatietokens en smartcardlezers met bijbehorende software voor authenticatiefuncties - in het bijzonder apparaatjes, die gebruikt worden om beveiligde toegang te verkrijgen tot een computernetwerk, zoals bij internet/e-bankieren - elk onderscheidend vermogen mist, tenzij het (als merk) is ingeburgerd;

4. het merk DIGIPASS zodanig intensief als merk is gebruikt dat het daardoor op 29 maart 2007 toen het merk van [verweerder] werd gedeponeerd was ingeburgerd en onderscheidend vermogen heeft verkregen;

5. (ten overvloede, nu Vasco zich ook op haar Gemeenschapmerk heeft en kan beroepen) Vasco haar Benelux-merk in de periode van 29 maart 2002 tot 29 maart 2007 normaal heeft gebruikt;

6. Vasco in de oppositieprocedure (slechts) heeft verzocht inschrijving van het depot van [verweerder] te weigeren voor "de tegengestelde" waren in klasse 9 (alle waren behalve "optische instrumenten (wel of niet op doktersvoorschrift)", zo begrijpt het hof uit de als productie 11 bij het

verzoekschrift overgelegde brief van Vasco aan het Bureau van 8 augustus 2007) en alle diensten in klasse 38 (zie productie 11 bij het verzoekschrift), zodat Vasco's primaire verzoek in de beroepsprocedure om te bepalen dat het merk niet wordt ingeschreven voor alle waren en diensten (in de klassen 9, 36, 38 en 41) waarvoor het is gedeponereerd in beginsel buiten beschouwing blijft en niet kan worden toegewezen voor zover dit andere waren en diensten betreft dan waarop het verzoek in de oppositiefase betrekking had, nu in de beroepsprocedure in beginsel geen nieuwe verzoeken kunnen worden gedaan;

7. sprake is van verwarringsgevaar voor zover sprake is van soortgelijke waren en diensten;

8. de waren en diensten waarvoor het merk van [verweerder] ten tijde van de beslissing van het Bureau nog in de klassen 9 en 38 (uit klasse 38 was toen inmiddels een groot aantal waren geschrapt) was gedeponereerd en waartegen de oppositie was gericht, soortgelijk zijn.

6. Na de mondelinge behandeling in deze zaak bleek het hof uit door partijen overgelegde afschriften uit het merkenregister dat inmiddels, kennelijk na de oppositieprocedure, de warenomschrijving in klasse 9 aanzienlijk was gewijzigd. Het ging daarbij niet alleen om een schrapping van waren, maar ook om de toevoeging van waren. Partijen leken zich dat niet te hebben gerealiseerd. Het hof heeft partijen verzocht zich uit te laten over een mogelijke reden hiervoor en de eventuele gevolgen hiervan.

7. Namens Vasco heeft haar advocaat mr B.E.M. van Kessel gereageerd bij brief van 9 november 2009. Hij stelt dat hij voor de wijziging geen verklaring heeft, dat het gaat om een ongeoorloofde uitbreiding, die door het Bureau niet had mogen worden geaccepteerd en dat alle (thans) in deze klasse genoemde waren identiek, dan wel (in hoge mate) soortgelijk zijn aan de waren en diensten waarvoor de DIGI PASS-merken van Vasco zijn ingeschreven, zodat het merkdepot van [verweerder] ook voor deze waren niet ingeschreven dient te worden. [verweerder] heeft niet gereageerd.

8. De in klasse 9 van het huidige depot vermelde waren zijn als volgt onder te verdelen:

- a. optische toestellen en instrumenten (wel of niet op doktersvoorschrift),
- b. (overige) waren die ook voor de wijziging in de warenomschrijving voorkwamen, zoals computerspellen, elektronische spellen en global positioning systemen en
- c. na de oppositieprocedure toegevoegde waren.

Ad a. In de oppositieprocedure heeft Vasco aangegeven dat zij de oppositie betreffende deze waren intrekt. Gelet op de hiervoor in rechtsoverweging 5, onder 6, overwogene zal het verzoek in zoverre worden afgewezen.

Ad b. Ten aanzien van deze waren heeft het hof in zijn tussenbeschikking overwogen dat het gaat om waren die soortgelijk zijn aan de waren waarvoor de onderhavige merken van Vasco zijn ingeschreven, nu het in beide gevallen gaat om, kort gezegd, waren en diensten in verband met computers, computernetwerken en telecommunicatie(netwerken).

Ad c. Het hof is, mede gelet op het ontbreken van enige verklaring voor deze uitbreiding, met Vasco van oordeel dat het hier gaat om een ongeoorloofde uitbreiding. Niet alleen kent het BVIE slechts de mogelijkheid in artikel 2.25, lid 5, BVIE van beperking van de lijst van waren en/of diensten waarvoor het is ingeschreven/gedeponereerd, uitbreiding van de lijst van waren en/of diensten na het depot zou ook in strijd zijn met het systeem van het merkenrecht, waarbij het moment van depot onder meer voor de rangorde in het kader van het inroepen van de nietigheid van een inschrijving van een later gedeponereerd merk als bedoeld in artikel 2.3 en 2.28, lid 3, sub a, BVIE beslissend is. Bovendien begint de oppositietermijn te lopen na publicatie van het depot. Ook daarmee is niet verenigbaar dat de deposant de lijst met waren daarna zou mogen uitbreiden.

9. Nu het hof van oordeel is dat sprake is van een ongeoorloofde uitbreiding van de lijst van waren, en voorts dat het Bureau het merk voor de waren in klasse 9 waarvoor het aanvankelijk en ten tijde van de beslissing van het Bureau was gedeponereerd - met uitzondering van de waren "optische toestellen en instrumenten (wel of niet op doktersvoorschrift)", waartegen de oppositie zich uitdrukkelijk niet richtte - had moeten weigeren in te schrijven, zal het hof de beslissing van het Bureau vernietigen en bepalen dat de oppositie gegrond is en dat het depot niet wordt ingeschreven voor de waren in klasse 9, met uitzondering van "optische toestellen en instrumenten (wel of niet op doktersvoorschrift)" en diensten in klasse 38, met veroordeling van [verweerder] in de kosten van de oppositie bij het Bureau. Voor zover nodig moet onder de gegeven omstandigheden, mede gelet op de regel die uitdrukking heeft gevonden in artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht, de oppositie ook worden geacht te zijn gericht tegen de inschrijving van het depot voor de nieuwe waren.

Het overigens verzochte (bepaling dat het merk ook voor de overige waren en diensten niet wordt ingeschreven) zal worden afgewezen op grond van hetgeen hiervoor in rechtsoverweging 5, onder 6, is overwogen.

Nu partijen in het beroep over en weer deels in het ongelijk zijn gesteld zal het hof de proceskosten in beroep compenseren.

Beslissing

Het hof:

vernietigt de beslissing in oppositie van het Bureau van 12 januari 2009;

en opnieuw rechtdoende:

bepaalt:

- dat de oppositie met nummer 2001524 gegrond is;
- dat het Benelux depot met nummer 1130997 niet wordt ingeschreven voor de waren en/of diensten waarvoor het in de volgende klassen is gedeponereerd:

Klasse 9, met uitzondering van "optische toestellen en instrumenten (wel of niet op doktersvoorschrift)";

Klasse 38;

- dat [verweerder] € 1.000,-- terzake van de proceskosten van de oppositie verschuldigd is aan Vasco;

wijst af het meer of anders verzochte;

compenseert de kosten van de procedure in beroep, des dat ieder de eigen kosten draagt.

Deze beschikking is gegeven door mrs. A.D. Kiers-Becking, C.J. Verduyn en M.Y. Bonneur; zij is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 2 november 2010 in aanwezigheid van de griffier.