

beschikking

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Zaaknummer : 200.238.765/01

Beslissing BBIE : 2011841

beschikking van 12 maart 2019

inzake

Tolingo GmbH,

gevestigd te Hamburg, Duitsland,
verzoekster,

hierna te noemen: Tolingo,

→ advocaat: mr. D.E. Stols te Amsterdam,

tegen

KNR Technologies Ltd.,

gevestigd te Folkestone, Verenigd Koninkrijk,
verweerster,

hierna te noemen: KNR,

advocaat: mr. W.A. Roos.

Het geding

1.1. Bij verzoekschrift van 4 mei 2018, met producties, heeft Tolingo het hof verzocht de beslissing van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: het Bureau) van 7 maart 2018 met nummer 2011841, waarbij de oppositie van Tolingo tegen de inschrijving van het door KNR verrichte Benelux-woordmerkdepot met nummer 1326190 is afgewezen, te vernietigen en de oppositie alsnog integraal toe te wijzen, met veroordeling van KNR in de kosten van de oppositie en het beroep.

1.2. KNR heeft bij verweerschrift, ingekomen op 16 oktober 2018, verzocht het verzoek af te wijzen en de bestreden beslissing te bekrachtigen, met veroordeling – uitvoerbaar bij voorraad – van Tolingo in de kosten van de procedure.

1.3. De mondelinge behandeling van het beroep heeft plaatsgevonden op 14 januari 2019. Beide partijen hebben bij die gelegenheid hun standpunten door hun voormelde advocaten laten bepleiten, aan de hand van overgelegde pleitnotities.

1.4. Met het oog op de mondelinge behandeling hebben partijen nog de volgende stukken aan het hof en de wederpartij gestuurd:

- de brief met bijlage (aanvullende producties 1 tot en met 6) van de zijde van Tolingo, ontvangen op 4 januari 2019;
- de brief met bijlage (Productie 1) van de zijde van KNR, ontvangen op van 11 januari 2019.

Tegen overlegging van deze producties is geen bezwaar gemaakt, zodat deze deel uitmaken van de gedingstukken.

Beoordeling van het beroep

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

2.1. Tolingo is houdster van het Uniemerkt met nummer 7288111, betreffende het woordmerk

tolingo

ingediend op 26 september 2008 en ingeschreven op 19 mei 2009 voor diensten in de klassen:

- 38: "Telecommunications by means of platforms and portals on the internet",
- 41: "Translation services, sign language interpretation", en
- 42: "Computer software design".

2.2. Op 5 februari 2016 heeft KNR een Benelux depot verricht van het woordmerk

Tolingo

voor diensten in de klassen:

- 38: "Telecommunication services; communication services for the electronic transmission of voices; transmission of data; electronic transmission of images, photographs, graphic images and illustrations over a global computer network; transmission of data, audio, video and multimedia files; simulcasting broadcast television over global communication networks, the internet and wireless networks; provision of telecommunication access to video and audio content provided via an online video-on-demand service",
- 41: "Production of radio and television shows and programmes; film production services; film distribution; provision of non-downloadable films and television programs via a video-on-demand service", en
- 42: "Technical design and planning of telecommunications equipment; computer software technical support services; technical consultancy relating to the application and use of computer software."

Dit depot is onder nummer 1326190 in behandeling genomen en gepubliceerd op 9 februari 2016.

2.3. Naar aanleiding van een door een derde gevoerde oppositie tegen de inschrijving van het in 2.2. bedoelde depot is het depot voor klasse 41 doorgehaald.

2.4. Op 7 april 2016 heeft Tolingo oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het in 2.2. bedoelde depot.

3. De oppositie is gebaseerd op artikel 2.14, lid 1, aanhef en onder a, juncto artikel 2.3 aanhef en onder a en b van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), (verder: het BVIE). Het BVIE is inmiddels met ingang van 1 juni 2018 gewijzigd. Ingevolge artikel V van het Protocol houdende wijziging van het BVIE van 21 mei 2014 blijven op gerechtelijke procedures die zijn gericht tegen een beslissing van het Bureau die werd genomen voor inwerkingtreding van het Protocol de bepalingen van het

BVIE van toepassing zoals deze luiden op het moment dat de beslissing werd genomen. In artikel 2.14, lid 1, aanhef en onder a, BVIE (oud) is bepaald, voor zover van belang:

- “1. De depositant of houder van een ouder merk kan (...) schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat:
- a. in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b (...).”

Artikel 2.3 aanhef en onder a en b, BVIE (oud) bepaalt, voor zover van belang:

- “Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op:
- a. gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken;
 - b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan (...).”

4. Bij beslissing van 7 maart 2018 heeft het Bureau de oppositie van Tolingo afgewezen en beslist dat het Benelux depot met nummer 1326190 wordt ingeschreven voor alle diensten waarvoor het is aangevraagd, met veroordeling van Tolingo in de kosten van de oppositie. Ter motivering van de afwijzing van de oppositie heeft het Bureau – samengevat – overwogen:

- dat de door Tolingo overgelegde bewijzen van gebruik van haar merk slechts betrekking hadden op vertaaldiensten en dat Tolingo geen bewijs van gebruik heeft geleverd voor de overige diensten waarvoor haar merk is ingeschreven, en
- dat de diensten van het betwiste teken (kort gezegd: a. telecommunicatie en het overbrengen van gegevens, beeld en geluid, b. productie en distributie van radio- en tv-programma's en films en c. technische diensten met betrekking tot telecommunicatieapparatuur en computersoftware), niet soortgelijk zijn aan vertaaldiensten, zodat deze bewijzen van gebruik niet nader behoeven te worden onderzocht en het Bureau ook niet meer toekomt aan een beoordeling van het verwarringsgevaar.

5. In haar verzoekschrift verzoekt Tolingo het hof de beslissing van het Bureau te vernietigen en de oppositie alsnog toe te wijzen. Zij betoogt – samengevat – dat het Bureau de door haar overgelegde gebruiksbewijzen ten onrechte ter zijde heeft gesteld met de overweging dat deze uitsluitend betrekking hebben op vertaaldiensten, en dat *dus* bij voorbaat vast staat dat het bewijs van gebruik niet is geleverd voor de overige diensten. Het Bureau heeft daarmee volgens Tolingo miskend dat Tolingo veel meer doet dan vertalen van teksten die klanten op de portal van Tolingo uploaden. Zij betoogt dat zij via haar portal complete documentmanagementoplossingen aan bedrijven aanbiedt, dat klanten bijvoorbeeld documenten blijvend kunnen opslaan, woordenlijsten met vertalingen in verschillende talen op de portal kunnen aanhouden, en (meertalige) projecten kunnen managen. Dit faciliteren van interne en externe communicatie is volgens Tolingo handhavend gebruik van klasse 38 (telecommunicatie door middel van platforms en portalen op internet). Voorts miskent het Bureau volgens Tolingo dat het ingeroepen merk en het aangevallen teken identiek zijn, hetgeen een omstandigheid is die een eventuele lagere soortgelijkheid van waren en diensten teniet kan doen. Ten slotte miskent het Bureau volgens Tolingo dat haar merk door jarenlang intensief gebruik EU-wijd is ingeburgerd, hetgeen ook een lagere soortgelijkheid teniet kan doen. Ter zitting heeft Tolingo hier nog aan toegevoegd dat hetgeen is opgemerkt ten aanzien van de platform-communicatie van Tolingo ook geldt voor de dienstverlening bestaande uit ontwerp en ontwikkeling van computersoftware in klasse

42. Als voorbeeld van dienstverlening in deze klasse noemt zij de innovatieve “translation memory” software die zij aan klanten biedt.

KNR voert hiertegen verweer.

Normaal gebruik?

6. Tussen partijen is niet in geschil dat, wil Tolingo zich kunnen beroepen op haar merk tolingo, sprake moet zijn van normaal gebruik van dat merk in de periode tussen 9 februari 2011 en 9 februari 2016 en dat het Bureau het juiste toetsingskader heeft toegepast ten aanzien van de vraag of daarvan sprake is. Dat toetsingskader luidt – voor zover thans van belang – als volgt.

6.1. Van een merk wordt normaal gebruik gemaakt wanneer het overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt de aan het merk verbonden rechten te behouden. In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt (HvJEU 11 maart 2003 (Ajax/Ansul), zaak C-40/01, ECLI:EU:2003:145). Zie tevens HvJEU 27 januari 2004, (La Mer Technology), zaak C-259/02, ECLI:EU:C:2004:50).

6.2. Het ingeroepen recht is een Uniemerkt. Ten tijde van het depot en het aanhangig maken van de oppositie was Verordening 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk, zoals laatstelijk gewijzigd bij verordening (EG) 2015/2424 van het Europees Parlement en van de Raad van 16 december 2015 (verder aangeduid als UMVo 2015), van kracht. De gebruiksverplichting wordt beheerst door artikel 15 UMVo 2015 (thans artikel 18 van Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerkt, dat inhoudelijk niet van artikel 15 UMVo 2015 verschilt). Dit artikel luidt, voor zover hier relevant:

“1. Een Uniemerkt waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Unie geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, is vatbaar voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken. (...)”

Uit het Onel/Omel arrest (HvJEU 19 december 2012, zaak C-149/11, ECLI:EU:C:2012:816), blijkt dat van een Uniemerkt „normaal gebruik” wordt gemaakt in voormelde zin wanneer het wordt gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie ervan en teneinde in de EU marktaandeel te behouden of te verkrijgen voor de door dit merk aangeduide waren of diensten en dat het oordeel of deze voorwaarden zijn vervuld dient plaats te vinden met inachtneming van alle relevante feiten en omstandigheden, zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan.

6.3. Het normale gebruik van een merk kan niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens worden aangenomen, maar moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen (GEU 12 december 2002 (Hiwatt), zaak T-39/01, ECLI:EU:T:2002:316; GEU 6 oktober 2004 (Vitakraft), zaak T-356/02, ECLI:EU:T:2004:292).

7. Ten bewijze van het gebruik dat Tolingo van haar merk stelt te hebben gemaakt voor waren in de klassen 38 en 42, heeft Tolingo de volgende stukken overgelegd:

- afdrukken van haar website;
 - een overzicht van jaaromzetcijfers over de periode 2013-2016;
 - diverse facturen over de periode 2009-2016;
 - screenprints van The Internet Archive met betrekking tot de website www.tolingo.com.
- Het hof acht deze gebruiksbewijzen, zowel op zichzelf als in onderlinge samenhang bezien, onvoldoende om daaruit te concluderen dat in de relevante periode een daadwerkelijk en afdoende gebruik van het woordmerk tolingo heeft plaatsgevonden voor waren in de klassen 38 en 42. Daartoe is het volgende redengevend.

Klasse 38

8. De dienst in de klasse 38 waarvoor het (oudere) merk tolingo is ingeschreven luidt: telecommunicatie door middel van platforms en portals op het internet. Het feit dat Tolingo haar klanten via haar portal in de gelegenheid stelt om ten behoeve van de door haar geleverde vertaaldiensten documenten en/of woordenlijsten (in de “cloud”) op te slaan en met Tolingo te communiceren, betekent niet dat zij telecommunicatiediensten aanbiedt. Dat betekent slechts, zoals KNR terecht aanvoert, dat Tolingo telecommunicatiediensten gebruikt als vehikel om haar vertaaldiensten aan te bieden, zonder dat zij dit vehikel – deze telecommunicatiediensten – zelf aanbiedt als (zelfstandige) dienst (vgl. Hof Den Haag 5 augustus 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:2597).

De conclusie luidt dat Tolingo geen normaal gebruik heeft gemaakt van haar merk voor diensten in de klasse 38. Dit brengt mee dat de inschrijving van het merk voor diensten op het gebied van telecommunicatie in klasse 38 in deze oppositie buiten beschouwing moeten worden gelaten.

Klasse 42

9. Uit de gebruiksbewijzen en stellingen van Tolingo kan evenmin worden opgemaakt dat zij het woordmerk tolingo in de relevante periode heeft gebruikt voor de diensten in de klasse 42 waarvoor het merk is ingeschreven: het ontwikkelen van software. In haar verzoekschrift merkt Tolingo op dat zij software ontwikkelt ten behoeve van haar klanten. Ter zitting heeft Tolingo toegelicht dat zij haar klanten *translation memory* software aanbiedt als onderdeel van het totaalpakket aan diensten die zij aan haar klanten levert. Translation memory software is software die herkent dat een tekst(deel) al eens is vertaald voor de betreffende klant, waarop korting op de nieuwe vertaling wordt gegeven. Daarnaast heeft zij gesteld dat de software voor grotere klanten die meer omzet generen soms wordt aangepast. Dat het aanpassen van software daadwerkelijk gebeurt, blijkt echter niet uit de door Tolingo overgelegde gebruiksbewijzen. Bovendien blijkt uit de door Tolingo gegeven toelichting dat zij slechts gebruik maakt van een software programma – dat wellicht waar nodig aan de behoeften van een klant wordt aangepast en waar klanten niet (apart) voor betalen – om haar vertaaldiensten aan te bieden. Dit is niet gelijk te stellen aan het ontwikkelen van software als dienst, als bedoeld in klasse 42. Ook met betrekking tot klasse 42 luidt de conclusie dus dat Tolingo in de relevante periode geen normaal gebruik heeft gemaakt van haar merk. Dit brengt mee dat de inschrijving van het merk voor diensten op het gebied van telecommunicatie in klasse 42 in deze oppositie eveneens buiten beschouwing moet worden gelaten.

Klasse 41

10. De door Tolingo overgelegde gebruiksbewijzen onderbouwen wel het standpunt van Tolingo dat zij haar merk in de relevante periode normaal heeft gebruikt voor vertaaldiensten (klasse 41). Dit wordt door KNR ook niet bestreden.

Verwarringsgevaar

11. KNR stelt zich (met het Bureau) naar het oordeel van het hof terecht op het standpunt dat vertaaldiensten, waarvoor het merk van Tolingo normaal is gebruikt, niet gelijk of soortgelijk zijn aan de diensten waarvoor het bestreden teken is gedeponeerd in de klassen 38 en 42 (het depot voor waren in klasse 41 is doorgehaald en niet meer aan de orde), zijnde diensten met betrekking tot telecommunicatie en het overbrengen van gegevens, en technische diensten met betrekking tot telecommunicatieapparatuur en computersoftware. Zij hebben immers een andere aard, een ander doelpubliek, vereisen een andere know how en hebben een andere wijze van levering. Nu geen sprake is van dezelfde of soortgelijke diensten, wordt aan beoordeling van het verwarringsgevaar niet toegekomen.

Inburgering, trademark troll

12. De stellingen van Tolingo dat haar merk (voor vertaaldiensten, zo begrijpt het hof), is ingeburgerd (zodat het onderscheidend vermogen daarvan is toegenomen, begrijpt het hof) en dat KNR een zogenaamde trademark troll is die als enige activiteit zou hebben het deponeren van merken en domeinnamen en het voeren van procedures tegen merkhouders, kunnen aan al het voorgaande niet af doen. Deze stellingen behoeven reeds daarom geen nadere bespreking, wat er verder ook zij van de juistheid daarvan.

Slotsom

13. De slotsom van het voorgaande is dat het beroep van Tolingo dient te worden verworpen.

14. Als de in het ongelijk gestelde partij zal Tolingo worden veroordeeld in de kosten van het beroep.

Beslissing

Het hof:

- verworpt het beroep;
- veroordeelt Tolingo in de kosten van het beroep, tot op heden aan de zijde van KNR begroot op € 726,- aan griffierecht en € 2.148,- aan salaris voor de advocaat;
- verklaart de proceskostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gewezen door mrs. J.I. de Vreese-Rood, A.D. Kiers-Becking en M. Bronneman en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 12 maart 2019 in aanwezigheid van de griffier.

Voor grosse aan:
Gefeeven aan mr. A.E. STOLS
Advocaat van app/geinf.
De Griffier van het Gerechtshof
te Den Haag