

**Hof Den Haag, 15 februari 2007, World Pack**

## WORLD PACK

**Eindarrest: [IEPT20071101, Hof Den Haag, World Pack](#)****MERKENRECHT****Onderscheidend vermogen**

- [WORLD heeft geen onderscheidend vermogen](#)  
is ook het hof voorsnog van oordeel dat de aanduiding WORLD (wereld) onvoldoende onderscheidend vermogen heeft. Het moge zo zijn dat "world" een zelfstandig naamwoord is en dat een correcte Engelse aanduiding zou zijn "international" of "global", maar naar het voorlopig oordeel van het hof moet aangenomen worden dat het relevante publiek in de Benelux de aanduiding "world" in casu zal opvatten als "internationaal" of "wereldwijd".

- [PACK heeft geen onderscheidend vermogen](#)

Het hof is voorts van oordeel dat ook de aanduiding PACK onderscheidend vermogen mist. Weliswaar is de gebruikelijke Engelse benaming voor postpakket "parcel", maar uit de door beide partijen overgelegde pagina's uit het woordenboek blijkt dat "package" (en de verkorting daarvan: "pack") ook voor een (post)pakket gebruikt kunnen worden. Verder blijkt uit de door TPG overgelegde websites dat de benaming "pack" door meerdere postvervoerders binnen en buiten de Benelux in voormelde zin wordt gebruikt. Het woord "pack" zal naar het voorlopig oordeel van het hof dan ook in de Benelux worden opgevat als pak of pakket. Het lijkt wat betreft klank bovendien veel op het Nederlandse "pak" of "pakket".

- [Combinatie WORLD PACK beschrijvend voor "internationaal postpakket"; combinatie ontstijgt niet de som van de afzonderlijke bestanddelen](#)

Het hof is voorshands van oordeel dat daarvan geen sprake is: de combinatie van woorden kan worden begrepen als "internationaal (post)pakket" en is daardoor ook in die combinatie beschrijvend voor de dienst waarop de aanduiding betrekking heeft, zonder dat een ongebruikelijke combinatie is ontstaan of zonder dat aan die combinatie een eigen betekenis kan worden toegekend die niet zelf beschrijvend is. De beide woorden zijn op een daarvoor gebruikelijke wijze achter elkaar gevoegd, zonder dat daardoor semantisch of syntactisch iets bijzonders wordt toegevoegd en zonder dat de combinatie hierdoor begripsmatig, visueel of auditief de som van de afzonderlijke bestanddelen ontstijgt.

**Inburgering**

- [Partijen krijgen gelegenheid zich bij akte uit te laten over de betekenis van latere HvJEG-arrest inzake Bovemij uit te laten, waarin inburgering in de gehele relevante gedeelte van de Benelux vereist wordt](#)

(...) hebben NMBS c.s. een beroep gedaan op artikel 14ter BMW, thans artikel 2.28 lid 2 BVIE, stellende dat WORLD PACK in elk geval in België zo veelvuldig

wordt gebruikt dat het daar helemaal is ingeburgerd. Die inburgering is voldoende om inburgering als bedoeld in artikel 14ter BMW aan te nemen aldus NMBS c.s.. In dit verband is van belang het arrest van [7 september 2006 van HvJ EG \(Bovemij Verzekeringen NV, C-108/05\)](#), waarin het hof aangaande de uitleg van artikel 3 lid 3 Merkenrichtlijn (waarin onder meer is bepaald dat een merk niet wordt geweigerd wegens gebrek aan onderscheidend vermogen indien het door het gebruik dat ervan is gemaakt onderscheidend vermogen heeft verkregen) heeft overwogen: "Artikel 3 lid 3 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet aldus 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." Nu dit arrest is gewezen nadat partijen de stukken hebben gefourneerd voor arrest, hebben zij zich over dit arrest en de mogelijke betekenis ervan voor de onderhavige zaak nog niet kunnen uitlaten.

Vindplaatsen:

**Hof Den Haag, 15 februari 2007**

(J.C. Fasseur-Van Santen, A.D. Kiers-Becking, en W.A.J. van Lierop)

Rolnummer: 05/1082

Rolnr. Rechtbank: KG 05/434

HET GERECHTSHOF TE 'S-GRAVENHAGE, vijfde civiele kamer,

heeft het volgende arrest gewezen in de zaak van KONINKLIJKE TPG POST B.V.,

gevestigd te 's-Gravenhage,

appellante,

incidenteel geïntimeerde,

hierna te noemen: TPG,

procureur: mr. W.E. Pors,

tegen

de naamloze vennootschappen naar het recht van België

1. NMBS HOLDING/SNCB HOLDING,

2. NATIONALE MAATSCHAPPIJ VAN DE BELGISCHE SPOORWEGEN/SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES,

3. ABX LOGISTICS (BELGIUM) N.V.,

alle gevestigd te Brussel, België,

geïntimeerden,

incidenteel appellanten,

hierna te noemen: NMBS, de Belgische Spoorwegen en ABX, tezamen NMBS c.s.,

procureur: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt.

**Het geding**

Bij exploit van 7 juli 2005 is TPG in hoger beroep gekomen van het vonnis van 10 juni 2005 door de voorzieningenrechter van de rechtbank te 's-Gravenhage in kort geding tussen partijen gewezen. In

dat exploit heeft TPG vijf grieven tegen het bestreden vonnis aangevoerd, die door NMBS c.s., onder overlegging van producties, bij memorie van antwoord zijn bestreden. NMBS c.s. hebben in het voorwaardelijk incidenteel beroep één grief tegen het bestreden vonnis aangevoerd, die door TPG bij memorie van antwoord in het voorwaardelijk incidenteel beroep is bestreden. Vervolgens hebben partijen hun standpunten doen bepleiten, TPG door mr. Pors voornoemd en NMBS c.s. door mr. MA Mak, advocate te Amsterdam. Daarbij is door TPG een akte houdende overlegging producties in het geding gebracht. Vervolgens hebben partijen de stukken gefourneerd voor arrest.

### Beoordeling van het hoger beroep

1. Het hof gaat uit van de door de voorzieningenrechter in het vonnis onder 1 (a t/m d) vastgestelde en in hoger beroep niet weersproken feiten.

2. Het hof hoeft niet meer in te gaan op het niet-ontvankelijkheidsverweer wegens vermeende nietigheid van de dagvaarding, zoals dit aanvankelijk door NMBS c.s. naar voren is gebracht, nu NMBS c.s. dit verweer ten pleidooie hebben ingetrokken.

3. In eerste aanleg hebben NMBS c.s. gevorderd dat TPG zal worden bevolen met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op het merk WORLD PACK van NMBS in de Benelux, alsmede ieder onrechtmatig handelen ten opzichte van NMBS c.s. te staken en gestaakt te houden, zulks telkens op straffe van een dwangsom. Daartoe hebben NMBS c.s. aangevoerd dat TPG door het gebruik van de aanduiding WORLDPACK ter onderscheiding van haar pakketverzending/vervoersdiensten inbreuk maakt op de merkrechten van NMBS, alsmede jegens NMBS c.s. onrechtmatig handelt. De voorzieningenrechter heeft de vordering op grond van inbreuk op de merkrechten van NMBS toegewezen.

4. Het debat in hoger beroep heeft zich toegespitst op de vraag of het merk WORLD PACK onderscheidend vermogen heeft. Ten aanzien van het bestanddeel WORLD heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat dit in beginsel als beschrijvend moet worden beschouwd, aangezien het in het normale taalgebruik een aanduiding is voor het mondiale karakter van een dienst als waar het in deze zaak om gaat. Ten aanzien van het bestanddeel PACK heeft de voorzieningenrechter echter geoordeeld dat dit bestanddeel voorshands niet beschrijvend moet worden geacht voor pakketvervoer (aangezien de gebruikelijke Engelse aanduiding voor pakket "pareer" is en het Engelse woord "pack" niet in de eerste plaats pakketvervoer betekent). Nu PACK voldoende onderscheidend vermogen heeft, geldt dat voor de combinatie WORLD PACK eveneens, aldus de voorzieningenrechter.

5. De eerste principale grief richt zich tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat de aanduiding PACK voldoende onderscheidend vermogen heeft, terwijl de (voorwaardelijke) incidentele grief zich richt tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat de aanduiding WORLD onvoldoende onderscheidend vermogen heeft. 6. Ten aanzien van het onderscheidend vermogen geldt dat het merk zich moet lenen om de betreffende waar of dienst als afkomstig van een bepaalde onderneming te

identificeren en dus om deze waar of dienst van andere ondernemingen te onderscheiden. Het onderscheidend vermogen dient te worden beoordeeld in relatie tot de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven. Van belang is de perceptie van het relevante publiek dat bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de waren of diensten waarop de aanduiding betrekking heeft.

7. Gelet op voornoemde toetsingscriteria is ook het hof vooralsnog van oordeel dat de aanduiding WORLD (wereld) onvoldoende onderscheidend vermogen heeft. Het moge zo zijn dat "world" een zelfstandig naamwoord is en dat een correcte Engelse aanduiding zou zijn "international" of "global", maar naar het voorlopig oordeel van het hof moet aangenomen worden dat het relevante publiek in de Benelux de aanduiding "world" in casu zal opvatten als "internationaal" of "wereldwijd". De (voorwaardelijke) incidentele grief kan derhalve niet slagen.

8. Het hof is voorts van oordeel dat ook de aanduiding PACK onderscheidend vermogen mist. Weliswaar is de gebruikelijke Engelse benaming voor postpakket "parcel", maar uit de door beide partijen overgelegde pagina's uit het woordenboek blijkt dat "package" (en de verkorting daarvan: "pack") ook voor een (post)pakket gebruikt kunnen worden. Verder blijkt uit de door TPG overgelegde websites dat de benaming "pack" door meerdere postvervoerders binnen en buiten de Benelux in voormelde zin wordt gebruikt. Het woord "pack" zal naar het voorlopig oordeel van het hof dan ook in de Benelux worden opgevat als pak of pakket. Het lijkt wat betreft klank bovendien veel op het Nederlandse "pak" of "pakket". Derhalve moet naar het voorlopig oordeel van het hof worden aangenomen dat "pack" door het relevante publiek in de Benelux zal worden opgevat als (post)pakket. Het woord PACK duidt dus in tenminste één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken dienst aan en mist daardoor onderscheidend vermogen. Dat er synoniemen bestaan die dezelfde (kenmerken van de) waren of diensten aanduiden is irrelevant.

9. Het hof verwijst verder naar [HyJ EG 12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland, C363/ 99: POSTKANTOOR, NJ 2006,531](#), waarin is overwogen: "Artikel 3, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104 moet aldus worden uitgelegd dat een merk bestaande uit een woord waarvan elk bestanddeel beschrijvend is voor kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, zelf beschrijvend is voor kenmerken van deze waren of diensten in de zin van deze bepaling, tenzij het woord merkbaar verschilt van de loutere som van zijn bestanddelen. Daarvoor moet het woord ofwel door de 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 benaming van de bestanddelen, zodat dit woord meer is dan de som van zijn bestanddelen, ofwel moet het woord zijn gaan behoren tot het normale spraakgebruik en aldaar een eigen betekenis hebben gekregen, zodat het voortaan

*losstaat 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 in de zin van die bepaling."*

Het hof is voorshands van oordeel dat daarvan geen sprake is: de combinatie van woorden kan worden begrepen als "internationaal (post)pakket" en is daardoor ook in die combinatie beschrijvend voor de dienst waarop de aanduiding betrekking heeft, zonder dat een ongebruikelijke combinatie is ontstaan of zonder dat aan die combinatie een eigen betekenis kan worden toegekend die niet zelf beschrijvend is. De beide woorden zijn op een daarvoor gebruikelijke wijze achter elkaar gevoegd, zonder dat daardoor semantisch of syntactisch iets bijzonders wordt toegevoegd en zonder dat de combinatie hierdoor begripsmatig, visueel of auditief de som van de afzonderlijke bestanddelen ontstijgt.

10. De conclusie is dan ook dat grief 1 in het principaal beroep terecht is voorgesteld. Of dat ook leidt tot vernietiging van het bestreden vonnis, hangt (mede) af van het volgende.

Indien en voor zover het hof zou aannemen dat WORLD PACK louter beschrijvend is, hebben NMBS c.s. een beroep gedaan op artikel 14ter BMW, thans artikel 2.28 lid 2 BVIE, stellende dat WORLD PACK in elk geval in België zo veelvuldig wordt gebruikt dat het daar helemaal is ingeburgerd. Die inburgering is voldoende om inburgering als bedoeld in artikel 14ter BMW aan te nemen aldus NMBS c.s..

11. In dit verband is van belang het arrest van 7 september 2006 van HvJ EG (Bovemij Verzekeringen NV, C-108/05), waarin het hof aangaande de uitleg van artikel 3 lid 3 Merkenrichtlijn (waarin onder meer is bepaald dat een merk niet wordt geweigerd wegens gebrek aan onderscheidend vermogen indien het door het gebruik dat ervan is gemaakt onderscheidend vermogen heeft verkregen) heeft overwogen:

*"Artikel 3 lid 3 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet aldus 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 weigeringgrond bestaat. "*

Nu dit arrest is gewezen nadat partijen de stukken hebben gefourneerd voor arrest, hebben zij zich over dit arrest en de mogelijke betekenis ervan voor de onderhavige zaak nog niet kunnen uitlaten. Het hof zal partijen in de gelegenheid stellen over het voorgaande een akte te nemen. Daartoe zal de zaak naar de rol worden verwezen. Aangezien NMBS zich op inburgering beroept, zal zij als eerste een akte dienen te nemen, waarop TPG vervolgens kan reageren.

### **Beslissing**

Het hof:

- verwijst de zaak naar de rol van 29 maart 2007 voor het nemen van een akte als bedoeld in La. 11 aan de zijde van NMBS;

- houdt iedere verdere beslissing aan.

---