

Hof Den Haag, 10 mei 2007, Le vin en direct

Woordmerk:
LE VIN EN DIRECT

www.vin-direct.nl

**MERKENRECHT****Inburgering****Geen bewijs van onderscheidend vermogen door inburgering 'le vin en direct' in Nederlands- en Franstalig Benelux-gebied**

De genoemde producties hebben betrekking op persartikelen uit de periode 1996 - 2006 (productie 22), een verklaring van [naam], hoofdredacteur / uitgever van "Perswijn" (productie 29) en een publicatie in "Waar koop ik mijn wijn, de beste wijnadressen in Nederland en België" (productie 30). Het hof is van oordeel dat het door [verzoeker] overgelegde materiaal onvoldoende is om aan te nemen dat het teken in zowel het Nederlandstalige- als het Franstalige gebied van de Benelux door een aanzienlijk deel van het in aanmerking komende publiek zal worden opgevat als bestemd ter onderscheiding van de waren en diensten als afkomstig van één bepaalde onderneming. Ook de nader overgelegde producties zijn immers in het Nederlands opgesteld en richten zich uitsluitend op het Nederlandstalige publiek.

Vindplaatsen: **BA5728**; BIE 2008, nr. 8, p. 70.

Hof Den Haag, 10 mei 2007

(J.C. Fasseur-van Santen, A.D. Kiers-Becking en C.J. Verduijn)

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

[verzoeker],
wonende te [woonplaats],
verzoeker,

(hierna te noemen: [verzoeker])
procureur: mr. P.P.J.M. Verhaag,
te g e n

Het BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM (merken en tekeningen of modellen),

gevestigd te 's-Gravenhage,
verweerder,

(hierna te noemen: het Bureau)
gemachtigden: mrs. C.J.P. Janssen en P. Veeze.

Het verdere verloop van de procedure

Het hof verwijst voor het verloop van de procedure tot dan toe naar zijn beschikking van 9 november 2006. Ter voldoening aan deze beschikking heeft [verzoeker] op 21 december 2006 geconcludeerd en twee producties overgelegd. Het Bureau heeft bij brief van 22 december 2006 geantwoord.

De beoordeling van het verzoek

1. Het hof verwijst naar hetgeen het heeft overwogen in zijn beschikking van 9 november 2006.

2. [Verzoeker] heeft zich erop beroepen dat het teken LE VIN EN DIRECT onderscheidend vermogen heeft gekregen door inburgering.

3. De inschrijving van het teken op grond van artikel 3, lid 3, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van 21 december 1988 van de Raad van de EG betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Statens, PbEG 1989 L 40, p1 (hierna: Merkenrichtlijn) is slechts toelaatbaar als het teken als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de aanvraag om inschrijving, onderscheidend vermogen heeft gekregen.

4. Het Hof van Justitie heeft in zijn arrest van 4 mei 1999 (Hof van Justitie EG, 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 en C-109/97, IER 1999,30 ('CHIEMSEE') ten aanzien van het door gebruik verkregen onderscheidend vermogen een nadere uitleg gegeven: *"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."*

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

5. Daarnaast heeft het Hof van Justitie in zijn arrest van 7 september 2006 (Hof van Justitie, 7 september 2006, Bovemij Verzekeringen NV, C-108/05, IER 2006, 92 ('EUROPOLIS') voor recht verklaard dat ook rekening gehouden dient te worden met de verschillende taalgebieden van de Benelux. Inschrijving van een teken is slechts toelaatbaar als het door gebruik ervan onderscheidend vermogen heeft verkregen in het gehele gedeelte van het Beneluxgebied waar een weigeringsgrond bestaat. Alleen indien het teken slechts in één taalgebied onderscheidend vermogen mist, kan worden volstaan met een identificatie van de waar of dienst door de betrokken kringen in dat betreffende taalgebied.

6. In zijn beschikking van 9 november 2006 heeft het hof onder verwijzing naar de uitspraak van het Hof van Justitie van 7 september 2006, Bovemij Verzekeringen NV, C-108/5, IER 2006, 92 ('EUROPOLIS') overwogen: *"dat het beroep op inburgering alleen kan slagen als vast komt te staan dat het teken behalve in het Nederlandstalige gebied van de Benelux ook onderscheidend vermogen heeft verkregen in het gebied van de Benelux waar Frans wordt gesproken / de officiële taal is."*

7. Het hof heeft in voormelde beschikking geoordeeld dat [verzoeker] niet – aan de hand van de tot dan toe in het geding gebrachte materiaal – heeft aangetoond dat het teken onderscheidend vermogen heeft verkregen. [Verzoeker] is in de gelegenheid gesteld nader bewijs te leveren. Daartoe heeft [verzoeker] – naast de reeds overlegde producties 1 tot en met 27 – twee nieuwe producties (29 en 30) in het geding gebracht. [Verzoeker] stelt dat hij door middel van de producties 22, 29 en 30 heeft aangetoond dat het teken in een substantieel deel van de Benelux door het in aanmerking komende publiek als merk wordt opgevat en daardoor onderscheidend vermogen heeft verkregen.

8. De genoemde producties hebben betrekking op persartikelen uit de periode 1996 - 2006 (productie 22), een verklaring van [naam], hoofdredacteur / uitgever van “Perswijn” (productie 29) en een publicatie in “Waar koop ik mijn wijn, de beste wijnadressen in Nederland en België” (productie 30). Het hof is van oordeel dat het door [verzoeker] overgelegde materiaal onvoldoende is om aan te nemen dat het teken in zowel het Nederlandstalige- als het Franstalige gebied van de Benelux door een aanzienlijk deel van het in aanmerking komende publiek zal worden opgevat als bestemd ter onderscheiding van de waren en diensten als afkomstig van één bepaalde onderneming. Ook de nader overgelegde producties zijn immers in het Nederlands opgesteld en richten zich uitsluitend op het Nederlandstalige publiek.

9. De slotsom is dat het verzoek van [verzoeker] zal worden afgewezen. [Verzoeker] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. 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 artikel 2.12. lid 2, BVIE.

Beslissing

Het hof:

- wijst het verzoek van [verzoeker] af;
- verwijst [verzoeker] in de kosten van de procedure en begroot deze tot op deze uitspraak aan de zijde van het Bureau op €1.341,-.