



Leeway B.V.
James Wattstraat 100
1097 DM Amsterdam
Nederland

Datum: 29 oktober 2024
Uw kenmerk: MHTM3823BX00
Ons kenmerk: CANC/3000621/FV
Dossier: DESKTOP TAXATIE
(1490710)

Contactpersoon: François Veneri
Telefoon: +31 (0)70 349 11 97

**Vermeld in uw antwoord
datum, dossier en
kenmerk**

Betreft: Beslissing

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij sturen wij u de beslissing in bovenvermelde zaak.

Binnen twee maanden nadat over de doorhaling uitspraak is gedaan kunt u zich bij verzoekschrift wenden tot het Benelux-Gerechtshof, teneinde een bevel tot vernietiging of herziening van de beslissing van het Bureau te verkrijgen (artikel 1.15 bis BVIE).

Voor de goede orde merken wij op dat een doorhalingsprocedure uitsluitend de partijen aangaat en dat het Bureau dus op geen enkele wijze betrokken is in een eventueel beroep tegen deze beslissing. Wel is het van het grootste belang het Bureau te informeren over het instellen van een beroep en de uitkomst daarvan. Dit is essentieel om de instandhouding van de registergegevens te waarborgen.

Overeenkomstig het uitvoeringsreglement wordt deze kennisgeving ook aan de wederpartij gericht.

Wij vertrouwen erop u met deze inlichtingen van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groet,

François Veneri
Examiner

Nederland
ABN AMRO
IBAN NL62ABNA0240035700
BIC ABNANL2A

België
BNP Paribas Fortis
IBAN BE 14 0014 3183 0538
BIC GEBABF33

Luxemburg
BGL BNP Paribas
LU 50 0030 0855 7430 0000
BIC BGLULS33

Postbus 91404
NL-2500 RF Den Haag
t +31 70 349 11 11
www.boip.nl

BOIP



Benelux-Bureau voor de
**Intellectuele
Eigendom**

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
DOORHALINGSBESLISSING
N° 3000621
29 oktober 2024

Verzoeker: **Vereniging VBO**
Gildeweg 13
2632 BD Nootdorp
Nederland

Gemachtigde: **J.O. van der Ploeg**
Gildeweg 13
2632 BD Nootdorp
Nederland

tegen

Verweerder: **Calcasa B.V.**
Koornmarkt 41
2611 EB Delft
Nederland

Gemachtigde: **Leeway B.V.**
James Wattstraat 100
1097 DM Amsterdam
Nederland

Betwiste merk: **Benelux inschrijving 1490710**

DESKTOP TAXATIE

SAMENVATTING

Het Bureau komt in deze zaak tot de conclusie dat de vordering tot doorhaling van het betwiste merk wordt afgewezen. Op basis van de door verzoeker ingenomen stellingen en ingediende stukken kan niet worden geconcludeerd dat DESKTOP TAXATIE op het moment dat het betwiste merk werd aangevraagd door het relevante publiek werd opgevat als 'taxatie op afstand'. Verzoeker heeft derhalve onvoldoende aangetoond dat het bestreden merk op het moment van aanvraag een beschrijvende, dan wel niet onderscheidende aanduiding was.

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 10 oktober 2023 diende verzoeker overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, sub a van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: "BVIE") een vordering tot nietigverklaring in tegen het betwiste merk. De ingeroepen gronden zijn de volgende:

- Het betwiste merk mist elk onderscheidend vermogen (artikel 2.2bis, lid 1, sub b BVIE);
- Het betwiste merk is beschrijvend (artikel 2.2bis, lid 1, sub c BVIE);
- De aanvraag van het bestreden merk is te kwader trouw ingediend (artikel 2.2bis, lid 2 BVIE).

2. De vordering is gericht tegen de Benelux spoedinschrijving 1490710 van het woordmerk DESKTOP TAXATIE ingediend op 19 september 2023 voor waren in klasse 9 en diensten in klasse 36 en 42. De datum van de spoedinschrijving was 20 september 2023.

3. De vordering tot nietigverklaring is gericht tegen alle waren en diensten waarvoor het betwiste merk is ingeschreven, te weten:

Klasse 9 Software; downloadbare software in de vorm van mobiele applicaties; software voor geautomatiseerde waardebeoordeling van onroerende goederen.

Klasse 36 Financiële zaken; Taxatie van onroerend goed; Financiële taxatiediensten.

Klasse 42 Automatiseringsdiensten; computerprogrammering; ontwerpen en ontwikkelen van software voor geautomatiseerde waardebeoordeling van onroerende goederen; software als een dienst (SaaS) op het gebied van het gebied van geautomatiseerde waardebeoordeling van onroerende goederen; advisering inzake voornoemde diensten.

4. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

5. Het verzoek tot doorhaling is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 1 februari 2024. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het UR. De administratieve fase is afgerond op 4 april 2024.

II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN

A. Argumenten van verzoeker

6. Verzoeker betoogt dat het bestreden merk beschrijvend en niet onderscheidend is en verwijst ter onderbouwing van dit argument naar een uitspraak van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam van 13 september 2023. Deze uitspraak is als bijlage bij de argumenten ingediend.

7. Volgens verzoeker heeft de rechter geoordeeld dat het woord 'desktoptaxatie' beschrijvend is en geen onderscheidend vermogen heeft. Verzoeker geeft aan dat de richtsnoeren van de European Banking Authority (EBA) van 29 mei 2020 een zogenoemde desktop valuation mogelijk maken. Daarnaast heeft het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) per 1 juli 2021 de 'bureauwaardering' in haar regelgeving opgenomen, aldus verzoeker.

8. Volgens verzoeker heeft de rechter geoordeeld dat desktoptaxatie een generieke en gebruikelijke term is voor de aangeboden dienst, te weten een taxatie op afstand, dan wel vanachter een bureau. Volgens verzoeker wordt deze term ook op deze wijze omschreven op de webpagina Wikipedia, in vakliteratuur, in het rapport van de EBA dat spreekt over desktopvaluation, alsmede in de tuchtrechtspraak van het NRVT. Ook op de website van Independer wordt gesproken over een desktoptaxatie als het gaat om een taxatie op afstand, aldus verzoeker.

9. Verzoeker geeft aan dat verweerder een beschrijvend woord niet kan monopoliseren. Daarbij merkt verzoeker op dat verweerder nog weinig concurrentie ondervindt, maar dit komt door het feit dat de methode desktoptaxatie nog niet lang wordt gebruikt, aldus verzoeker.

B. Argumenten verweerder

10. Verweerder licht toe dat Calcasa een onafhankelijk technologiebedrijf is, gespecialiseerd in de geautomatiseerde waardering van onroerend goed. Een van de belangrijkste producten van Calcasa is de Desktop Taxatie, een hybride taxatieproduct. Verweerder voert het merk DESKTOP TAXATIE al sinds 2021 en heeft met haar product Desktop Taxatie een marktaandeel van 99%.

11. Verzoeker, Vereniging VBO (VBO), is een vereniging van makelaars en taxateurs. Volgens verweerder biedt VBO een concurrerend hybride taxatieproduct aan genaamd: de Bureauwaardering.

12. Verweerder merkt op dat verzoeker een brief heeft ingediend waarin naar de, bij de brief gevoegde, uitspraak van de Rechtbank Amsterdam wordt verwezen. Die uitspraak betreft echter een voorlopig oordeel in kort geding en tegen dit oordeel is verweerder in hoger beroep gegaan. Volgens verweerder is het vonnis niet alleen onjuist, maar heeft het dus ook nog geen kracht van gewijsde. Bovendien zal zelfs na een arrest van het Gerechtshof Amsterdam de geldigheid van het bestreden merk onaangetast blijven aangezien het een kort geding procedure betreft waarin het Gerechtshof ook slechts een voorlopig oordeel kan geven.

13. Daarnaast is volgens verweerder niet de kort geding rechter, maar het Bureau de aangewezen instantie om te beoordelen of een merk aan de absolute gronden voor merkinschrijving voldoet. Verweerder betoogt hierbij dat het bestreden merk door het Bureau is ingeschreven en dus kennelijk voldoende onderscheidend vermogen heeft voor de onderhavige waren en diensten. Verweerder ziet niet in waarom het Bureau deze beslissing zou moeten herzien.

14. Verweerder betwist dat 'desktoptaxatie' een gebruikelijke term zou zijn voor een taxatie op afstand. Volgens verweerder is de generieke term voor de betreffende waren en diensten 'hybride taxatie' of 'taxatie op afstand'. De combinatie DESKTOP TAXATIE is echter een product en een merk van verweerder. Verweerder verwijst hierbij naar verschillende documenten ter onderbouwing. Het onderscheid tussen de verschillende (hybride) taxatieproducten wordt onder andere helder uiteengezet op de website van de onafhankelijke organisatie Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en de Nederlandse Autoriteit Consument en Markt. Ook de Nederlandse Consumentenbond gebruikt op haar website de generieke term 'hybride taxatie'. Deze bronnen tonen volgens verweerder aan dat de term 'hybride taxatie' de gebruikelijke term is voor een taxatie op afstand.
15. De stelling dat 'desktoptaxatie' een generieke term zou zijn wordt gebaseerd op de uitspraak van de Voorzieningenrechter, aldus verweerder. Verzoeker verwijst in zijn brief ook naar een Wikipediapagina, een website van vergelijkingsite Independer, 'vakliteratuur', het Engelstalige rapport van de European Banking Authority (EBA) en tuchtrechtspraak van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT). Verweerder betoogt echter dat hij diverse partijen die het woordmerk DESKTOP TAXATIE verkeerd gebruiken heeft aangeschreven. De website van Independer is inmiddels aangepast, zodat het voor consumenten duidelijk is dat 'hybride taxaties' of 'taxaties op afstand' de gangbare generieke termen zijn. Dit geldt eveneens voor de door verzoeker aangehaalde Wikipedia-pagina over het begrip 'taxatie'. Ter onderbouwing van deze stellingen verwijst verweerder naar screenprints van de betreffende websites.
16. Verzoeker betoogt ook dat uit 'vakliteratuur' zou blijken dat desktoptaxatie een generieke term betreft, echter het is onduidelijk op welke vakliteratuur verzoeker zich baseert, aldus verweerder. Voor zover verzoeker verwijst naar de vakliteratuur uit de uitspraak van de Voorzieningenrechter, geldt dat het oordeel van de rechter is gebaseerd op één pagina uit het inmiddels ruim tien jaar oude Vastgoed Handboek uit 2013. In dit boek is het woord 'desktoptaxatie' opgenomen in de context van 'hertaxaties'. Echter deze vorm van taxeren uit het 2013-handboek betreft een andere situatie en heeft niets te maken met het merk DESKTOP TAXATIE, aldus verweerder.
17. Het gebruik van de term 'een desktoptaxatie' in de tuchtrechtspraak van het NRVT kan niet worden opgevat als gebruik van een generieke term, aldus verweerder. In deze uitspraak gaat het volgens verweerder duidelijk om het product Desktop Taxatie en betreft het geen generieke aanduiding.
18. Ten aanzien van het EBA-rapport geldt dat het Engelse rapport slechts spreekt van 'desktop valuation'. Deze term is in de officiële Nederlandse versie van het rapport vertaald als 'taxatie op afstand'. De term 'desktop valuation' is in het Nederlands ook geen bekende term, laat staan een generieke naam. De termen 'desktoptaxatie' of 'desktop valuation' komen in de Nederlandse vertaling van de EBA-richtsnoeren dan ook niet voor. Dit betekent dat ook uit deze bron niet kan worden afgeleid dat het merk DESKTOP TAXATIE een generiek karakter zou hebben, aldus verweerder.
19. Tot slot betoogt verweerder dat, mocht het Bureau het oordeel ten aanzien van het initiële onderscheidend vermogen willen herzien, de aanduiding DESKTOP TAXATIE is ingeburgerd in Nederland. Verweerder verwijst in dit kader naar het marktaandeel van het product DESKTOP TAXATIE en betoogt dat alle grote banken en geldverstrekkers enkel het hybride taxatieproduct onder het merk DESKTOP TAXATIE van verweerder accepteren.
20. Verweerder verzoekt het Bureau tenslotte de vordering tot nietigverklaring van het merk volledig af te wijzen en verzoeker te verwijzen in de (vaste) kosten.

III. BESLISSING

A.1 Juridisch kader - algemeen

21. Ingevolge artikel 2.30bis, lid 1, sub a BVIE kan bij het Bureau een vordering tot nietigverklaring worden ingesteld op basis van de in artikel 2.2bis BVIE bedoelde absolute nietigheidsgronden.

22. Uit de rechtspraak blijkt dat de relevante datum voor het onderzoek in het kader van een vordering tot nietigverklaring ingevolge artikel 2.30bis, lid 1, sub a BVIE, wanneer deze is gebaseerd op de in artikel 2.2bis BVIE bedoelde gronden, de datum van aanvraag tot inschrijving is.¹ In deze zaak is dus 19 september 2023 de relevante datum voor de ingeroepen absolute nietigheidsgronden.

23. Van belang is verder dat in het geval van een vordering tot nietigverklaring gebaseerd op absolute nietigheidsgronden als bedoeld in artikel 2.2bis, lid 1, sub b en c BVIE uitgangspunt is dat het betwiste merk een vermoeden van geldigheid geniet. Het aan de verzoeker om concrete elementen aan te voeren die de geldigheid in twijfel trekken.²

A.2 Gebrek aan onderscheidend vermogen en/of beschrijvend?

24. Op grond van artikel 2.2bis, lid 1, sub b BVIE worden merken die elk onderscheidend vermogen missen, niet ingeschreven of kunnen zij, indien ingeschreven, nietig worden verklaard. Dergelijke merken worden geacht niet geschikt te zijn de wezenlijke functie van een merk te vervullen, te weten het identificeren van de commerciële herkomst van de betrokken waren of diensten als afkomstig van een bepaalde onderneming, zodat de consument deze kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst.³

25. Het is vaste rechtspraak van het Europese Hof van Justitie (hierna: HvJEU) dat het gebrek aan onderscheidend vermogen van een teken niet louter kan worden vastgesteld op basis van de constatering dat het niet ongebruikelijk of opvallend lijkt. De inschrijving van een teken als merk is immers niet afhankelijk van de vaststelling van een bepaald niveau van taalkundige of kunstzinnige creativiteit of verbeelding van de houder van het merk. Het volstaat dat het merk het relevante publiek in staat stelt de oorsprong van de beschermde waren of diensten te herkennen en te onderscheiden van die van andere ondernemingen.⁴

26. Op grond van artikel 2.2bis, lid 1, sub c BVIE worden merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of tijdstip van vervaardiging van de waren of van verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten, niet ingeschreven of kunnen zij, indien ingeschreven, nietig worden verklaard.

27. Volgens vaste rechtspraak van het HvJEU wordt met deze laatste bepaling een doel van algemeen belang nagestreefd, inhoudend dat dergelijke beschrijvende tekens of benamingen door eenieder vrij

¹ Zie naar analogie HvJEU 23 april 2010, C-332/09 P, ECLI:EU:C:2010:225 (Flugbörse).

² Zie naar analogie: Gerecht EU 19 oktober 2022, T-486/20, ECLI:EU:T:2022:642, punt 76 (Swisse).

³ HvJEU 21 oktober 2004, C-64/02 P, ECLI:EU:C:2004:645, punt 33 (DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT); HvJEU 15 september 2005, C-37/03 P, ECLI:EU:C:2005:547, punt 60 (BioID); HvJEU 8 mei 2008, C-304/06 P, ECLI:EU:C:2008:261, punt 56 (EUROHYPO).

⁴ HvJEU 16 september 2004, C-329/02 P, ECLI:EU:C:2004:532, punt 42 (SAT.2).

moeten kunnen worden gebruikt. De bepaling belet derhalve dat die tekens of benamingen op grond van hun inschrijving als merk aan een enkele onderneming worden voorbehouden.⁵

28. Voor tekens die zijn samengesteld uit beschrijvende bestanddelen geldt dat het geheel in principe ook beschrijvend wordt geacht. Dat is alleen anders indien er door de samentrekking een geheel ontstaat dat meer is dan de loutere som der delen. Het HvJEU denkt daarbij aan een derde betekenis of een verrassende wending in syntactische of semantische zin.⁶

29. Het onderscheidend vermogen en beschrijvend karakter van een merk moet enerzijds worden beoordeeld in relatie tot de waren of diensten en anderzijds in relatie tot de perceptie ervan door het relevante publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van die waren of diensten.⁷ De totaalindruk van het teken is bepalend.

30. Het Bureau gaat er vanuit dat het relevante publiek van de betrokken waren en diensten in de klassen 9, 36 en 42 in dit geval bestaat uit professionele gebruikers alsmede de gewone particuliere consument. In het voorliggend geval gaat het Bureau uit van een verhoogd aandachtsniveau van het relevante publiek, nu het gaat om financiële diensten en de waardering van onroerend goed. Dit is voor de meeste mensen geen dagelijkse bezigheid.

Is DESKTOP TAXATIE een generieke aanduiding?

31. Verzoeker voert aan dat DESKTOP TAXATIE een generieke aanduiding is en daardoor geen onderscheidend vermogen heeft. Het zou gaan om de beschrijving van een taxatie op afstand.

32. Verzoeker verwijst ter onderbouwing van zijn standpunt naar een voorlopig oordeel van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam. Het Bureau is echter niet gebonden aan een dergelijke uitspraak in kort geding, waarbij het bovendien gaat om een voorlopig oordeel waartegen beroep is ingesteld. Het Bureau dient een zelfstandige beslissing te nemen op basis van de in de Benelux geldende wetgeving en rechtspraak.

33. Naar het oordeel van het Bureau kan op basis van de door verzoeker ingenomen stellingen en ingediende stukken niet worden geconcludeerd dat DESKTOP TAXATIE op het moment dat het betwiste merk werd aangevraagd door het relevante publiek werd opgevat als 'taxatie op afstand'. Daarbij merkt het Bureau op dat DESKTOP ook niet de betekenis 'op afstand' heeft, maar een computerterm is voor bureaublad.⁸

34. De voorbeelden waarnaar verzoeker verwijst (zie punten 7 en 8), en die ten grondslag lagen aan het oordeel van de Voorzieningenrechter, zijn door verweerder gemotiveerd betwist en verweerder heeft ook uitgebreid betoogd, en met relevante documentatie onderbouwd, waarom er geen sprake is van een beschrijvende aanduiding (zie hiervoor punten 14 tot en met 18). Deze onderbouwing laat naar het oordeel van het Bureau duidelijk zien dat DESKTOP TAXATIE niet als generieke term werd gebruikt voor een taxatie op afstand.

⁵ Zie bijv. HvJEU 23 oktober 2003, C-191/01, ECLI:EU:C:2003:579, punt 31 (Doublemint) en HvJEU 4 mei 1999, C-108/97 en C-109/97, ECLI:EU:C:1999:230, punt 25 (Chiemsee).

⁶ HvJEU 12 februari 2004, C-265/00, ECLI:EU:C:2004:87, punten 39-42 (Biomild) en HvJEU 12 februari 2004, C-363/99, ECLI:EU:C:2004:86, punten 98-101 (Postkantoor).

⁷ HvJEU 12 februari 2004, C-363/99, ECLI:EU:C:2002:65, punt 34 (Postkantoor).

⁸ Zie Van Dale online.

35. Verzoeker heeft derhalve onvoldoende aangetoond dat het bestreden merk op het moment van aanvraag een beschrijvende, dan wel niet onderscheidende aanduiding was.

36. Gelet op het voorgaande concludeert het Bureau dat de vordering tot nietigverklaring gebaseerd op artikel 2.2bis, lid 1, sub b en c BVIE moet worden afgewezen.

A.3 Depot te kwader trouw?

37. Verzoeker heeft bij het instellen van de doorhalingsprocedure zich ook beroepen op de grond dat het bestreden merk te kwader trouw is ingediend, echter verzoeker heeft geen argumenten ingediend ter onderbouwing van deze grond.

38. Nu het nietigheidsonderzoek beperkt is tot de door partijen aangevoerde argumenten, feiten en bewijsmiddelen kan het beroep op de kwade trouw grond derhalve niet slagen.

B. Conclusie

39. Het Bureau komt tot de conclusie dat de vordering tot nietigverklaring van het betwiste merk moet worden afgewezen.

IV. BESLUIT

40. De vordering tot doorhaling met nummer 3000621 wordt afgewezen.

41. Benelux inschrijving 1490710 blijft gehandhaafd.

42. De verzoeker is EUR 1.420 verschuldigd aan verweerder op grond van artikel 2.30ter, lid 5 BVIE juncto regel 1.44, lid 2 UR, aangezien de doorhalingsvordering geheel wordt afgewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.30ter, lid 5 BVIE.

Den Haag, 29 oktober 2024

BOIP



Eline Schiebroek
(rapporteur)

Marjolein Bronneman

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: François Veneri



Leeway B.V.
James Wattstraat 100
1097 DM Amsterdam
Nederland

Datum: 29 oktober 2024
Uw kenmerk: MHTM3823BX00
Ons kenmerk: CANC/3000622/FV
Dossier: DESKTOP TAXATIE
(1490710)

Contactpersoon: François Veneri
Telefoon: +31 (0)70 349 11 97

**Vermeld in uw antwoord
datum, dossier en
kenmerk**

Betreft: Beslissing

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij sturen wij u de beslissing in bovenvermelde zaak.

Binnen twee maanden nadat over de doorhaling uitspraak is gedaan kunt u zich bij verzoekschrift wenden tot het Benelux-Gerechtshof, teneinde een bevel tot vernietiging of herziening van de beslissing van het Bureau te verkrijgen (artikel 1.15 bis BVIE).

Voor de goede orde merken wij op dat een doorhalingsprocedure uitsluitend de partijen aangaat en dat het Bureau dus op geen enkele wijze betrokken is in een eventueel beroep tegen deze beslissing. Wel is het van het grootste belang het Bureau te informeren over het instellen van een beroep en de uitkomst daarvan. Dit is essentieel om de instandhouding van de registergegevens te waarborgen.

Overeenkomstig het uitvoeringsreglement wordt deze kennisgeving ook aan de wederpartij gericht.

Wij vertrouwen erop u met deze inlichtingen van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groet,

François Veneri
Examiner

Nederland
ABN AMRO
IBAN NL65ABNA0349035700
BIC ABNANL2A

België
BOIP-Panbas Fortis
IBAN BE 34 0014 3183 0538
BIC GEBABEBB

Luxemburg
BOIP-Panbas Paribas
LU50 0030 0554 7430 0000
BIC BGLL3333

Postbus 90407
NL-2509 LA Den Haag
T +31 70 349 11 11
www.boip.nl

BOIP

Benelux-Bureau voor de
Intellectuele
Eigendom



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
DOORHALINGSBESLISSING**

**N° 3000622
29 oktober 2024**

Verzoeker: **Matrixian Group B.V.**
Transformatorweg 104
1014 AK Amsterdam
Nederland

Gemachtigde: **Van Poppel Croonen Advocaten**
Ramstraat 31-33
3581 HD Utrecht
Nederland

tegen

Verweerder: **Calcasa B.V.**
Koorndijk 41
2611 EB Delft
Nederland

Gemachtigde: **Leeway B.V.**
James Wattstraat 100
1097 DM Amsterdam
Nederland

Betwiste merk: **Benelux inschrijving 1490710**

DESKTOP TAXATIE

SAMENVATTING

Het Bureau komt in deze zaak tot de conclusie dat de vordering tot doorhaling van het betwiste merk wordt afgewezen. Op basis van de door verzoeker ingenomen stellingen en ingediende stukken kan niet worden geconcludeerd dat DESKTOP TAXATIE op het moment dat het betwiste merk werd aangevraagd door het relevante publiek werd opgevat als 'taxatie op afstand'. Verzoeker heeft derhalve onvoldoende aangetoond dat het bestreden merk op het moment van aanvraag een beschrijvende, dan wel niet onderscheidende aanduiding was. Daarnaast heeft verzoeker niet aangetoond dat er sprake is van een depot te kwader trouw.

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 10 oktober 2023 diende verzoeker overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, sub a van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: "BVIE") een vordering tot nietigverklaring in tegen het betwiste merk. De ingeroepen gronden zijn de volgende:

- Het betwiste merk mist elk onderscheidend vermogen (artikel 2.2bis, lid 1, sub b BVIE);
- Het betwiste merk is beschrijvend (artikel 2.2bis, lid 1, sub c BVIE);
- De aanvraag van het bestreden merk is te kwader trouw ingediend (artikel 2.2bis, lid 2 BVIE).

2. De vordering is gericht tegen de Benelux spoedinschrijving 1490710 van het woordmerk DESKTOP TAXATIE ingediend op 19 september 2023 voor waren in klasse 9 en diensten in klasse 36 en 42. De datum van de spoedinschrijving was 20 september 2023.

3. De vordering tot nietigverklaring is gericht tegen alle waren en diensten waarvoor het betwiste merk is ingeschreven, te weten:

Klasse 9 Software; downloadbare software in de vorm van mobiele applicaties; software voor geautomatiseerde waardebeoordeling van onroerende goederen.

Klasse 36 Financiële zaken; Taxatie van onroerend goed; Financiële taxatiediensten.

Klasse 42 Automatiseringsdiensten; computerprogrammering; ontwerpen en ontwikkelen van software voor geautomatiseerde waardebeoordeling van onroerende goederen; software als een dienst (SaaS) op het gebied van het gebied van geautomatiseerde waardebeoordeling van onroerende goederen; advisering inzake voornoemde diensten.

4. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

5. Het verzoek tot doorhaling is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 24 oktober 2023. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het UR. De administratieve fase is afgerond op 7 februari 2024.

II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN

A. Argumenten van verzoeker

6. Verzoeker betoogt dat het bestreden merk beschrijvend en niet onderscheidend is en verwijst ter onderbouwing van dit argument naar een uitspraak van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam van 13 september 2023. Deze uitspraak is als bijlage bij de argumenten ingediend.

7. Volgens verzoeker heeft de rechter geoordeeld dat het woord 'desktoptaxatie' beschrijvend is en geen onderscheidend vermogen heeft en zou het Bureau tot dezelfde conclusie moeten komen.

8. Daarnaast stelt verzoeker dat Calcasa B.V. de woorden 'Desktop Taxatie' pas na het gewezen vonnis alsnog als woordmerk heeft geregistreerd. Dit depot is aldus te kwader trouw uitgevoerd, nu verweerder destijds reeds wist dat de rechter de woorden 'Desktop Taxatie' als beschrijvend en niet onderscheidend heeft beoordeeld, aldus verzoeker.

B. Argumenten verweerder

9. Verweerder licht toe dat Calcasa een onafhankelijk technologiebedrijf is, gespecialiseerd in de geautomatiseerde waardering van onroerend goed. Een van de belangrijkste producten van Calcasa is de Desktop Taxatie, een hybride taxatieproduct. Verweerder voert het merk DESKTOP TAXATIE al sinds 2021 en heeft met haar product Desktop Taxatie een marktaandeel van 99%.

10. Verzoeker, Matrixian Group B.V., is volgens verweerder in 2023 ook de naam Desktop gaan gebruiken voor een taxatie op afstand. Hierdoor is er verwarring onder het publiek ontstaan en verweerder merkt op dat het product van verzoeker nog door geen enkele grote hypotheekverstrekker of bank is geaccepteerd. Volgens verweerder probeert verzoeker uitsluitend te profiteren van de bekendheid van het merk DESKTOP TAXATIE.

11. Verweerder merkt op dat verzoeker de doorhaling verzoekt op basis van de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam. Die uitspraak betreft echter een voorlopig oordeel in kort geding en tegen dit oordeel is verweerder in hoger beroep gegaan. Volgens verweerder is het vonnis niet alleen onjuist, maar heeft het dus ook nog geen kracht van gewijsde. Bovendien zal zelfs na een arrest van het Gerechtshof Amsterdam de geldigheid van het bestreden merk onaangetast blijven aangezien het een kort geding procedure betreft waarin het Gerechtshof ook slechts een voorlopig oordeel kan geven.

12. Daarnaast is volgens verweerder niet de kort geding rechter, maar het Bureau de aangewezen instantie om te beoordelen of een merk aan de absolute gronden voor merkinschrijving voldoet. Verweerder betoogt hierbij dat het bestreden merk door het Bureau is ingeschreven en dus kennelijk voldoende onderscheidend vermogen heeft voor de onderhavige waren en diensten. Verweerder ziet niet in waarom het Bureau deze beslissing zou moeten herzien.

13. De stelling dat 'desktoptaxatie' een generieke term zou zijn wordt gebaseerd op de uitspraak van de Voorzieningenrechter, aldus verweerder. Verweerder verwijst in dit kader naar de bijgevoegde memorie van grieven, die in de hoger beroep procedure bij het Gerechtshof Amsterdam is gediend, waarin verweerder betwist dat 'desktoptaxatie' een gebruikelijke term zou zijn voor een taxatie op afstand. Volgens verweerder is de generieke term voor de betreffende waren en diensten 'hybride taxatie' of 'taxatie op afstand'. Verweerder betwist in de memorie van grieven ook de redenering van de Voorzieningenrechter en de documentatie waarop de rechter zich heeft gebaseerd.

14. Verder betoogt verweerder dat, mocht het Bureau het oordeel ten aanzien van het initiële onderscheidend vermogen willen herzien, de aanduiding DESKTOP TAXATIE is ingeburgerd in Nederland. Verweerder verwijst in dit kader naar het marktaandeel van het product DESKTOP TAXATIE en betoogt dat alle grote banken en geldverstrekkers enkel het hybride taxatieproduct onder het merk DESKTOP TAXATIE van verweerder accepteren.

15. Tot slot betwist verweerder dat het bestreden merk te kwader trouw is gedeponeerd. Verzoeker baseert zijn stelling slechts op het feit dat verweerder het merk heeft gedeponeerd ná de uitspraak van de Voorzieningenrechter. Verzoeker heeft verder geen enkel bewijs voor deze stelling ingediend. Het feit dat verweerder ook een woordmerk heeft geregistreerd maakt dit depot echter niet te kwader trouw. Volgens verweerder wordt met deze registratie louter een voortgezet eerlijk gebruik nagestreefd. Immers, verweerder is voor-voorgebruiker van het merk DESKTOP TAXATIE sinds 2021 en voert sindsdien als enige het merk DESKTOP TAXATIE voor een hybride taxatieproduct. Verzoeker is pas in 2023 gestart met het voeren van een overeenstemmend merk.

16. Verweerder verzoekt het Bureau tenslotte de vordering tot nietigverklaring van het merk volledig af te wijzen en verzoeker te verwijzen in de (vaste) kosten.

III. BESLISSING

A.1 Juridisch kader - algemeen

17. Ingevolge artikel 2.30bis, lid 1, sub a BVIE kan bij het Bureau een vordering tot nietigverklaring worden ingesteld op basis van de in artikel 2.2bis BVIE bedoelde absolute nietigheidsgronden.

18. Uit de rechtspraak blijkt dat de relevante datum voor het onderzoek in het kader van een vordering tot nietigverklaring ingevolge artikel 2.30bis, lid 1, sub a BVIE, wanneer deze is gebaseerd op de in artikel 2.2bis BVIE bedoelde gronden, de datum van aanvraag tot inschrijving is.¹ In deze zaak is dus 19 september 2023 de relevante datum voor de ingeroepen absolute nietigheidsgronden.

19. Van belang is verder dat in het geval van een vordering tot nietigverklaring gebaseerd op absolute nietigheidsgronden als bedoeld in artikel 2.2bis, lid 1, sub b en c BVIE uitgangspunt is dat het betwiste merk een vermoeden van geldigheid geniet. Het aan de verzoeker om concrete elementen aan te voeren die de geldigheid in twijfel trekken.²

A.2 Gebrek aan onderscheidend vermogen en/of beschrijvend?

20. Op grond van artikel 2.2bis, lid 1, sub b BVIE worden merken die elk onderscheidend vermogen missen, niet ingeschreven of kunnen zij, indien ingeschreven, nietig worden verklaard. Dergelijke merken worden geacht niet geschikt te zijn de wezenlijke functie van een merk te vervullen, te weten het identificeren van de commerciële herkomst van de betrokken waren of diensten als afkomstig van een bepaalde onderneming, zodat de consument deze kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst.³

¹ Zie naar analogie HvJEU 23 april 2010, C-332/09 P, ECLI:EU:C:2010:225 (Flugbörse).

² Zie naar analogie: Gerecht EU 19 oktober 2022, T-486/20, ECLI:EU:T:2022:642, punt 76 (Swisse).

³ HvJEU 21 oktober 2004, C-64/02 P, ECLI:EU:C:2004:645, punt 33 (DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT); HvJEU 15 september 2005, C-37/03 P, ECLI:EU:C:2005:547, punt 60 (BioID); HvJEU 8 mei 2008, C-304/06 P, ECLI:EU:C:2008:261, punt 56 (EUROHYPO).

21. Het is vaste rechtspraak van het Europese Hof van Justitie (hierna: HvJEU) dat het gebrek aan onderscheidend vermogen van een teken niet louter kan worden vastgesteld op basis van de constatering dat het niet ongebruikelijk of opvallend lijkt. De inschrijving van een teken als merk is immers niet afhankelijk van de vaststelling van een bepaald niveau van taalkundige of kunstzinnige creativiteit of verbeelding van de houder van het merk. Het volstaat dat het merk het relevante publiek in staat stelt de oorsprong van de beschermde waren of diensten te herkennen en te onderscheiden van die van andere ondernemingen.⁴

22. Op grond van artikel 2.2bis, lid 1, sub c BVIE worden merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of tijdstip van vervaardiging van de waren of van verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten, niet ingeschreven of kunnen zij, indien ingeschreven, nietig worden verklaard.

23. Volgens vaste rechtspraak van het HvJEU wordt met deze laatste bepaling een doel van algemeen belang nagestreefd, inhoudend dat dergelijke beschrijvende tekens of benamingen door eenieder vrij moeten kunnen worden gebruikt. De bepaling belet derhalve dat die tekens of benamingen op grond van hun inschrijving als merk aan een enkele onderneming worden voorbehouden.⁵

24. Voor tekens die zijn samengesteld uit beschrijvende bestanddelen geldt dat het geheel in principe ook beschrijvend wordt geacht. Dat is alleen anders indien er door de samentrekking een geheel ontstaat dat meer is dan de loutere som der delen. Het HvJEU denkt daarbij aan een derde betekenis of een verrassende wending in syntactische of semantische zin.⁶

25. Het onderscheidend vermogen en beschrijvend karakter van een merk moet enerzijds worden beoordeeld in relatie tot de waren of diensten en anderzijds in relatie tot de perceptie ervan door het relevante publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van die waren of diensten.⁷ De totaalindruk van het teken is bepalend.

26. Het Bureau gaat er vanuit dat het relevante publiek van de betrokken waren en diensten in de klassen 9, 36 en 42 in dit geval bestaat uit professionele gebruikers alsmede de gewone particuliere consument. In het voorliggend geval gaat het Bureau uit van een verhoogd aandachtsniveau van het relevante publiek, nu het gaat om financiële diensten en de waardering van onroerend goed. Dit is voor de meeste mensen geen dagelijkse bezigheid.

Is DESKTOP TAXATIE een generieke aanduiding?

27. Verzoeker voert aan dat DESKTOP TAXATIE een generieke aanduiding is en daardoor geen onderscheidend vermogen heeft. Het zou gaan om de beschrijving van een taxatie op afstand.

28. Verzoeker verwijst ter onderbouwing van zijn standpunt louter naar een voorlopig oordeel van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam. Het Bureau is echter niet gebonden aan een dergelijke uitspraak in kort geding, waarbij het bovendien gaat om een voorlopig oordeel waartegen beroep is

⁴ HvJEU 16 september 2004, C-329/02 P, ECLI:EU:C:2004:532, punt 42 (SAT.2).

⁵ Zie bijv. HvJEU 23 oktober 2003, C-191/01, ECLI:EU:C:2003:579, punt 31 (Doublemint) en HvJEU 4 mei 1999, C-108/97 en C-109/97, ECLI:EU:C:1999:230, punt 25 (Chiemsee).

⁶ HvJEU 12 februari 2004, C-265/00, ECLI:EU:C:2004:87, punten 39-42 (Biomild) en HvJEU 12 februari 2004, C-363/99, ECLI:EU:C:2004:86, punten 98-101 (Postkantoor).

⁷ HvJEU 12 februari 2004, C-363/99, ECLI:EU:C:2002:65, punt 34 (Postkantoor).

ingesteld. Het Bureau dient een zelfstandige beslissing te nemen op basis van de in de Benelux geldende wetgeving en rechtspraak.

29. Naar het oordeel van het Bureau kan op basis van de door verzoeker ingenomen stellingen en ingediende stukken niet worden geconcludeerd dat DESKTOP TAXATIE op het moment dat het betwiste merk werd aangevraagd door het relevante publiek werd opgevat als 'taxatie op afstand'. Daarbij merkt het Bureau op dat DESKTOP ook niet de betekenis 'op afstand' heeft, maar een computerterm is voor bureaublad.⁸

30. Verweerder betwist het oordeel van de Voorzieningenrechter en heeft gemotiveerd betoogd dat 'desktoptaxatie' niet als generieke term werd gebruikt voor een taxatie op afstand.

31. Verzoeker heeft derhalve onvoldoende aangetoond dat het bestreden merk op het moment van aanvraag een beschrijvende, dan wel niet onderscheidende aanduiding was.

32. Gelet op het voorgaande concludeert het Bureau dat de vordering tot nietigverklaring gebaseerd op artikel 2.2bis, lid 1, sub b en c BVIE moet worden afgewezen.

A.3 Depot te kwader trouw?

33. Verzoeker stelt dat het bestreden merk te kwader trouw is ingediend, omdat verweerder dit merk heeft gedeponeerd na de uitspraak van de Voorzieningenrechter.

34. In de kort geding procedure was verweerders gecombineerde woord-/beeldmerk **DESKTOP TAXATIE** (nr. 1444749), het onderwerp van geschil en de Voorzieningenrechter oordeelde in dit kader dat het woord 'desktoptaxatie' beschrijvend en niet onderscheidend is.

35. Nog los van het feit dat het hier gaat om een voorlopige beslissing waartegen beroep is ingesteld, is het Bureau van oordeel dat op basis van de enkele omstandigheid dat verweerder na dit vonnis het bestreden merk bij het Bureau heeft ingediend, en daarmee tracht merkbescherming te krijgen voor de aanduiding DESKTOP TAXATIE als woordmerk, niet kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een oneerlijke houding of oneerlijk oogmerk.⁹ Overige omstandigheden zijn niet door verzoeker gesteld.

36. Nu het nietigheidsonderzoek beperkt is tot de door partijen aangevoerde argumenten, feiten en bewijsmiddelen kan het beroep op de kwade trouw grond derhalve niet slagen.

B. Conclusie

37. Het Bureau komt tot de conclusie dat de vordering tot nietigverklaring van het betwiste merk moet worden afgewezen.

IV. BESLUIT

38. De vordering tot doorhaling met nummer 3000622 wordt afgewezen.

39. Benelux inschrijving 1490710 blijft gehandhaafd.

⁸ Zie Van Dale online.

⁹ HvJEU 29 januari 2020, C-371/18, ECLI:EU:C:2020:45, punt 74 en de daar genoemde rechtspraak (Sky/SkyKick).

40. De verzoeker is EUR 1.420 verschuldigd aan verweerder op grond van artikel 2.30ter, lid 5 BVIE juncto regel 1.44, lid 2 UR, aangezien de doorhalingsvordering geheel wordt afgewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.30ter, lid 5 BVIE.

Den Haag, 29 oktober 2024

BOIP



Eline Schiebroek
(rapporteur)

Marjolein Bronneman

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: François Veneri