

beschikking

GERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE

Sector handel

Zaaknummer : 105.007.848/01
Rekestnummer (oud) : R98/474

beschikking van de vijfde civiele kamer d.d. 26 mei 2009

inzake

BOVEMIJ VERZEKERINGEN N.V.,
voorheen genaamd: B.V. Bovemij Holding,
gevestigd te Nijmegen,
verzoekster,
hierna te noemen: Bovemij,
advocaat: mr. L. M. Bruins te 's-Gravenhage,

tegen

**DE BENELUX-ORGANISATIE VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM EN
HAAR ORGAAN HET BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE
EIGENDOM,**
voorheen genaamd: het Benelux-Merkenbureau,
gevestigd te 's-Gravenhage,
verweerder,
hierna te noemen: het Bureau,
advocaat: mr. C.J.J.C. van Nispen te 's-Gravenhage.

Het geding

Bij beschikking van 27 januari 2005, waarnaar hier wordt verwezen, heeft het hof prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen en het Benelux Gerechtshof. Verder heeft het hof iedere verdere beslissing aangehouden en de procedure geschorst.

Nadat het Benelux Gerechtshof bij arresten van 29 juni 2006 en 28 juni 2007 en het Hof van Justitie EG bij arrest van 7 september 2006 uitspraak hadden gedaan, heeft bij dit hof op 10 november 2008 opnieuw een mondelinge behandeling van het verzoek plaatsgevonden. Partijen hebben bij die gelegenheid hun standpunten doen toelichten, Bovemij door mr. E.M. Matsers, advocaat te Rosmalen, en het Bureau door haar advocaat. Beide partijen hebben pleitnotities overgelegd.

Beoordeling van het hoger beroep

1. Overgenomen wordt hetgeen het hof heeft overwogen in zijn beschikkingen van 9 december 2004 en 27 januari 2005.

2. Op grond van artikel 3, lid 3, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van 21 december 1988 van de Raad betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten, PbEG 1989 L 40/1 (hierna: de richtlijn) wordt de inschrijving van een merk niet geweigerd indien het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de aanvraag om inschrijving onderscheidend vermogen heeft verkregen.

3. In zijn arrest van 4 mei 1999 heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (in de zaken C-108/97 en C-109/97, Windsurfing Chiemsee, NJ 2000, 269, IER 1999, 30) het volgende beslist:

“Het door gebruik verkregen onderscheidend vermogen van het merk betekent, dat het merk zich leent om de waar waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, als van een bepaalde onderneming afkomstig te identificeren en dus om deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden.”

Voorts heeft het Hof van Justitie in het voornoemde arrest bepaald dat de betrokken kringen, althans een aanzienlijk deel daarvan, de waar op basis van het teken als van een bepaalde onderneming afkomstig moeten kunnen identificeren.

4. Bij de beantwoording van de in deze zaak gestelde prejudiciële vragen heeft het Hof van Justitie in zijn arrest van 7 september 2006 (zaak C-108/05, Bovemij Verzekeringen N.V., NJ 2007, 238, IER 2006, 92) nader aangegeven welk grondgebied in aanmerking dient te worden genomen bij de toepassing van deze maatstaf, indien het teken waarvoor inschrijving wordt verzocht onderscheidend vermogen mist in slechts een gedeelte van het Benelux-gebied. Het Hof van Justitie heeft dienaangaande het volgende overwogen:

“23. Bijgevolg moet op de eerste twee vragen worden geantwoord, dat artikel 3, lid 3, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat de inschrijving van een merk enkel toelaatbaar is op grond van deze bepaling indien wordt aangetoond dat dit merk door het gebruik ervan onderscheidend vermogen heeft verkregen in het gehele grondgebied van een lidstaat of, in het geval van de Benelux, in het gehele gedeelte van het Beneluxgebied waar een weigeringsgrond bestaat.”

en:

“28. Bijgevolg moet op de derde vraag worden geantwoord, dat wanneer bij een uit een of meer woorden van een officiële taal van een lidstaat of van de Benelux bestaand merk de weigeringsgrond slechts bestaat in een van de taalgebieden van een lidstaat of, in het geval van de Benelux, slechts in één taalgebied van de Benelux, moet komen vast te staan dat het merk door het gebruik onderscheidend vermogen heeft verworven in dit gehele taalgebied. Voor het aldus gedefinieerde taalgebied moet worden beoordeeld of de betrokken kringen, althans een aanzienlijk deel ervan, de betrokken waar of dienst op basis van het merk als van een bepaalde onderneming afkomstig identificeren”.

Voorts heeft het Benelux Gerechtshof in zijn arrest van 28 juni 2007 (zaak nr. A 2005/1, IER 2007, 86) bepaald dat niet is vereist dat ook de vertaling van het teken in de andere in de Benelux gesproken officiële talen in de gebieden waar deze talen gesproken worden, door het in aanmerking komende publiek als merk wordt opgevat.

5. In het licht van het voorgaande kan het beroep van Bovemij op inburgering alleen slagen indien Bovemij kan aantonen dat het teken EUROPOLIS vóór de datum van het depot/de aanvraag om inschrijving (28 mei 1997) in het gehele gedeelte van het Beneluxgebied waar een weigeringsgrond bestaat, te weten in Nederland en het Nederlandstalige deel van België, is ingeburgerd. Aangaande het overleggen van nader bewijsmateriaal met betrekking tot een in de inschrijvingsprocedure naar voren gebrachte grondslag (inburgering) heeft het Benelux-Gerechtshof beslist dat in een verzoekschriftprocedure ingevolge artikel 6ter BMW (thans: artikel 2.12 BVIE) ook nieuwe feitelijke gegevens kunnen worden overgelegd (dus gegevens die niet reeds in de inschrijvingsprocedure/bezwaarfase aan het Bureau zijn toegezonden (zie BenGH 29 juni 2006, zaak nr. A 2005/1).

6. Bovemij stelt dat zij door middel van de aan het hof toegezonden producties heeft aangetoond dat het teken in het Nederlandstalige deel van de Benelux, zijnde Nederland met een uitstraling naar het grensgebied in België (zie punt 4 pleitnotitie Bovemij d.d. 10 november 2008), door een aanzienlijk deel van het in aanmerking komende publiek als merk wordt opgevat en daardoor onderscheidend vermogen heeft verkregen. Derhalve dient de vraag te worden beantwoord of met het gestelde gebruik in Nederland en de uitstraling naar het grensgebied in België is voldaan aan de eis dat in het gehele Nederlandse taalgebied van de Benelux de betrokken kringen, althans een aanzienlijk deel ervan, de betrokken waar of dienst op basis van het merk als van een bepaalde onderneming afkomstig identificeren.

7. Uit de hiervoor geciteerde overwegingen uit het voornoemde arrest van het Hof van Justitie van 7 september 2006 volgt dat de inschrijving van een merk op grond van artikel 3, lid 3 van de richtlijn enkel toelaatbaar is indien wordt aangetoond dat dit merk door het gebruik ervan onderscheidend vermogen heeft verkregen in het gehele grondgebied van een lidstaat of, in het geval van de Benelux, *in het gehele gedeelte van het Beneluxgebied waar een weigeringsgrond bestaat*. Hoewel niet valt uit te sluiten dat inburgering in één (aanzienlijk) gedeelte van het Beneluxgebied, in welk gedeelte zich een aanzienlijk deel van de betrokken kringen bevindt (zoals Nederland), voldoende moet worden geacht, hoeft deze vraag thans niet te worden beantwoord aangezien het hof van oordeel is dat het teken EUROPOLIS geen onderscheidend vermogen heeft gekregen door gebruik in het Nederlandstalige gedeelte van het Beneluxgebied.

8. Het hof overweegt daaromtrent het volgende. Het teken Europolis (nummer 894315) is gedeponerd op 28 mei 1997. In het arrest van het Hof van Justitie van 4 mei 1999, (Chiemsee) heeft het Hof van Justitie overwogen dat bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het merk (teken) waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, (ook) rekening kan worden gehouden met het marktaandeel van het merk (teken), de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van dit merk, de hoogte van de reclamekosten van de onderneming voor het merk en het percentage van de betrokken kringen dat de waar op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert. In zijn arrest van 20 december 1996 (zaak nr. A 95/2, rov. 14, Europabank, NJ 1997, 313) heeft het Benelux-Gerechtshof overwogen "*dat (...) uitgangspunt moet zijn dat het enkele gebruik van een handelsnaam door een dienstverlenende onderneming bij het verlenen of aanbieden van diensten niet tevens gebruik van een aan die handelsnaam gelijkkluidend dienstmerk of een daarmee overeenstemmend teken oplevert; dat dit echter anders kan zijn en van zodanig gebruik wél sprake is, indien de handelsnaam in feite zodanig wordt gebruikt dat het publiek dit gebruik zal opvatten als een gebruik van een teken waarmee de aangeboden of verleende diensten van die van andere worden onderscheiden.*"

9. In dit geval heeft Bovemij een groot aantal stukken overgelegd, waarin het teken Europolis wordt gebezigd. Uit de stukken volgt dat aanvankelijk Bovema Verzekeringen N.V. (voorheen genaamd Bovema Holding B.V.)/Bovag een verzekering onder de naam Europolis introduceerde en dat in augustus 1989 Europolis B.V., een dochteronderneming van Bovemij, werd opgericht om het Europolis-concept uit te bouwen. Vanaf de oprichting van Europolis B.V. komt het teken Europolis in stukken veelal tezamen met de aanduiding Europolis B.V. (dan wel een andere omschrijving van deze onderneming) voor. Zo bevinden zich onder de stukken vele brochures (producties 9-14, 16, 20, 23, 27, 28 en 30) betreffende verzekeringen, waarop naast het teken Europolis de aanduiding Europolis B.V. is vermeld, welke laatstgenoemde aanduiding duidt op handelsnaamgebruik. In advertenties (producties 32 en 33) wordt gesproken over Europolis B.V. en "Europolis. De gloednieuwe verzekeringsdochter van Bovemij". In verschillende artikelen (producties 34, 38, 39) wordt Europolis tevens gebruikt als handelsnaam ("Europolis, een volle dochter van BOVAG" en "zoals Europolis die nu op de markt brengt"). Uit de meeste brochures blijkt niet - behoudens producties 23, 24 en 27 - in welk jaar zij zijn verspreid. Voorts zijn er losse bladzijden uit brochures overgelegd waarop het teken Europolis voorkomt, maar waaraan geen betekenis kan worden gehecht, nu deze onvolledig zijn.

Verder zijn onder meer overgelegd een sponsorovereenkomst met Ruud de Graaf Muziek Producties B.V. (producties 81) waarin Bovemij wordt aangeduid als "Bovemij Holding B.V. /Europolis", een brief en factuur van 17 mei 1994 (producties 69, 68), geadresseerd aan Bovemij/Europolis, en een factuur (productie 73), gericht tot Europolis.

Bovemij heeft niet aangetoond - noch door middel van een onderzoek noch anderszins - dat het gebruik van het teken Europolis door een aanzienlijk deel van het in aanmerking komende publiek in het gehele Nederlandstalige gebied van de Benelux wordt opgevat als teken bestemd ter onderscheiding van diensten als afkomstig van één bepaalde onderneming (en dus niet louter als handelsnaam).

De artikelen en foto's betreffende enige door Bovemij gesponsorde evenementen in de wielersport en de autosport zijn op zichzelf niet voldoende om inburgering aan te nemen. Ook de toename van het aantal verkochte verzekeringen in de periode van 1990 tot 1997 (met name in 1995) draagt daartoe onvoldoende bij, nu niet blijkt dat deze diensten zijn verleend met gebruikmaking van Europolis als merk en nu onvoldoende inzicht wordt gegeven in de desbetreffende verzekeringsmarkt(en).

De slotsom moet zijn dat Bovemij de door haar gestelde inburgering onvoldoende heeft aangetoond.

10. Gelet op het voorgaande komt het verzoek van Bovemij niet voor toewijzing in aanmerking.

11. Bovemij zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van deze procedure

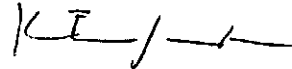
Beslissing

Het hof:

- wijst het verzoek van Bovemij af;

- verwijst Bovemij in de kosten van de procedure en begroot deze tot op deze uitspraak aan de zijde van het Bureau op € 2.712, -.

Deze beschikking is gegeven door mrs. J.C. Fasseur-van Santen, A.D. Kiers-Becking en C.J. Verduyn, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 26 mei 2009, in aanwezigheid van de griffier.



Voor afschrift,
De Griffier van het Gerechtshof
te 's-Gravenhage

