

Hof Amsterdam, 7 juli 2009, Vandenberg v NL Unlimited



MERKENRECHT

Geen verwarringsgevaar tussen woordmerk "mijn" en "mijn NL"

- [beschermingsomvang van het woordmerk "mijn" is beperkt en van dit woordmerk wordt in beginsel voldoende afstand gehouden indien het woord "mijn" in een teken bijvoeglijk wordt gebruikt en gecombineerd wordt met een zelfstandig naamwoord of ander element waaraan in de desbetreffende context voldoende onderscheidende kracht toekomt](#)

Het teken "mijn" heeft, ook waar het gebruikt wordt ter onderscheiding van (elektronische) publicaties en drukwerken, een gering onderscheidend vermogen. Immers het woord "mijn", zeker in de betekenis van het bezittelijk voornaamwoord ("van mij"), is een (naar NL Unlimited genoegzaam heeft aangetoond ook in tekens ter onderscheiding van waren en diensten) veel gebruikte term waaraan slechts een beperkt individualiserend vermogen kan worden toegekend. Dit brengt mee dat de beschermingsomvang van het woordmerk "mijn" beperkt is en van dit woordmerk in beginsel voldoende afstand wordt gehouden indien het woord "mijn" in een teken bijvoeglijk wordt gebruikt en gecombineerd wordt met een zelfstandig naamwoord of ander element waaraan in de desbetreffende context voldoende onderscheidende kracht toekomt. Naar voorlopig oordeel van het hof doet dit zich in het onderhavige geval voor.

- [In de door NL Unlimited op haar website gebruikte combinatie MIJN NL ligt de nadruk onmiskenbaar op het element NL.](#)

Dit geldt eens te meer voor het gebruik van die combinatie in het logo, waar de nadruk op het element NL ook visueel is vormgegeven. De letters NL zijn in een groter lettertype weergegeven dan het woord MIJN en trekken de aandacht doordat zij in een cirkel, sterk met de achtergrondkleur van die cirkel contrasterend, zijn afgebeeld. Mede gelet op de context waarin MIJN NL is gebruikt - ter aanduiding van een website waarin uitgaans- en winkelmogelijkheden in Nederland worden gepresenteerd die de bezoeker van de website desgewenst aan de hand van zijn persoonlijke voorkeuren kan opvragen - neemt MIJN NL voldoende afstand van het merk MIJN van Vandenberg. Van gevaar voor verwarring is geen sprake. Opmerking verdient nog dat gesteld noch gebleken is dat het merk MIJN van Vandenberg door het gebruik dat daarvan is gemaakt aan onderscheidend vermogen heeft gewonnen. Van gebruik is nog slechts in beperkte zin sprake geweest.

Vindplaatsen:

Hof Amsterdam, 7 juli 2009

(E. E. van Tuyl van Serooskerken-Röel, M.M.M. Tillema en A.C. van Schaick)

zaaknummer 200.023.323/01 SKG

7 juli 2009

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

VIERDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER

ARREST

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, VANDENBERG DRUKWERKEN B.V.,

gevestigd te Maarn, APPELLANTE,

advocaat: mr. A. Van Hees te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, UNLIMITED NL B.V., gevestigd te Amsterdam,

GEÏNTEERDE,

advocaat: mr. M.C.S. de Boer te Amsterdam

1. Het geding in hoger beroep

De partijen worden hierna Vandenberg en NL Unlimited genoemd. Bij dagvaarding van 15 januari 2009 is Vandenberg in hoger beroep gekomen van het vonnis dat de voorzieningenrechter in de [rechtbank te Amsterdam in het kort geding tussen partij en Vandenberg als eiseres in conventie/verweerster in voorwaardelijke reconventie en NL Unlimited als gedaagde in conventie/eiseres in voorwaardelijke reconventie](#) onder [zaaknummer/rolnummer 413255/KG ZA 08-2214 WT/MV heeft gewezen en dat is uitgesproken op 18 december 2008](#). Het appel-exploot bevat de grieven. Vandenberg heeft bij memorie, overeenkomstig het appel-exploot, zes grieven voorgesteld, haar eis gewijzigd, bescheiden in het geding gebracht en geconcludeerd dat het hof het vonnis waarvan beroep zal vernietigen en, kort gezegd, NL Unlimited alsnog, op straffe van verbeurte van een dwangsom, zal bevelen iedere inbreuk op haar rechten op het merk MIJN in de Benelux te staken en gestaakt te houden, met veroordeling van NL Unlimited in de daadwerkelijk gemaakte proceskosten op de voet van art. 1019h Rv van het geding in beide instanties en onder het vergunnen aan haar van een termijn van zes maanden waarbinnen een bodemprocedure aanhangig dient te worden gemaakt.

Daarop heeft NL Unlimited bij memorie 'van antwoord de grieven bestreden, eveneens bescheiden in het geding gebracht en geconcludeerd dat het hof het vonnis waarvan beroep zal bekrachtigen en Vandenberg op de voet van art. 1019h Rv zal veroordelen in de volledige kosten van de procedure in hoger beroep. Partijen hebben de zaak doen bepleiten op 29 mei 2009, Vandenberg door mr. [L. Bakers](#), advocaat te Amsterdam, en NL Unlimited door mr. F. F. Blokhuis, advocaat te Amsterdam, aan de hand van door ieder van partijen overgelegde pleitnotities. Beide partij en hebben bij die gelegenheid nog (vooraf toegezonden) bewijsstukken in het geding gebracht. Ten slotte hebben partijen arrest gevraagd op de stukken van beide instanties.

2. Grieven

Voor de grieven verwijst het hof naar de memorie van grieven.

3. Feiten

De voorzieningenrechter heeft in het vonnis waarvan beroep onder 2 (2.1 tot en met 2.4), een aantal feiten tot uitgangspunt genomen. Daarmee bestaat tussen partij en geen geschil, zodat ook het hof van die feiten zal uitgaan.

4. Beoordeling

4.1. a) Vandenberg is actief in de grafische sector. Zij is houdster van de Benelux merkinschrijving met nummer 766749 voor het woordmerk MIJN in de klassen 9 (elektronische publicaties) en 16 (papier, karton en hieruit vervaardigde producten, drukwerken en kantoorbenodigdheden). Het merk is gedeponerd op 23 december 2004 en ingeschreven op 10 mei 2005. Op 23 september 2008 heeft Vandenberg het woordmerk MIJN gedeponerd (onder nummer 1167181) voor de klassen 35, 40, 41, 42 en 45.

b) NL Unlimited is uitgeefster van vier gratis stadsmagazines in de grote steden, NL20 in Amsterdam, NL10 in Rotterdam, NL30 in Utrecht en NL70 in Den Haag. NL Unlimited maakt gebruik van een website die zij presenteert als de internetversie van de stadsmagazines, maar die tevens landelijk is georiënteerd. Op de website wordt informatie gegeven over uitgaans- en winkelmogelijkheden in 24 verschillende steden. Bezoekers van de website kunnen hun persoonlijke voorkeuren instellen en op die wijze op deze voorkeuren toegespitste informatie verkrijgen.

c) Tot 1 april 2009 gebruikte NL Unlimited voor haar website de domeinnaam www.mijn.nl. Tevens maakte zij gebruik van een logo met de woorden "mijn nl". Met ingang van 1 april 2009 heeft zij de domeinnaam van haar website gewijzigd in www.agenda.nl.

d) Op 3 december 2008 heeft NL Unlimited de rechten van de Duitse vennootschap IDG Communications Verlag A.G. op het op 8 september 1999 voor de klassen 9, 16, 35, 38 en 41 gedeponerde woordmerk MIJN, Benelux registratienummer 660751 overgedragen gekregen. NL Unlimited heeft nadien doorhaling van het merk verzocht. Het verzoek tot doorhaling is op 23 januari 2009 aangetekend. De doorhaling is op 9 februari 2009 gepubliceerd.

4.2. Vandenberg heeft NL Unlimited in rechte betrokken. In eerste aanleg vorderde zij, voor zover nóg van belang, NL Unlimited te verbieden het teken MIJN NL te gebruiken. De voorzieningenrechter heeft de vorderingen van Vandenberg afgewezen. Zij was van oordeel dat NL Unlimited het teken MIJN in de domeinnaam www.mijn.nl niet gebruikte ter onderscheiding van waren of diensten, maar als bezittelijk voornaamwoord. Voor zover de vordering van Vandenberg zich richtte tegen ander gebruik van het teken, met name in het logo, gold naar haar oordeel voorshands dat NL Unlimited zich kon beroepen op een ouder merkrecht. Het gebruik door NL Unlimited van de domeinnaam en het logo kon NL Unlimited derhalve niet op grond van art. 2.20 lid 1 sub b BVIE worden verboden. Een beroep op art. 2.20 lid 1 sub d BVIE kon Vandenberg in de visie van de voorzieningenrechter evenmin baten.

Ongerechtvaardigd voordeel dan wel aantasting van de reputatie van het merk van Vandenberg is gesteld noch gebleken en bovendien kan worden gezegd dat het gebruik van het teken niet zonder geldige reden is nu dit gelijk is aan het bezittelijk voornaamwoord "mijn", aldus kort weergegeven de voorzieningenrechter.

4.3. In hoger beroep betoogt Vandenberg in de eerste plaats dat, anders dan de voorzieningenrechter heeft geoordeeld, het gebruik door NL Unlimited van het teken MIJN wél inbreuk op haar exclusieve merkrechten oplevert in de zin van het bepaalde in art. 2.20 lid 1 aanhef en sub b BVIE. Zij voert aan dat niet alleen sprake was van gebruik van dit teken in de domeinnaam en het logo maar dat op de website van NL Unlimited op verschillende plaatsen duidelijk en consequent gebruik werd gemaakt van het teken MIJN NL ter onderscheiding van waren en diensten van NL Unlimited (te weten haar online magazine inclusief alle daaronder vallende faciliteiten, waaronder een nieuwsbrief) die soortgelijk zijn aan de waren en diensten waarvoor Vandenberg haar merk heeft ingeschreven. Volgens Vandenberg wordt het teken MIJN gebruikt als hoofdbestanddeel van de zelfstandige aanduiding MIJN NL. Het teken MIJN NL en het merk MIJN stemmen volgens Vandenberg in alle opzichten overeen; de toevoeging van het teken NL is in haar visie volledig beschrijvend. Zij stelt dat als gevolg van het gebruik van het teken door Vandenberg gevaar voor verwarring ontstaat bij het in aanmerking komende publiek.

4.4. Het teken "mijn" heeft, ook waar het gebruikt wordt ter onderscheiding van (elektronische) publicaties en drukwerken, een gering onderscheidend vermogen. Immers het woord "mijn", zeker in de betekenis van het bezittelijk voornaamwoord ("van mij"), is een (naar NL Unlimited genoegzaam heeft aangetoond ook in tekens ter onderscheiding van waren en diensten) veel gebruikte term waaraan slechts een beperkt individualiserend vermogen kan worden toegekend. Dit brengt mee dat de beschermingsomvang van het woordmerk "mijn" beperkt is en van dit woordmerk in beginsel voldoende afstand wordt gehouden indien het woord "mijn" in een teken bijvoeglijk wordt gebruikt en gecombineerd wordt met een zelfstandig naamwoord of ander element waaraan in de desbetreffende context voldoende onderscheidende kracht toekomt. Naar voorlopig oordeel van het hof doet dit zich in het onderhavige geval voor. In de door NL Unlimited op haar website gebruikte combinatie MIJN NL ligt de nadruk onmiskenbaar op het element NL. Dit geldt eens te meer voor het gebruik van die combinatie in het logo, waar de nadruk op het element NL ook visueel is vormgegeven. De letters NL zijn in een groter lettertype weergegeven dan het woord MIJN en trekken de aandacht doordat zij in een cirkel, sterk met de achtergrondkleur van die cirkel contrasterend, zijn afgebeeld. Mede gelet op de context waarin MIJN NL is gebruikt - ter aanduiding van een website waarin uitgaans- en winkelmogelijkheden in Nederland worden gepresenteerd die de bezoeker van de website desgewenst aan de hand van zijn persoonlijke voorkeuren kan opvragen

- neemt MIJN NL voldoende afstand van het merk MIJN van Vandenberg. Van gevaar voor verwarring is geen sprake. Opmerking verdient nog dat gesteld noch gebleken is dat het merk MIJN van Vandenberg door het gebruik dat daarvan is gemaakt aan onderscheidend vermogen heeft gewonnen. Van gebruik is nog slechts in beperkte zin sprake geweest.

4.5. Na het vorenstaande kan in het midden blijven of de voorzieningenrechter in eerste aanleg terecht het beroep van NL Unlimited op een ouder merkrecht (de rechten van NL Unlimited op het op 8 december 1999 gedeponeerde maar inmiddels doorgehaalde merk MIJN) heeft gehonoreerd.

4.6. Met betrekking tot het beroep van Vandenberg op het bepaalde in art. 2.20 lid 1 aanhef en sub d BVIE geldt het volgende. Voor zover "MIJN NL" gebruikt is anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, kan niet worden aangenomen dat daardoor afbreuk wordt gedaan aan het - toch al geringe - onderscheidend vermogen van het merk MIJN van Vandenberg. Een dergelijk verwateringseffect valt niet te verwachten, aangezien niet valt aan te nemen dat het publiek MIJN NL met het merk MIJN van Vandenberg in verband zal brengen.

4.7. Na het vorenstaande hoeven de grieven geen afzonderlijke behandeling meer. De grieven falen. Dit brengt mee dat het bestreden vonnis zal worden bekrachtigd en Vandenberg zal worden veroordeeld in de daadwerkelijk gemaakte proceskosten van de procedure in hoger beroep. NL Unlimited heeft ter zake een specificatie overgelegd, die door Vandenberg niet is betwist, zodat het hof deze (met uitzondering van het vermelde bedrag ter zake van griffierecht dat inmiddels is bijgesteld tot €313, --) zal overnemen.

5. Beslissing

Het hof:

- bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;
- verwijst Vandenberg in de kosten van het geding in hoger beroep, aan de zijde van NL Unlimited op de voet van art. 1019h Rv tot op heden begroot op € 11.037,52 aan salaris;
- verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. E. E. van Tuyll van Serooskerken-Röel, M.M.M. Tillema en A.C. van Schaick en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 7 juli 2009.