

# ECLI:NL:GHSGR:2006:AV1545

Instantie	Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum uitspraak	09-02-2006
Datum publicatie	13-02-2006
Zaaknummer	R05/537
Rechtsgebieden	Civil recht
Bijzondere kenmerken	Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie	Het publiek zal in de woordcombinatie GRENZELOOS GENIETEN niet méér zien dan een wervende boodschap, zodat die elk onderscheidend vermogen mist voor de diensten van een reisbureau.
Vindplaatsen	Rechtspraak.nl

## Uitspraak

Uitspraak: 9 februari 2006

Rekestnummer: R05/537

Het Gerechtshof te 's-Gravenhage, kamer MC-5, heeft de volgende beschikking gegeven op het verzoek van:

DTI DUTCH TRAVEL INTERNATIONAL B.V.,  
gevestigd te Amsterdam,  
verzoekster,  
(hierna te noemen: DTI)  
procureur: mr L.Ph.J. van Utenhove,  
advocaat: mr A.S. Dogan,

t e g e n

het BENELUX-MERKENBUREAU,  
gevestigd te 's-Gravenhage,  
verweerder,  
(hierna te noemen: het Bureau),  
gemachtigden: mr C.J.P. Janssen en mr P. Veeze.

## De procedure

Bij op 4 mei 2005 ter griffie van het hof ingekomen verzoekschrift (met producties) heeft DTI het hof verzocht om het Bureau te bevelen het onder nummer 1 052 729 ge-deponeerde teken GRENZELOOS GENIETEN in te schrijven als woordmerk met de datum van depot als datum van inschrijving, kosten rechtens.

Het Bureau heeft bij op 13 mei 2005 ter griffie van het hof ingekomen verweerschrift (met producties) verzocht het verzoek van DTI af te wijzen, kosten rechtens.

Nadien heeft DTI bij brief van 11 augustus 2005 nog enkele producties in het geding gebracht.

De mondelinge behandeling van het verzoekschrift heeft plaatsgevonden op 15 augustus 2005. Partijen hebben bij die gelegenheid hun standpunten doen toelichten, DTI door mr S. Dogan en het Bureau door mr Veeze, beiden voornoemd, aan de hand van pleitnotities.

## Beoordeling van het verzoek

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

a. DTI heeft op 30 maart 2004 onder nummer 1052729, het teken GRENZELOOS GENIETEN gedeponeerd als woordmerk voor de volgende diensten:

Klasse 39 Vervoer van personen en goederen; organiseren van reizen en rondleidingen; reizigersbegeleiding; reservering van reizen; inlichtingen op het gebied van transport.

Klasse 41 Inlichtingen op het gebied van amusement en recreatie.

Klasse 43 Accomodatiereservering; verhuur van tijdelijke verblijfsaccomodatatie.

b. Het Bureau heeft bij brief van 21 juni 2004 laten weten de inschrijving van het depot voorlopig te weigeren. Als redenen heeft het Bureau opgegeven:

"Het teken Grenzeloos genieten bestaat uitsluitend uit een aanprijzende zinsnede uit het normale taalgebruik, zonder enig individueel karakter, die bovendien kan dienen tot aanduiding van de hoedanigheid of bestemming van de in de klassen 39, 41 en 43 genoemde diensten. Derhalve mist het teken ieder onderscheidend vermogen (zie artikel 6bis, eerste lid onder b. en c. van de Eenvormige Beneluxwet op de merken, in bijlage). (...)"

c. Bij brief van 14 december 2004 is door (de gemachtigde) van DTI tegen de voorlopige weigering van het depot bezwaar aangetekend, op de grond dat de gedeponeerde woordcombinatie wel voldoende onderscheidend vermogen heeft voor de betrokken diensten.

d. Het Bureau heeft bij brief van 3 januari 2005 laten weten in de door DTI aangevoerde bezwaren geen aanleiding te zien zijn voorlopige weigering te herzien.

e. Vervolgens heeft het Bureau bij brief van 7 maart 2005 aan de gemachtigde van DTI mededeling gedaan van zijn beslissing tot weigering van de inschrijving van het depot.

2. DTI verzoekt dat het hof zal bepalen dat het teken zal worden ingeschreven op de datum waarop het is gedeponeerde. In het sinds 1 januari 2004 geldende systeem van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna: Benelux-Merkenwet of BMW), ontstaat het uitsluitend recht van de merkhouder echter op het moment van de inschrijving van het teken en niet op de datum van depot. Voor het onderhavige depot,

dat dateert van 30 maart 2004, is de verzochte eerdere inschrijving mitsdien niet toewijsbaar.

3. DTI legt aan haar verzoek tot het geven van een bevel tot inschrijving ten grondslag dat het teken GRENZELOOS GENIETEN in de perceptie van het in aanmerking komend publiek onderscheidend vermogen heeft voor de betrokken diensten. Volgens DTI vormt de woordcombinatie een originele slogan met een zelfstandige, niet louter beschrijvende, betekenis. Daarnaast voert DTI aan dat het teken door het gebruik daar-van als merk is ingeburgerd bij het in aanmerking komende publiek. Het Bureau heeft de stellingen van DTI gemotiveerd bestreden.

4. De weigering van het Bureau om het depot in te schrijven is gegrond op artikel 6bis, eerste lid BMW. Deze bepaling luidt, voor zover hier van belang, als volgt:

'Het Benelux-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, tijdstip van vervaardiging of andere kenmerken van de waren;

d. het merk uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden;

(...)'

5. De hierboven aangehaalde artikelonderdelen b, c en d komen inhoudelijk overeen met artikel 3, lid 1, onder b, c en d van de Europese richtlijn 89/104/EG (Eerste richtlijn van 21 december 1988 van de Raad van de EG, betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten, PbEG 1989 L 40). Het Hof van Justitie EG heeft overwogen dat de in dat artikel genoemde weigeringsgronden onafhankelijk van elkaar zijn en een afzonderlijk onderzoek vereisen, ondanks de duidelijke overlapping van de respectieve werkingsfeer van de gronden die respectievelijk onder b, c en d worden vermeld (HvJ EG 12 februari 2004, inzake POSTKANTOOR, r.o. 67 e.v., BIE 2005, 106 en IER 2004, 22). Een voorbeeld van die overlapping is dat een woordmerk waar-van de inschrijving – voor bepaalde waren of diensten - afstuit op artikel 3 lid 1 onder c van richtlijn 89/104/EG noodzakelijkerwijs elk onderscheidend vermogen mist voor die waren of diensten in de zin van artikel 3 lid 1 onder b van de richtlijn (HvJ EG 12 februari 2004, inzake POSTKANTOOR, r.o. 86, t.a.p.).

6. Daarmee dient beoordeeld te worden of het teken GRENZELOOS GENIETEN in de zin van voormelde bepalingen elk onderscheidend vermogen mist voor de diensten waar-voor inschrijving wordt verzocht. DTI heeft het teken gedeponereerd voor – kort gezegd – de diensten van een reisbureau. Het onderscheidend vermogen dient te worden beoordeeld enerzijds in relatie tot die diensten en anderzijds in relatie tot de perceptie van het teken door het in aanmerking komend publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van die diensten in de Benelux-landen.

7. Het als woordmerk gedeponereerde teken combineert de Nederlandse woorden 'grenzeloos' en 'genieten'. 'Genieten' betekent ergens het genot van hebben of genoeg ervaren. 'Grenzeloos' betekent zonder grenzen en staat in het alledaags taalgebruik voor onbeperkt, eindeloos of zeer groot. Het gehele teken heeft daarmee de strekking zeer veel genoeg ervaren.

Naar het oordeel van het hof is het teken aldus begrepen zowel naar vorm als naar inhoud aan te merken als een doorsnee reclame-mededeling. In het teken ligt een niet mis te verstane aanprijzing besloten door de belofte van 'zeer veel genoeg'. Het teken is voorts samengesteld zoals voor dergelijke mededelingen gebruikelijk. Zo blijkt uit hetgeen het Bureau aanvoert en door DTI niet (voldoende) is bestreden, dat 'grenzeloos' gangbaar is als voorvoegsel in tal van wervende en aanprijzende woordsamenstellingen als

grenzeloos goed, grenzeloos voordelig, grenzeloos fietsen, grenzeloos vakantieplezier en grenzeloos dromen, ook in verband met de betrokken diensten. Juist bij gebruik in verband met die diensten zal het in aanmerking komend publiek het teken daarom opvatten als een verkoopbevorderend bedoelde slogan.

8. Anders dan DTI aanvoert is geen sprake van een originele slogan noch van een teken met een andere, zelfstandige betekenis. Het teken GRENZELOOS GENIETEN bestaat uit alledaagse woorden en is – zoals gezegd – volgens de gewone taalconventies samengesteld, de gelijke beginletters (alliteratie) daaronder begrepen. Het teken bevat kortom geen element dat maakt dat het in aanmerking komend publiek in het teken méér zal zien dan een wervende boodschap. Naar het oordeel van het hof leent GRENZELOOS GENIETEN zich er van huis uit niet voor om de betrokken diensten te identificeren als afkomstig van een bepaalde onderneming, en die diensten te onderscheiden van die van andere ondernemingen. Dit oordeel valt niet anders uit indien, zoals DTI aanvoert, het in aanmerking komend publiek specifiek bestaat uit diegenen die een reisarrangement wensen te boeken naar Egypte of Turkije.

9. DTI voert nog aan dat het teken door meer dan anderhalf jaar gebruik van het teken op al haar communicatiemiddelen (als merk) is ingeburgerd. Het is aan DTI om haar stellingen aan de hand van de relevante producties aannemelijk te maken. Aan de hand van het door haar als productie 8 (brief 11 augustus 2005) overgelegde materiaal slaagt zij daarin niet, waarbij het hof in het midden laat of met deze producties rekening kan worden gehouden, nu zij niet in de bezwaarfase aan het Bureau zijn overgelegd (vgl. Hof Den Haag 27 januari 2005 inzake EUROPOLIS, IER 2005, 38). Het teken is alleen zichtbaar op een kopie van een ticketmap (kennelijk uit 2004), respectievelijk van een kalender 2004. Zonder nadere gegevens, die ontbreken, is één en ander onvoldoende om aan te nemen dat een aanmerkelijk deel van het in aanmerking komende publiek in de Benelux-landen het teken daadwerkelijk zal opvatten als een teken dat de diensten identificeert als afkomstig van een bepaalde onderneming. Het beroep op inburgering wordt verworpen.

10. DTI beroept er zich ten slotte nog op dat het door haar gedeponeerde teken door het Bureau ten onrechte is aangemerkt als louter beschrijvend voor de betrokken diensten en voorts, dat het Bureau niet heeft aangetoond dat het teken bestaat uit voor die diensten gebruikelijke aanduidingen. Deze stellingen kunnen DTI niet baten. Uit het voorgaande vloeit immers voort dat het teken voor de betrokken diensten elk onderscheidend vermogen mist, zodat inschrijving daarvan moet worden geweigerd, nog afgezien van de vraag of het teken louter beschrijvend is of bestaat uit gebruikelijke aanduidingen in de zin van artikel 6bis, eerste lid, onder c en onder d BW.

11. De slotsom is dat het verzoek van DTI zal worden afgewezen. DTI zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld voorzover gevallen aan de zijde van het Bureau. Het hof zal deze kosten naar redelijkheid bepalen als na te melden, daarbij in aanmerking nemend dat het Bureau zich in dit geding heeft laten vertegenwoordigen op de voet van art. 6ter, tweede lid, BW en voorts, dat de zaak is behandeld, gelijktijdig met het verzoek van DTI met rekestnummer R05/954.

Beslissing

Het hof:

wijst het verzoek van DTI af;

verwijst DTI in de kosten van de procedure en begroot deze tot op deze uitspraak aan de zijde van het Bureau op € 739,-- (waarvan € 291,- aan vastrecht).

Deze beschikking is gegeven door mrs. J.C. Fasseur-van Santen, A.D. Kiers-Becking en S.U. Ottevangers en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 9 februari 2006, in tegenwoordigheid van de griffier.