

Hof Den Haag, 1 november 2007, World Pack

WORLD PACK

MERKENRECHT**Inburgering in gehele Benelux vereist**

- [Het teken mist derhalve in de gehele Benelux onderscheidend vermogen. Derhalve zal in de gehele Benelux de inburgering aannemelijk moeten worden gemaakt.](#)

Voor wat betreft de inburgering geldt in casu het volgende. Uit het tussenarrest volgt dat het relevante publiek in de gehele Benelux het teken WORLD PACK als beschrijvend voor de daarmee aangeduide dienst opvat. Het teken mist derhalve in de gehele Benelux onderscheidend vermogen. Derhalve zal in de gehele Benelux de inburgering aannemelijk moeten worden gemaakt. Zelfs indien aangenomen zou moeten worden dat het teken WORLD PACK alleen in het Nederlandse taalgebied van huis uit onderscheidend vermogen mist, zullen NMBS c.s. de inburgering in Nederland en het Nederlandstalige deel van België aannemelijk moeten maken.

Inburgering niet aannemelijk

- [Dat zegt onvoldoende over de markt voor internationaal pakketvervoer als geheel en de positie van het teken WORLD PACK binnen dat geheel, laat staan dat daaruit volgt dat het in aanmerking komende publiek \(in België\) het teken WORLD PACK als merk herkent.](#)

Het enkele bewijs dat een teken gebruikt wordt, is niet voldoende om inburgering aan te tonen. De toets is of het teken als gevolg van het gebruik inmiddels door het in aanmerking komende publiek daadwerkelijk wordt opgevat als merk. Dit kan alleen worden beoordeeld aan de hand van gegevens die betrekking hebben op de markt voor de betrokken dienst als geheel en de positie van het teken binnen dat geheel. NMBS c.s. hebben ter onderbouwing van haar beroep op inburgering slechts overgelegd de omzetcijfers over de jaren 2003 tot en met 2005. Dat zegt onvoldoende over de markt voor internationaal pakketvervoer als geheel en de positie van het teken WORLD PACK binnen dat geheel, laat staan dat daaruit volgt dat het in aanmerking komende publiek (in België) het teken WORLD PACK als merk herkent. De stelling van NMBS c.s. dat het teken ook in Nederland als merk is ingeburgerd, is al helemaal niet door middel van enig stuk onderbouwd. In het kader van dit kort geding is voor verdere bewijslevering geen plaats.

Vindplaatsen: BIE 2008, nr. 75, p. 512

Hof Den Haag, 1 november 2007

(Mrs. J.C. Fasseur-van Santen, A.D. Kiers-Becking, J. J. Dijk)

Gerechtshof te 's-Gravenhage,

1 november 2007

(World Pack)

Koninklijke TPG Post BV te 's-Gravenhage, appellante, incidenteel geïntimeerde, procureur mr. W.E. Pors, tegen

1 NMBS Holding/SNCB Holding,

2 Nationale Maatschappij van de Belgische Spoorwegen/ Société Nationale des Chemins de Fer Belges,

3 ABX Logistics (Belgium) NV alle te Brussel, België, geïntimeerden,

incidenteel appellanten, procureur mr. P. J.M. von

Schmidt auf Altenstad, advocaat mr. M.A. Mak te Amsterdam.

[\[Tussenarrest: IEPT20070215, Hof Den Haag, World Pack\]](#)

De verdere beoordeling van het hoger beroep

(...)

4 Het hof oordeelt als volgt. Uitgangspunt blijktens het [Europolis arrest](#) is dat inburgering geen zelfstandig recht op inschrijving van het teken geeft, maar een beletsel wegneemt:

een teken dat aanvankelijk beschrijvend was, heeft door het gebruik dat ervan gemaakt is, onderscheidend vermogen verworven. Dat onderscheidend vermogen moet het teken in de gehele Benelux bezitten. Dat betekent overigens niet dat het teken ook in de gehele Benelux moet inburgeren. Inburgering vereist dat althans een aanzienlijk deel van de betrokken kringen de betrokken waar of dienst op basis van het merk als van een bepaalde onderneming afkomstig identificeert. Die inburgering moet worden beoordeeld in het taalgebied waarin het teken van huis uit beschrijvend is.

5 De stelling van NMBS c.s. dat uit het [General Motors/Yplon arrest](#) kan worden afgeleid dat de bekendheid van het merk het 'gehele territorium' vereiste opheft, wordt verworpen. Zoals TPG terecht opmerkt, komt die bekendheid pas aan de orde indien sprake is van een geldig merk, hetgeen in deze procedure ter discussie staat.

6 Voor wat betreft de inburgering geldt in casu het volgende. Uit [het tussenarrest](#) volgt dat het relevante publiek in de gehele Benelux het teken WORLD PACK als beschrijvend voor de daarmee aangeduide dienst opvat. Het teken mist derhalve in de gehele Benelux onderscheidend vermogen. Derhalve zal in de gehele Benelux de inburgering aannemelijk moeten worden gemaakt. Zelfs indien aangenomen zou moeten worden dat het teken WORLD PACK alleen in het Nederlandse taalgebied van huis uit onderscheidend vermogen mist, zullen NMBS c.s. de inburgering in Nederland en het Nederlandstalige deel van België aannemelijk moeten maken.

7 Het hof is van oordeel dat NMBS c.s. die inburgering, mede in het licht van de betwistingen door TPG, onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt. Het enkele bewijs dat een teken gebruikt wordt, is niet voldoende om inburgering aan te tonen. De toets is of het teken als gevolg van het gebruik inmiddels door het in aanmerking komende publiek daadwerkelijk wordt opgevat als merk. Dit kan alleen worden beoordeeld aan de hand van gegevens die betrekking hebben op de markt voor de betrokken dienst als geheel en de positie van het teken binnen dat geheel. NMBS c.s. hebben ter

onderbouwing van haar beroep op inburgering slechts overgelegd de omzetcijfers over de jaren 2003 tot en met 2005. Dat zegt onvoldoende over de markt voor internationaal pakketvervoer als geheel en de positie van het teken WORLD PACK binnen dat geheel, laat staan dat daaruit volgt dat het in aanmerking komende publiek (in België) het teken WORLD PACK als merk herkent. De stelling van NMBS c.s. dat het teken ook in Nederland als merk is ingeburgerd, is al helemaal niet door middel van enig stuk onderbouwd. In het kader van dit kort geding is voor verdere bewijslevering geen plaats.

8 De conclusie is dan ook dat het beroep van NMBS c.s. op inburgering faalt.

9 Ten slotte hebben NMBS c.s. nog een beroep gedaan op onrechtmatig handelen van TPG: door desbewust en zonder enige noodzaak een onderscheidingsteken voor een internationale pakketdienst 'na te doen' in de gehele wereld, waardoor (indirecte) verwarring kan ontstaan, handelt TPG in strijd met artikel 6:162 BW en artikel 93 van de Belgische Wet Handelspraktijken. TPG betwist onrechtmatig te hebben gehandeld: zij is zich bij de keuze van de omschrijving van haar wereldwijde pakketdienst niet bewust geweest van de aanspraken van NMBS c.s. Van navolgen of aanhaken bij NMBS c.s. is evenmin sprake; TPG is een veel grotere speler op de markt voor het postvervoer dan NMBS c.s. en zou daarbij geen voordeel behalen. Van verwarringsgevaar is niet gebleken.

10 Het beroep op onrechtmatige daad faalt. Daartoe is het volgende redengevend. Zoals NMBS c.s. terecht naar voren hebben gebracht, is voor een geslaagd beroep op onrechtmatige daad in het kader van het merkenrecht, in elk geval noodzakelijk dat sprake is van verwarringsgevaar. Wanneer een merk echter onderscheidend vermogen mist, kan van verwarringsgevaar geen sprake zijn. In het onderhavige geval heeft het hof in zijn tussenarrest reeds vastgesteld dat het teken WORLDPACK beschrijvend is en dus geen onderscheidend vermogen heeft. Hiervoor is overwogen dat WORLD PACK ook geen onderscheidend vermogen heeft verkregen door inburgering. Kortom: van verwarringsgevaar is geen sprake. Ook overigens kan het beroep op onrechtmatige daad niet slagen, nu NMBS c.s. hun stelling dat TPG het merk heeft nagebootst en daarvan profiteert, in het licht van de betwistingen door TPG, onvoldoende heeft onderbouwd. Daardoor is niet voldaan aan de stelplicht en kan aan bewijslevering niet worden toegekomen, nog daargelaten dat daarvoor in het kader van dit kort geding toch al geen plaats is.

11 Het bovenstaande brengt mee dat principiële grieven 1 en 5 slagen en de overige principiële grieven geen behandeling meer behoeven. In het tussenarrest is reeds overwogen dat de (voorwaardelijke) incidentele grief, die door het slagen van de principiële grieven 1 en 5 onvoorwaardelijk was geworden, faalt. De slotsom is dan ook dat het bestreden vonnis vernietigd dient te worden. Derhalve dienen de vorderingen van NMBS c.s. alsnog te worden afgewezen. NMBS c.s. zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten in

eerste aanleg en in het principaal en het incidenteel beroep worden veroordeeld.

Beslissing

Het hof:

in het principaal beroep

– vernietigt het vonnis van 10 juni 2005 door de voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Gravenhage in kort geding tussen partijen geweest;

– en opnieuw rechtdoende:

– wijst de vorderingen af;

– veroordeelt NMBS c.s. in de kosten van de eerste aanleg tot aan deze uitspraak aan de zijde van TPG begroot op €248,- aan verschotten en €816,- aan salaris voor de procureur;

– veroordeelt NMBS c.s. in de kosten van het principaal beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van TPG begroot op € 408,- aan verschotten en op € 4.470,- aan salaris voor de procureur;

– verklaart deze uitspraak voor wat betreft de proceskosten uitvoerbaar bij voorraad;

in het incidenteel beroep

– verwerpt het beroep;

– veroordeelt NMBS c.s. in de kosten van het (voorwaardelijk) incidenteel beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van TPG begroot op €2.235,-.