

Hof Den Haag, 17 juli 2008, 1-1-2



MERKENRECHT

Woordmerk 1-1-2 Geen onderscheidend vermogen gemiddelde consument zal 112 zien als hét (enige) nummer voor alarmmelding langs telecommunicatieve weg en neemt '1-1-2' dus waar als een teken dat informatie verstrekt over de aard van de betrokken dienst en niet over de herkomst van die dienst

Anders dan de Staat meent, heeft het Bureau niet miskend dat de cijfercombinatie '1-1-2' op zichzelf beschouwd onderscheidend vermogen kan hebben. De weigering is gebaseerd op het oordeel dat voor de diensten waarvoor de Staat het merk heeft gedeponereerd, '1-1-2' onderscheidend vermogen mist (zie met name de beslissing tot voorlopige weigering van 10 mei 2007, rov. 1.b), en hierin ligt besloten dat voor andere waren of diensten dat teken (mogelijk) wel onderscheidingskracht kan hebben. De Staat heeft het merk 1-1-2 gedeponereerd voor onder meer de dienst 'alarmmelding langs telecommunicatieve weg'. Gezien de grootschalige en intensieve campagne van de Staat ter introductie van 112 als algemeen alarmnummer en in aanmerking genomen dat gesteld noch gebleken is dat in de Benelux een ander bij de gemiddelde consument bekend nummer voor alarmmelding in omloop is of was, zal de gemiddelde consument van die dienst c.q. het grote publiek 112 zien als hét (enige) nummer voor alarmmelding langs telecommunicatieve weg. Het grote publiek neemt '1-1-2' dus waar als een teken dat informatie verstrekt over de aard van de betrokken dienst en niet over de herkomst van die dienst (vergelijk rov. 69 van het Eurohypo-arrest van het HvJEG). Door het grote publiek wordt '1-1-2' mitsdien niet opgevat als merk. Dit betekent dat voor de dienst 'alarmmelding langs telecommunicatieve weg' '1-1-2' ieder onderscheidend vermogen mist.

PROCESRECHT

Geen aanpassing waren of diensten mogelijk rechterlijke instanties bij toetsing van weigering van de inschrijving van een depot kunnen niet een wijziging aanbrengen in de door de deposant opgegeven lijst van waren of diensten door daaruit bepaalde waren of diensten te schrappen.

De Staat heeft 1-1-2 echter niet alleen voor deze dienst gedeponereerd, maar ook voor andere diensten, waaronder 'publicitaire en administratieve diensten'. Indien,

zoals de Staat heeft opgemerkt op blz. 4, 5e alinea, van zijn pleitnota, het publiek bij (bijvoorbeeld) de verleening van 'publicitaire en administratieve diensten' onder de aanduiding '1-1-2' niet uitsluitend aan het alarmnummer zou denken - in welk geval het merk voor die diensten misschien wel onderscheidend vermogen zou kunnen bezitten - dan kan dat de Staat in deze procedure evenwel niet baten. In zijn arrest van 29 juni 2006 inzake 'Europol' (IER 2006, nr. 72) heeft het Benelux Gerechtshof (BGH) immers geoordeeld dat de rechterlijke instanties bij toetsing van de juistheid van de beslissing van het BMB tot weigering van de inschrijving van een depot niet hetzij ambtshalve hetzij op verlangen van de deposant een wijziging kunnen aanbrengen in de door de deposant opgegeven lijst van waren of diensten door daaruit bepaalde waren of diensten te schrappen. Daarom hoeft in dit geding niet te worden onderzocht of voor een of meer van de andere diensten dan 'alarmmelding langs telecommunicatieve weg' waarvoor 1-1-2 is gedeponereerd, dit merk wel onderscheidingskracht heeft.

Vindplaatsen: BIE 2009, nr. 71, p. 324, m. nt. redactie

Hof Den Haag, 17 juli 2008

(J.C. van Fasseur-van Santen, W.A.J. van Lierop en M.Y. Bonneur)

beschikking

GERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE

Sector handel

zaaknummer: 105.012.798/01

rekestnummer: R08/369

beschikking van de vijfde civiele kamer d.d. 17 juli 2008

inzake

de STAAT der NEDERLANDEN,

zetelend te 's-Gravenhage.

verzoeker.

hierna te noemen: de Staat.

procureur: mr. H.J.M. Boukema,

tegen

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.

1. Het geding

Bij op 7 maart 2008 ter griffie van het hof ingekomen verzoekschrift (met producties) heeft de Staat het hof verzocht om de beslissingen van het Bureau van 10 mei 2007, 13 augustus 2007, 24 december 2007 en 22 januari 2008 te vernietigen en het Bureau te bevelen zijn merk met inschrijvingsnummer 0820570 in het Merkenregister ingeschreven te houden dan wel opnieuw in te schrijven, met behoud van de prioriteitsdatum. Bij verweerschrift (met producties), ingekomen ter griffie van het hof op 7 mei 2008, heeft het Bureau verzocht het verzoek van de Staat af te wijzen en de Staat in de proceskosten te veroordelen. De mondelinge behande-

ling van het verzoekschrift heeft plaatsgevonden op 19 mei 2008. De Staat heeft bij die gelegenheid zijn standpunten doen toelichten door zijn procureur, en het Bureau door mr. P. Veeze, voornoemd, beiden aan de hand van pleitnotities.

2. Beoordeling van het hoger beroep

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

a. De Staat heeft op 23 maart 2007, onder nummer 1131921, het woordmerk 1-1-2 gedeponereerd voor de volgende waren en diensten.

KI 35 Publicitaire en administratieve diensten; administratieve dienstverlening in het kader van hulpverlening; diensten van een alarmcentrale, te weten registratie en coördinatie van alarmmeldingen; het inlichten van familie.

KI 38 Telecommunicatiediensten; telefoondiensten; alarmmelding langs telecommunicatieve weg.

KI 39 Ambulancevervoer; het regelen van verkeer (transportdiensten).

KI 42 Het verrichten van technisch onderzoek in geval van misdrijf.

KI 44 Diensten te verlenen door de politie, ambulance of brandweer of combinatie hiervan, te weten medische, geestelijke en fysieke hulp aan slachtoffers van ongevallen.

KI 45 Het redden van personen en goederen uit brandende objecten; het regelen van het verkeer (veiligheidsdiensten); het in bedwang houden van omstanders.

Het Bureau heeft het depot op 3 april 2007 ingeschreven onder nummer 0820570. Het betrof hier een spoedinschrijving als bedoeld in artikel 2.8. lid 2 BVIE.

b. Op 10 mei 2007 heeft het Bureau een voorlopige beslissing tot weigering van het merk 1-1-2 gegeven met de volgende redengeving. Het teken 1-1-2 heeft geen onderscheidend vermogen. Het bestaat uitsluitend uit het algemene Europese hulpnummer 112. Dit heeft geen individueel karakter en zal niet als merk worden opgevat. Een dergelijke aanduiding stelt de consument niet in staat diensten in de klassen 35, 38, 39, 42, 44 en 45 van die afkomstig van een andere onderneming te onderscheiden. Wij verwijzen naar artikel 2. 11, lid 1, sub b. BVIE.

c. Op de bezwaren die de gemachtigde van de Staat op 18 juni 2007 tegen deze voorlopige beslissing heeft ingediend heeft het Bureau gereageerd bij brief van 13 augustus 2007 waarin onder meer het volgende is te lezen: (...). Het enkele feit dat 112 als zodanig bekend is wil uiteraard niet zeggen dat het wordt opgevat als merk, dus als teken ter onderscheiding van de herkomst van de betreffende diensten uit één bepaalde onderneming. (...). Het Bureau is, ook na heroverweging, van oordeel dat het teken 1-1-2 ieder onderscheidend vermogen mist. Dit geldt voor alle diensten waarvoor het depot is verricht. (...) Gelet op het bovenstaande ziet het Bureau geen aanleiding om de voorlopige weigering te herzien.

d. Bij brief aan het Bureau van 29 oktober 2007 heeft de raadsman van de Staat zijn standpunt, dat het merk 1-1-2 wel voor inschrijving vatbaar is, nader toegelicht.

Naar aanleiding hiervan heeft het Bureau op 24 december 2007 onder meer het volgende geschreven. Het Bureau is, ook na heroverweging, van oordeel dat het teken 1-1-2 ieder onderscheidend vermogen mist. Het zal immers niet worden opgevat als merk, maar als (beschrijvend voor) een bepaald telefoonnummer, te weten het Europese alarmnummer.

e. Bij schrijven van 22 januari 2008 heeft het Bureau de Staat meegedeeld dat de inschrijving van het merk wordt doorgehaald.

f. Artikel 1 van Beschikking 91/396/EEG van de Raad van 29 juli 1991 inzake invoering van een gemeenschappelijk Europees oproepnummer voor hulpdiensten, PbL 217, blz. 31-32, luidt als volgt.

De Lid-Staten zorgen ervoor dat het nummer 112 als gemeenschappelijk Europees oproepnummer voor hulpdiensten wordt ingevoerd in openbare telefoonnetten en in toekomstige digitale netwerken met geïntegreerde diensten en openbare mobiele diensten.

Aan deze verplichting tot invoering van het landelijk alarmnummer 112 heeft Nederland voldaan. Ter introductie van dit alarmnummer heeft de Staat vanaf 1998 een grootschalige landelijke voorlichtingscampagne gevoerd via televisie, radio, advertenties en ander reclamemateriaal.

2. De Staat is tijdig in beroep gekomen van de beslissing van 22 januari 2008.

3. Het Bureau heeft zijn beslissing gebaseerd op artikel 2.11. lid 1 sub b BVIE dat als volgt luidt.

'Het Bureau weigert een merk in te schrijven indien naar zijn oordeel:

(...)

b. het merk elk onderscheidend vermogen mist'.

Deze bepaling dient te worden begrepen in het licht van artikel 3 lid 1 sub b van de Eerste richtlijn 89/104/EG van de Raad van de EG van 21 december 1998 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten, PbEG 1989 L 40 (hierna ook: de Merkenrichtlijn), luidende: *Niet ingeschreven worden (...):*

(...)

b) merken die elk onderscheidend vermogen missen.

4. Zoals [het HvJEG onder meer in rov. 66 van zijn arrest van 8 mei 2008 \(zaak C-304/06 P, 'Eurohypo'\)](#) heeft overwogen houdt het onderscheidend vermogen van een merk in '(...) dat dit merk zich ertoe leent, de waar waarvoor de inschrijving is aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden'.

In zaak C-363/99 'Postkantoor' (NJ 2006,531) heeft het HvJEG over 31 lid 1 sub b van de Merkenrichtlijn het volgende overwogen.

75. (...) *het onderscheidend vermogen van een merk [moet] enerzijds worden beoordeeld in relatie tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving van het merk is aangevraagd, 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 (hierna te noemen: de gemiddelde consument) van die waren of diensten.*

76. Hieruit volgt dat, indien de bevoegde autoriteit na het onderzoek van een aanvraag voor merkinschrijving vaststelt dat, gelet op alle relevante feiten en omstandigheden een merk elk onderscheidend vermogen mist voor bepaalde waren of diensten in de ogen van de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige gemiddelde consument van deze waren of diensten, zij de inschrijving van dit merk voor deze waren of diensten moet weigeren overeenkomstig artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn. (...).

86. (...). Een merk kan (...) elk onderscheidend vermogen missen voor waren of diensten om andere redenen dan dat het eventueel een beschrijvend karakter heeft.

5. Anders dan de Staat meent, heeft het Bureau niet miskend dat de cijfercombinatie '1-1-2' op zichzelf beschouwd onderscheidend vermogen kan hebben. De weigering is gebaseerd op het oordeel dat voor de diensten waarvoor de Staat het merk heeft gedeponereerd, '1-1-2' onderscheidend vermogen mist (zie met name de beslissing tot voorlopige weigering van 10 mei 2007, rov. 1.b), en hierin ligt besloten dat voor andere waren of diensten dat teken (mogelijk) wel onderscheidingskracht kan hebben.

6. De Staat heeft het merk 1-1-2 gedeponereerd voor onder meer de dienst 'alarmmelding langs telecommunicatieve weg'. Gezien de grootschalige en intensieve campagne van de Staat ter introductie van 112 als algemeen alarmnummer en in aanmerking genomen dat gesteld noch gebleken is dat in de Benelux een ander bij de gemiddelde consument bekend nummer voor alarmmelding in omloop is of was, zal de gemiddelde consument van die dienst c.q. het grote publiek 112 zien als hét (enige) nummer voor alarmmelding langs telecommunicatieve weg. Het grote publiek neemt '1-1-2' dus waar als een teken dat informatie verstrekt over de aard van de betrokken dienst en niet over de herkomst van die dienst ([vergelijk rov. 69 van het Eurohypo-arrest van het HvJEG](#)). Door het grote publiek wordt '1-12' mitsdien niet opgevat als merk. Dit betekent dat voor de dienst 'alarmmelding langs telecommunicatieve weg' '1-1-2' ieder onderscheidend vermogen mist.

7. De Staat heeft 1-1-2 echter niet alleen voor deze dienst gedeponereerd, maar ook voor andere diensten, waaronder 'publicitaire en administratieve diensten'. Indien, zoals de Staat heeft opgemerkt op blz. 4, 5e alinea, van zijn pleitnota, het publiek bij (bijvoorbeeld) de verlening van 'publicitaire en administratieve diensten' onder de aanduiding '1-1-2' niet uitsluitend aan het alarmnummer zou denken - in welk geval het merk voor die diensten misschien wel onderscheidend vermogen zou kunnen bezitten - dan kan dat de Staat in deze procedure evenwel niet baten. In zijn [arrest van 29 juni 2006 inzake 'Europolis' \(IER 2006, nr. 72\)](#) heeft het Benelux Gerechtshof (BGH) immers geoordeeld dat de rechterlijke instanties bij toetsing van de juistheid van de beslissing van het BMB tot weigering van de inschrijving van een depot niet hetzij ambtshalve hetzij op verlangen van de deposant een wijziging kunnen aanbrengen in de door de deposant opgegeven lijst van waren of diensten door daaruit bepaalde waren

of diensten te schrappen. Daarom hoeft in dit geding niet te worden onderzocht of voor een of meer van de andere diensten dan 'alarmmelding langs telecommunicatieve weg' waarvoor 1-1-2 is gedeponereerd, dit merk wel onderscheidingskracht heeft.

8. De bewijsaanbiedingen van de Staat zijn in het licht van het voorgaande niet terzake dienend en worden op deze grond gepasseerd.

9. De slotsom luidt dat het verzoek van de Staat niet toewijsbaar is. Als de in het ongelijk gestelde partij zal hij worden veroordeeld in de proceskosten voor zover 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 artikel 2.12. lid 2 BVIE.

3. Beslissing

Het hof:

wijst het verzoek van de Staat af;

verwijst de Staat in de kosten van de procedure en begroot deze tot op deze uitspraak aan de zijde van het Bureau op €1.207,-, waarvan €303,- voor verschotten en €904,- voor salaris;

verklaart deze beschikking ten aanzien van de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mrs. J.C. van Fasseur-van Santen, W.A.J. van Lierop en M.Y. Bonneur, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 17 juli 2008 in aanwezigheid van de griffier.