

beschikking

GERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE

Sector Civiel recht

Zaaknummer : 200.100.303/01

beschikking van 3 juli 2012

inzake

de vereniging
Nederlandse Thuiswinkel Organisatie,
gevestigd te Ede,
verzoekerster,
hierna te noemen: NTO,
advocaat: mr. G.J. van de Kamp te Arnhem,

tegen

de rechtspersoon naar vreemd recht
Qualitymark Ltd.,
gevestigd te Rotterdam,
verweerster,
hierna te noemen: Qualitymark,
advocaat: mr. T.G. Kleefman te Rotterdam.

De procedure

Bij op 9 januari 2012 ter griffie van het hof ingekomen verzoekschrift (met producties) heeft NTO verzocht de beslissing van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: het Bureau) van 9 november 2011, waarbij de oppositie van NTO tegen de door Qualitymark aangevraagde inschrijving van het hierna weer te geven gecombineerde Benelux woord-/beeldmerk 'Thuiswinkel keurmerk' is afgewezen, te vernietigen en te bepalen dat:

- de oppositie gegrond is;
- het Benelux-depot van dat merk niet wordt ingeschreven voor de waren en diensten waartegen de oppositie is ingesteld;
- met veroordeling van Qualitymark in de kosten van de oppositie en van deze beroepsprocedure.

Bij op 26 maart 2012 ter griffie van het hof ingekomen verweerschrift heeft Qualitymark het hof verzocht de beslissing van het Bureau te handhaven en te beslissen dat de oppositie ongegrond is. Verder verzoekt Qualitymark het hof het Bureau te gebieden het betreffende merkdepot in te schrijven in de Benelux Merkenregister voor alle diensten zoals gedeponereerd. Ten slotte verzoekt Qualitymark het hof om verzoekster te veroordelen in de kosten van de oppositie en van deze beroepsprocedure.

De mondelinge behandeling van het verzoek heeft plaatsgevonden op 14 mei 2012. Beide partijen hebben hun standpunten doen toelichten door hun advocaten die zich daarbij hebben

bediend van (overgelegde) pleitnotities.

Beoordeling van het verzoek

1. Uit de processtukken en de stellingen van partijen is het volgende gebleken.

a. NTO is rechthebbende op de Benelux inschrijving nr. 718774 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



(hierna: 'Thuiswinkel org') ingediend op 4 december 2001 en ingeschreven op 20 januari 2003 voor diensten in de klassen 35, 39 en 42 als volgt:

KI 35 Administratieve verwerking van bestellingen in het kader van de diensten van postorderbedrijven; commercieel beheer van zaken in het kader van het uitwisselen van kennis en informatie ten aanzien van het kopen en verkopen op afstand van producten en diensten; promotionele activiteiten in het kader van verhogen van het aanzien van en het vertrouwen in kopen en verkopen op afstand; zakelijke bemiddeling bij het tot stand komen van samenwerkingsverbanden tussen organisaties actief op het gebied van het op afstand kopen en verkopen van producten en diensten.

KI 39 Verpakking en vervoer van goederen in het kader van de diensten van postorderbedrijven.

KI 42 Diensten van een vereniging ten behoeve van haar leden voor zover niet begrepen in andere klassen; kwaliteitscontrole van de diensten geleverd door de aangesloten leden; diensten van een geschillencommissie, waaronder begrepen het bemiddelen bij geschillen, het beslechten van geschillen tussen consumenten en postorderbedrijven en het doen van (bindende) uitspraken in deze geschillen; juridische advisering; opstellen van gedragscodes en het uitoefenen van controle op de naleving hiervan; juridische advisering in het kader van de totstandkoming van Nederlandse en Europese wet- en regelgeving; juridische bemiddeling bij het tot stand komen van samenwerkingsverbanden tussen organisaties actief op het gebied van het op afstand kopen en verkopen van producten en diensten.

NTO is tevens rechthebbende op de Beneluxinschrijving nr. 715509 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



thuiswinkel
waarborg

(hierna: 'Thuiswinkel waarborg') ingediend op 4 december 2001 en ingeschreven op 27 november 2002 voor eveneens diensten in de klassen 35, 39 en 42 met dezelfde omschrijving als hiervoor weergegeven onder a.

b. Qualitymark heeft op 28 januari 2009 een Benelux-depot verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk



voor diensten in klasse 45 als volgt (hierna ook te noemen: 'Thuiswinkel keurmerk') :

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

c. Op 29 april 2009 heeft NTO oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het merk van Qualitymark. De oppositie is gebaseerd op haar eerdere onder a. weergegeven Benelux inschrijvingen en richt zich tegen alle diensten in klasse 45 zoals gedeponeerd en is gebaseerd op de diensten in klasse 42 van haar ingeroepen merkrechten.

d. Op 15 september 2009 heeft NTO argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Op 10 november 2009 heeft Qualitymark te kennen gegeven dat zij in dat stadium van de procedure nog niet wenste te reageren op de argumenten van de opposant, maar dat zij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot de ingeroepen merkrechten. Het Bureau heeft op 16 november 2009 NTO verzocht bewijzen van gebruik in te dienen, hetgeen NTO op 15 januari 2010 heeft gedaan.

e. Op 19 februari 2010 heeft Qualitymark gereageerd op zowel de argumenten van NTO ter ondersteuning van de oppositie, als op de overgelegde bewijzen van gebruik, welke reactie op 8 maart 2010 is doorgezonden. NTO is op 23 maart 2011 door het Bureau in de gelegenheid gesteld te reageren op het verweer van Qualitymark dat de door NTO ingeroepen merken een beperkt onderscheidend vermogen hebben, waarop NTO op 23 mei 2011 aanvullende argumenten heeft ingediend. Daar heeft Qualitymark op 25 juli 2011 weer op gereageerd, welke reactie op 26 september 2011 aan NTO is doorgestuurd.

f. Bij beslissing van 9 november 2011 heeft het Bureau de oppositie afgewezen en beslist dat het betreffende depot van Qualitymark wordt ingeschreven voor alle diensten waarvoor het is ingediend, met bepaling dat NTO op grond van art. 2.16 lid 5 BVIE jo. regel 1.32 lid 3 Uitvoeringsreglement € 1.000,- aan Qualitymark verschuldigd is als vergoeding van de kosten van de oppositie.

2. Bij het hiervoor vermelde verzoekschrift heeft NTO beroep ingesteld tegen de beslissing van het Bureau.

3. De oppositie van NTO is gebaseerd op art. 2.14 lid 1 BVIE in verbinding met art. 2.3 sub b BVIE.

4. In art. 2.14 lid 1 BVIE is bepaald:

1. De deposant of houder van een ouder merk kan, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie van het depot, 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.
(...)

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

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 gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan.

5. Het Bureau heeft de oppositie afgewezen omdat in zijn optiek geen van de ingeroepen

oudere merken en het aangevallen jongere merk enig onderscheidend wordelement hebben, zodat het de beeldelementen zijn die bij de vraag naar overeenstemming het meeste gewicht in de schaal zullen leggen. Aangezien de beeldelementen verschillend zijn, is geen sprake van overeenstemming qua totaalindruk. Bij gebreke van overeenstemming is er ook geen gevaar voor verwarring, aldus het Bureau.

6. Bij de beoordeling van de vraag of het merk van Qualitymark enerzijds en de merken van NTO anderzijds zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende diensten gevaar voor directe of indirecte verwarring kan ontstaan, moet in aanmerking worden genomen dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld volgens de indruk die de merken van NTO enerzijds en van Qualitymark anderzijds bij de gemiddelde consument van de betrokken diensten achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, met name de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de merken van NTO en dat van Qualitymark en de soortgelijkheid van de betrokken diensten. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die door de merken van NTO en van Qualitymark 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 de oudere merken. Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken diensten, in dit geval het grote publiek, aangezien de betrokken diensten zien op kopen op afstand. Overeenstemming veronderstelt in dit verband in het bijzonder het bestaan van visuele, auditieve of begripsmatige overeenkomst. Wanneer daarvan sprake is, dient vervolgens te worden beoordeeld of, mede in aanmerking nemend de mate van soortgelijkheid van de betrokken diensten, bij het publiek directe of indirecte verwarring kan ontstaan, waarbij één van de in aanmerking te nemen omstandigheden kan zijn dat het publiek een verband legt tussen de oudere merken en het jongere merk.

7. Het hof onderschrijft in hoofdlijnen de analyse die het Bureau met inachtneming van de in 6. bedoelde maatstaf heeft gemaakt. Het verwarringsgevaar ontbreekt vanwege te zeer afwijkende beeldelementen tussen enerzijds de oudere merken en anderzijds het jongere merk, waardoor de totaalindrucken voldoende verschillen – ook als in aanmerking wordt genomen dat niet in geschil is dat er sprake is van een grote mate van soortgelijkheid van diensten waarvoor de oudere merken zijn ingeschreven en het jongere merk is gedeponeerd. Dat het wordelement ‘Thuiswinkel’ in de samengestelde merken zou domineren, zoals NTO aanvoert, acht het hof niet juist. Het als het ware ‘uitlichten’ van het overeenstemmende element ‘Thuiswinkel’ in merken van NTO en van Qualitymark is onjuist, omdat het om een globale beoordeling moet gaan, om de totaalindruk, waarbij heeft te gelden dat zowel de wordelementen ‘Thuiswinkel’ als ‘waarborg’ en ‘keurmerk’ beschrijvend zijn voor de onderhavige diensten en zodoende geen, althans weinig onderscheidend vermogen van huis uit hebben. In alle Thuiswinkelmerken is sprake van een minstgenomen even dominant beeldelement als tekstelement, zodat niet gezegd kan worden dat de wordelementen – die visueel en begripsmatig inderdaad overeenstemmen – domineren. Ook het betoog van NTO dat het wordelement ‘thuiswinkel’ niet beschrijvend zou zijn voor de betrokken diensten, wordt verworpen. Dat winkelen op afstand (e-commerce) zich niet louter thuis afspeelt, moge zo zijn, maar is niet beslissend. Beslissend voor beantwoording van de vraag of een merk of teken beschrijvend is, is immers of het *kan* dienen als beschrijving van de geclaimde diensten of kenmerken daarvan. Dat in het figuratieve element van het ‘Thuiswinkel waarborg’ merk (in het midden van het ‘huisfiguur’) net als in het ‘Thuiswinkel keurmerk’ merk van Qualitymark (het vinkje in de

winkelwagen) een groene V zou zijn te ontwaren – zodat te meer sprake zou zijn van verwarringsgevaar – vermag het hof niet in te zien; dat V-teken ontbreekt in het ‘Thuiswinkel waarborg’ merk. Dat het ‘Thuiswinkel org’ merk en het merk van Qualitymark beide liggend rechthoekig zijn vormgegeven, is niet doorslaggevend, omdat de andere, zeer van elkaar verschillende, figuratieve elementen, met name het aangevinkte winkelwagentje enerzijds en het anders vormgegeven deel na de dikke punt in het midden van het ‘Thuiswinkel.org’ merk anderzijds, daarvoor te zeer in het oog springen.

8. Een (sterke) aanwijzing voor voormeld oordeel dat het totaalbeeld (in overwegende mate) wordt bepaald door de beeldelementen vormt ook het overgelegde marktonderzoek. Dat daarop geen acht zou mogen worden geslagen in hoger beroep, zoals Qualitymark aanvoert met een beroep op BenGH 26-06-2009, JTekt/Jacobs Trading, LJN: BJ6300 wordt gepasseerd. NTO heeft in eerste aanleg tijdig gebruik gemaakt van de haar geboden gelegenheid argumenten en stukken in te dienen ter onderbouwing van de oppositie. Het in appel overgelegde marktonderzoek is een aanvulling daarop en acht het hof toelaatbaar in de beroepsfase op vergelijkbare gronden als aangegeven in r.o. 9 van zijn beschikking in de zaak van 17-01-2012, Truvo/Detemedien, BIE 2012, 24. Uit het overgelegde marktonderzoek blijkt dat een groot deel van de onderzochte respondenten ermee bekend is dat er een soort keurmerk bestaat voor webwinkels, maar dat men in meerderheid (60%) dit niet spontaan weet te noemen. Slechts 9% is ‘spontaan’ bekend met (een?) Thuiswinkel Waarborg, nadat is gevraagd of men weet hoe het keurmerk voor winkelen op afstand heet, 5% noemt Thuiswinkel keurmerk, 5% Waarborg, 4% Thuiswinkel en 3% Keurmerk thuiswinkelen. Pas bij geholpen bekendheid komt men op een percentage van 55%, waarbij in het marktonderzoeksrapport wordt opgemerkt: ‘Het logo heeft een grote invloed op de bekendheid. Na het tonen van het logo (bedoeld is kennelijk: uit het ‘Thuiswinkel Waarborg’ merk, toevoeging hof) zegt in totaal 84% van de ondervraagden bekend te zijn met Thuiswinkel Waarborg.’ Overigens wijst Qualitymark er terecht op dat NIPO in dit in opdracht van NTO verrichte marktonderzoek het begrip ‘thuiswinkel(en)’ in puur beschrijvende zin hanteert. Dat een en ander vormt een indicatie dat het Bureau het bij het juiste eind heeft in zijn overweging dat aan de beeldelementen beslissende betekenis toekomt bij de vraag naar verwarringsgevaar gemeten naar de totaalindruk die daarbij aan de consument wordt gepresenteerd. Zo gezien is dan sprake van zodanig voldoende afwijking qua totaalindruk, dat geen gevaar voor verwarring kan worden aangenomen. Ook NTO weerspreekt bij pleidooi niet dat de gemeten ‘bekendheid’ van het ‘Thuiswinkel waarborg’ merk in het marktonderzoek ziet op het merk als geheel, derhalve met inbegrip van de figuratieve elementen.

9. De visie van NTO dat het Bureau een onjuiste maatstaf zou hebben aangelegd door zich feitelijk louter door de beeldelementen te laten leiden, wordt niet gedeeld. Het is juist de totaalindruktoets die maakt dat geen sprake is van verwarringsgevaar.

10. Aan het bewijsaanbod met betrekking tot de door NTO gestelde inburgering van het begrip ‘thuiswinkel’ gaat het hof voorbij, omdat dit niet ter zake dienende is. Het dient bij deze samengestelde merken dan immers te gaan om inburgering van het wordelement als onderdeel van een groter samengesteld teken, of samen met een ander onderscheidingsteken (het logo). Doorslaggevend is daarbij of het publiek het wordelement ‘Thuiswinkel’ als zelfstandig merk opvat en niet als onzelfstandig deel van een combinatie en NTO heeft deze – beslissende – nuanceringen niet aangebracht in haar zodoende niet voldoende geconcretiseerde bewijsaanbod op dit punt. Het hof ziet ook geen aanleiding ambtshalve bewijs op te dragen ter zake.

Beslissing

Het hof:

verwerpt het beroep;

veroordeelt NTO in de kosten van het beroep, tot op heden aan de zijde van Qualitymark begroot op € 666,- aan verschotten en € 1.788,- aan salaris voor de advocaat.

Deze beschikking is gegeven door mrs. A.D. Kiers-Becking, J.E.H.M. Pinckaers en G.R.B. van Peurseem en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 3 juli 2012 in aanwezigheid van de griffier.



Voor grosse aan:
Uitgegeven aan mr. T.G. Kleefman
advocaat, app. geint.
De griffier van het Gerechtshof
te s-Gravenhage