

beschikking

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Zaaknummer: 200.235.905/01

beschikking d.d. 27 november 2018

inzake

I-MOP GMBH,
gevestigd te Bensheim, Duitsland,
verzoekster,
hierna te noemen: I-MOP,
advocaat: mr. S.M. Wertwijn te Amsterdam,

tegen

→ de **BENELUX-ORGANISATIE VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM (MERKEN EN TEKENINGEN OF MODELLEN)** en haar orgaan het **BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**,
gevestigd te Den Haag,
verweerder,
hierna te noemen: het Bureau,
vertegenwoordigers ex art. 2.12 lid 2 Benelux-verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) (oud)¹: mrs. C.J.P. Janssen en P. Veeze.

De procedure

Bij op 16 maart 2018 bij het hof per fax ingekomen verzoekschrift met vier producties heeft I-MOP het hof verzocht het Bureau te bevelen het depot van het woordmerk i-mop in te schrijven, met veroordeling van het Bureau in de kosten van de procedure.

Het Bureau heeft het verzoek bestreden bij verweerschrift met 11 producties.

Het hof heeft op 6 september 2018 van I-MOP een vijfde productie ontvangen. Tegen het in het geding brengen van deze productie is geen bezwaar gemaakt. Het hof laat deze toe.

Nadat partijen waren opgeroepen voor de mondelinge behandeling van het verzoek op 20 september 2018, heeft I-MOP op 7 september 2018 aan het hof medegedeeld af te zien van de mondelinge behandeling, onder overlegging van een e-mailbericht van het Bureau d.d. 7 september 2018, waarin het Bureau instemt met het niet houden van de mondelinge behandeling (door het Bureau “pleidooi” genoemd). Hierop heeft de mondelinge behandeling geen doorgang gevonden.

¹ Zoals het BVIE luidde voor 1 juni 2018, welke tekst toepasselijk is in de onderhavige procedure.

Beoordeling van het verzoek

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

1.1. Op 6 maart 2013 heeft I-MOP, voorheen kennelijk Kenter GmbH geheten, een internationale merkaanvraag ingediend. Het Internationaal Bureau heeft hieraan het nummer 1181723 gegeven. De aanvraag is ingediend voor het gecombineerde woord/beeldmerk:

i-mop

(verder: het Teken) voor de volgende lijst van waren en diensten:

- CI 3: Cleaning preparations.
- CI 7: Cleaning machines and equipment (electrical); handheld mechanical tillage equipment, compact scrubber driers; machines for wet scrubbing, floor cleaning machines, sweepers; vacuum cleaners having a rotating floor brush, polishing machine, spray extraction device (cleaning machine), floor polishing machine, single disc machine, building cleaning-machines, hand sweeper (electric), staircase cleaning machine, cleaning machines and systems consisting of these, electric carpet cleaners, electric floor cleaning equipment, automatic cleaning machines, electric cleaning equipment, automatic polishing machines.
- CI 12: Transport trolleys for cleaning utensils and equipment.
- CI 21: Hand-operated cleaning implements, hand-held tillage equipment (hand-operated), sweepers (hand operated), hand- operated carpet cleaning equipment, hand operated floor cleaning equipment, hand- operated cleaning equipment, hand operated floor cleaning equipment.
- CI 37: Rental of cleaning machines.

1.2. Op 4 februari 2015 heeft I-MOP deze internationale aanvraag uitgebreid naar een aanvraag voor de Europese Unie.

1.3. De European Union Intellectual Property Office (EUIPO) heeft op 3 maart 2015 gedeeltelijk en op 9 oktober 2015 voor het overige de registratie van het Teken voorlopig geweigerd omdat het Teken beschrijvend is voor waren en diensten in de in 1.1. genoemde klassen en onderscheidend vermogen mist.

1.4. Vervolgens heeft I-MOP bij EUIPO een verzoek ingediend om de aanvraag om te zetten naar nationale aanvragen in onder meer de Benelux (depotdatum 6 maart 2013 en depotnummer 201554).

1.5. Na zijn voorlopige weigering, waartegen I-MOP bezwaar heeft gemaakt, heeft het Bureau op 16 januari 2018 aan de gemachtigde van I-MOP medegedeeld te hebben besloten de registratie van het Teken als merk definitief te weigeren. De reden van de weigering is, blijkens de reactie van het BBIE op het bezwaar d.d. 15 januari 2018, dat het Teken beschrijvend is voor de aangeduide waren en diensten en daardoor tevens ieder onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 2.11, lid 1, sub b en c BVIE.

Ontvankelijkheid

2. Het Bureau stelt zich op het standpunt dat I-MOP haar verzoekschrift te laat heeft ingediend, aangezien de beroepstermijn op 16 maart 2018 afliep en het hof bij brief van 25 april 2018 aan het Bureau heeft geschreven dat het verzoekschrift op 21 maart 2018 is binnengekomen. Uit het griffiedossier blijkt echter dat het verzoekschrift weliswaar op 21 maart 2018 per post bij het hof is binnengekomen, maar reeds per fax was binnengekomen op 16 maart 2016 om 20:57 uur. De mededeling van het hof aan het Bureau d.d. 25 april 2018 berust derhalve op een vergissing. I-MOP heeft het verzoekschrift tijdig ingediend en is ontvankelijk in haar vordering.

Inhoudelijke beoordeling

3. Ter onderbouwing van haar verzoek stelt I-MOP in haar verzoekschrift dat het Teken niet beschrijvend is voor de waren en diensten waarvoor het is gedeponeed. Zij stelt daartoe – beknopt weergegeven – het volgende:

- de letter “i” is niet beschrijvend voor de waren en diensten waarvoor het Teken is gedeponeed. Het Bureau onderbouwt niet dat het bestanddeel “i” door het in aanmerking komend publiek zal worden begrepen als een afkorting voor interactief of intelligent. Een dergelijke betekenis komt in (online) woordenboeken en encyclopedieën niet voor of is enkel één van de vele betekenissen. Het register van het Bureau bevat diverse inschrijvingen met het bestanddeel “i”;
- het overgrote (Nederlandstalige) deel van het publiek in de Benelux zal het bestanddeel “mop” niet zien als een aanduiding van de kenmerken van de betreffende waren en diensten, aangezien het woord “mop” niet (meer) de betekenis heeft die het Bureau eraan geeft;
- als het publiek bij het woord “mop” al zou denken aan een zwabber, dan is er inderdaad een link tussen een zwabber en schoonmaken, maar het bestanddeel kan niet worden gezien als aanduiding van de kenmerken van de betrokken waren in de klassen 3, 7, 12 en 21. Voor de diensten uit klasse 37 geldt dat van enige intelligente of interactieve dienst geen sprake kan zijn (verhuur van schoonmaak machines). Het verhuren van een schoonmaakmachine is bovendien een geheel andere activiteit dan een intelligent of interactief schoonmaakproduct;
- het merk i-mop is op naam van verzoekster zonder enig probleem ingeschreven in Duitsland, Frankrijk, Finland, Spanje, Italië, Zweden, Zwitserland, USA en Japan voor dezelfde waren en diensten.

4. Artikel 2.11 BVIE bepaalt:

- “1. Het Bureau weigert een merk in te schrijven indien naar zijn oordeel:
(...)
- b. het merk elk onderscheidend vermogen mist
- c. 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 de diensten; (...)”

5. Onder meer in zijn arresten van 4 mei 1999, ECLI:EU:C:1999:230 (inzake Chiemsee) en 12 februari 2004, ECLI:EU:C:2004:86 (inzake Postkantoor) heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie gewezen op het algemeen belang bij vrijhouding van tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd. Dergelijke tekens of benamingen

moeten door eenieder ongestoord kunnen worden gebruikt en niet op grond van hun inschrijving als merk aan een enkele onderneming worden voorbehouden. Daarbij is het niet noodzakelijk dat de tekens of benamingen waaruit het merk is samengesteld, op het moment van de inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk worden gebruikt voor de beschrijving van waren of diensten als die waarvoor de aanvraag is ingediend, of van de kenmerken van deze waren of deze diensten. Het is voldoende dat deze tekens en benamingen hiertoe kunnen dienen. De inschrijving van een woord als merk moet dan ook worden geweigerd, indien het in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt.

6. Het Teken bestaat uit de bestanddelen “i” en “mop”, met daartussen een streepje. Teneinde te beoordelen of een samengesteld teken als het onderhavige beschrijvend is, moet allereerst het beschrijvend karakter van de verschillende bestanddelen worden beoordeeld. Blijkens – onder meer – het hiervoor genoemde Postkantoor arrest is een merk bestaande uit een woord of een combinatie van woorden – hierna tezamen aan te duiden als het woord – waarvan elk bestanddeel beschrijvend is voor (kenmerken van) de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, zelf ook beschrijvend voor de (kenmerken van) deze waren of diensten in merkenrechtelijke zin, tenzij het woord merkbaar verschilt van de loutere som van zijn bestanddelen. Daarvoor moet het woord ofwel door een voor deze waren of diensten ongebruikelijke combinatie een indruk wekken die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van de door de bestanddelen gegeven aanwijzingen, zodat dit woord meer is dan de som der bestanddelen, ofwel moet het woord zijn gaan behoren tot het normale spraakgebruik en aldaar een eigen betekenis hebben gekregen, zodat het voortaan los staat van zijn bestanddelen. In dit laatste geval dient dan te worden onderzocht of het woord dat een eigen betekenis heeft gekregen, niet zelf beschrijvend is.

7. Verder geldt in het algemeen dat de beoordeling van het beschrijvend karakter en het onderscheidend vermogen van het Teken dient plaats te vinden enerzijds in relatie tot de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en anderzijds in relatie tot de perceptie ervan door het relevante publiek. Het hof neemt aan, mede gelet op de waren en diensten waarvoor het merk is gedeponeerd en de omstandigheid dat partijen niet hebben gesteld dat het gaat om een specifiek publiek, dat het gaat om het grote publiek. Het gaat daarbij om de perceptie van de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument.

8. Onder verwijzing naar de door hem overgelegde Wikipediapagina inzake “Internet related prefixes” en naar de door hem overgelegde resultaten van een Google zoekopdracht naar woorden met het voorvoegsel “i”, heeft het Bureau betoogd dat de letter “i” als voorvoegsel kan dienen, en in de praktijk ook dient, om aan te duiden dat hetgeen er op volgt “op een interactieve/intelligente wijze, via het internet etc. wordt gedaan”, althans “dat hetgeen er op volgt reeds langer bekend is maar nu wordt gedaan op een manier die dit makkelijker/lichter/eenvoudiger/beter maakt door gebruik te maken van allerlei elektronische middelen waardoor deze intelligent/interactief worden”. Hoewel I-MOP de gelegenheid had dit ter mondelinge behandeling te bestrijden, heeft zij deze gelegenheid voorbij laten gaan en de onderbouwde stellingen van het Bureau onbestreden gelaten. Het hof gaat dan ook uit van de juistheid van deze stelling. Dat de letter “i” zoals I-MOP betoogt ook andere betekenissen heeft dan intelligent/interactief of internet-gerelateerd, is niet relevant.

9. Het hof volgt I-MOP voorts niet in haar betoog dat als de betekenis “interactief” of “intelligent” moet worden toegekend aan het bestanddeel “i”, dit alleen kan gelden voor (elektronische) producten, waarbij sprake is van een onderlinge samenwerking (“actie-reactie, bijvoorbeeld een computerprogramma”), of waar sprake is van enige intelligentie door middel van programmering. Het Bureau wijst er terecht op dat alle denkbare waren in de betrokken klassen van elektronica kunnen worden voorzien, of dat deze aan het internet kunnen worden verbonden, dan wel op andere wijze door de consument als intelligent kunnen worden ervaren doordat zij bijvoorbeeld sneller het werk doen, zuiniger omgaan met water en/of schoonmaakmiddelen, zich aanpassen aan specifieke vloeren, of vuil opsporen. De letter “i” als voorvoegsel om aan te duiden dat hetgeen er op volgt – kort weergegeven – een intelligente/interactieve/internet-gerelateerde hoedanigheid heeft, kan dan ook beschrijvend zijn voor alle waren en diensten waarvoor I-MOP het Teken heeft gedeponeerd.

10. Ten aanzien van het bestanddeel “mop” wijst I-MOP er op dat de betekenis daarvan volgens het (online) Van Dale woordenboek is:

“mop (de; v(m); meervoud: moppen; verkleinwoord: mopje) 1 grappige anekdote (m.n. als verkleinwoord) 2 populair deuntje 3 vriendelijke aanspreekvorm van (kleine) meisjes”.

I-MOP betoogt dat het woord “mop” in de Nederlandse taal dus blijkbaar niet (meer) de betekenis heeft die het Bureau er aan geeft: “a cleaning device used for wiping floors or other surfaces”. Het overgrote (Nederlandstalige) deel van het publiek in de Benelux zal het bestanddeel “mop” volgens I-MOP dan ook niet zien als een aanduiding van de kenmerken van de betreffende waren en diensten. En als het publiek bij het woord “mop” al zou denken aan een zwabber, dan nog kan dit bestanddeel volgens I-MOP niet worden gezien als aanduiding van de kenmerken van de betreffende waren en diensten.

11. Het Bureau voert hier terecht tegen aan dat bij de beoordeling of een teken beschrijvend is, niet kan worden volstaan met een verwijzing naar de in een woordenboek gegeven betekenis en dat eveneens moet worden gekeken naar de economische realiteit. Het Bureau heeft met stukken onderbouwd gesteld dat binnen het Nederlandse taalgebied het woord “mop” door verkopers van zwabbers wordt gebruikt om hun waren aan te duiden en dat deze verkopers er kennelijk van uit gaan dat het Nederlandstalig publiek begrijpt dat daarmee een zwabber wordt bedoeld, dat Wikipedia vermeldt dat het woord “mop” onder meer kan verwijzen naar een zwabber, en dat een zoekopdracht op Google ook vele hits oplevert voor de term “moppen vloer” in de zin van schoonmaken met behulp van een mop/zwabber. Ook op deze onderbouwing heeft I-MOP, hoewel zij daartoe de gelegenheid had, niet gereageerd. Het hof concludeert dat uit de door het Bureau overgelegde stukken genoegzaam blijkt dat het woord “mop” in het Nederlandse taalgebruik onder meer de betekenis “zwabber” heeft. Daarmee kan het woord “mop” de hoedanigheid van de waren beschrijven (zwabbers/zwabbermachines) of de bestemming van de waren en diensten (schoonmaakmiddelen, trolleys of overige schoonmaakartikelen bestemd voor zwabbers/zwabbermachines, dan wel verhuur van zwabbers/zwabbermachines). Dat leidt tot de conclusie dat het bestanddeel “mop” binnen het Nederlandse taalgebied van de Benelux beschrijvend is of kan zijn voor de waren en diensten waarvoor I-MOP het Teken heeft gedeponeerd.

12. De combinatie van het woord “mop” met het voorvoegsel “i” en het tussenstreepje verschilt niet merkbaar van de som van de bestanddelen “i” en “mop”. Er is, gelet op het

door het Bureau aangetoonde veelvuldige gebruik van het voorvoegsel “i”, geen sprake van een taalkundige vondst of een ongebruikelijke wending. De samenstelling is op de gebruikelijke wijze volgens normale taalregels gevormd. Het Teken zal door het relevante publiek worden opgevat als een interactieve/intelligente of internet-gerelateerde zwabber. Daarmee beschrijft het teken de hoedanigheid of bestemming van waren en diensten met betrekking tot schoonmaakartikelen en daaraan gerelateerde waren en diensten. Aldus is het Teken binnen het Nederlandse taalgebied van de Benelux uitsluitend beschrijvend voor die waren en diensten.

13. Of het Teken voor sommige waren en diensten in de klassen waarop het depot ziet niet beschrijvend is, zoals I-MOP stelt, kan in het midden blijven. De bevoegdheid van het hof bestaat uit het toetsen van de juistheid van de beslissing van het Bureau tot weigering van de inschrijving van het depot zoals dat aan het Bureau werd voorgelegd en zoals dit eventueel na een kennisgeving door het Bureau van zijn voornemen de inschrijving geheel of gedeeltelijk te weigeren door de deposant is aangepast. I-MOP heeft het Bureau niet verzocht de inschrijving van het merk I-MOP te beperken tot de thans door haar genoemde waren en diensten waarvoor volgens haar het Teken niet beschrijvend is. Het hof mag dan ook geen wijziging aanbrengen in de door I-MOP opgegeven lijst van waren en diensten door daaruit bepaalde waren en diensten te schrappen. Het hof is evenmin bevoegd een bevel tot inschrijving te geven dat anderszins beperkingen inhoudt ten opzichte van het door het Bureau beoordeelde en vervolgens geweigerde depot (vergelijk Benelux Gerechtshof 29 juni 2006, ECLI:NL:XX:2006:AY6812, inzake Europolis). Ten overvloede overweegt het hof dat het met het Bureau van oordeel is dat het teken onderscheidend vermogen mist voor alle waren en diensten waarvoor het is gedeponeerd, nu deze alle betrekking hebben op schoonmaakartikelen of daaraan gerelateerde waren en diensten en het woord i-mop een kenmerk van die waren of diensten kan beschrijven.

14. Het beschrijvend karakter in het Nederlandstalige deel van de Benelux is voldoende om aan inschrijving van een teken als merk in de weg te staan, behoudens voor zover een aanzienlijk deel van het publiek in het betrokken taalgebied dat teken als merk is gaan opvatten als gevolg van inburgering (HvJEU 7 september 2006, ECLI:EU:C:2006:530, inzake Europolis). Dat het Teken als merk zou zijn ingeburgerd is echter niet gesteld of gebleken.

15. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat het Teken louter beschrijvend is voor de waren en diensten waarvoor het is aangevraagd en – mitsdien – voor de betrokken waren en diensten elk onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 2.11, lid 1, sub b en c, BVIE.

16. Het argument van I-MOP dat het Teken in andere landen wel zonder problemen is ingeschreven, kan aan het voorgaande niet afdoen, reeds omdat het Bureau een zelfstandige beoordeling dient te maken en er geen (bijzondere) redenen zijn op die uitspraken in dit geval in te gaan.

17. Gelet op het voorgaande heeft het Bureau terecht de inschrijving van het Teken als merk geweigerd. Het verzoek van I-MOP zal worden afgewezen. I-MOP zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de procedure.

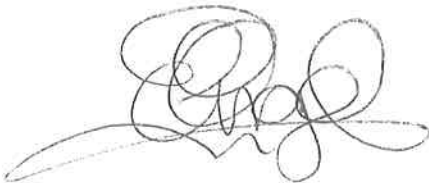
Beslissing

Het hof:

wijst het verzoek af;

veroordeelt I-MOP in de kosten van het beroep, tot op heden aan de zijde van Het Bureau begroot op € 726,00 aan verschotten en € 1.074,00 aan salaris voor de vertegenwoordiger(s) van het Bureau.

Deze beschikking is gegeven door mrs. J.I. de Vreese-Rood, A.D. Kiers-Becking en C.J.J.C. van Nispen; zij is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 27 november 2018, in aanwezigheid van de griffier.



Voor grasse aan:
Uitgelezen aan: ~~nr.~~ BBIE
~~Advocaat van het gevent.~~
De Griffier van het Gerechtshof
te Den Haag

