

LJN: BV3748, Gerechtshof 's-Gravenhage , 200.082.649/01

Datum 17-01-2012

uitspraak:

Datum 13-02-2012

publicatie:

Rechtsgebied: Handelszaak

Soort procedure: Hoger beroep

Inhoudsindicatie: Intellectuele eigendom; oppositie o.g.v. YELLOW PAGES, GELBE SEITEN, GELE BLADZIJDEN en PAGES JAUNES tegen inschrijving GELBE SEITEN. Geen normaal gebruik van GELBE SEITEN, GELE BLADZIJDEN en PAGES JAUNES (als merk) door opposant in vijf jaar voor publicatie van betwsite depot. In oppositie kan in beginsel geen nieuwe grond voor oppositie of inschrijving voor het eerst in beroep worden aangevoerd. Het staat partijen echter wel vrij in de beroepsprocedure nadere gegevens/ nieuw bewijsmateriaal aan te voeren ter ondersteuning van een in de bezwaarfase aangevoerde grondslag. Wel normaal gebruik YELLOW PAGES. Geen visuele of auditieve overeenstemming tussen YELLOW PAGES en GELBE SEITEN; wel begripsmatige overeenstemming, waarvoor echter een vertaalslag nodig is. Gelet op beschrijvende onderdelen van huis uit beperkte beschermingsomvang; geen verwarringsgevaar. Verwerpt beroep.

Vindplaats(en): Rechtspraak.nl

Uitspraak

GERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

Zaaknummer: 200.082.649/01

beschikking d.d. 17 januari 2012

inzake

de vennootschap naar vreemd recht TRUVO BELGIUM COMM.V.,
gevestigd te Antwerpen, België,
verzoekster,
hierna te noemen: Truvo,
advocaten: mrs. T.G. Kleefman en O.F.A.W. van Haperen te Rotterdam,

tegen

de vennootschap naar vreemd recht
DETEMEDIEN DEUTSCHE TELEKOM MEDIEN GmbH,
gevestigd te Frankfurt am Main, Duitsland,
verweerster,
hierna te noemen: DT,
advocaat: mr. L. Brouwer te 's-Gravenhage.

De procedure

Bij op maandag 21 februari 2011 bij het hof ingekomen verzoekschrift, met producties, heeft Truvo het hof verzocht de beslissing van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom - hierna: het Bureau - van 20 december 2010, waarbij de door verzoekster tegen inschrijving van het woordmerk GELBE SEITEN gerichte oppositie (nr. 2002763) is afgewezen, te vernietigen en alsnog de inschrijving van het depot af te wijzen (te weigeren), met veroordeling van het Bureau in de werkelijke kosten van de oppositie en het beroep, te vermeerderen met de wettelijke rente over het bedrag dat Truvo heeft betaald op grond van de kostenveroordeling in oppositie.

Bij op 3 oktober 2011 ter griffie van het hof binnengekomen verweerschrift, met één productie, heeft verweerster het hof verzocht Truvo niet-ontvankelijk te verklaren, althans (begrijpt het hof) het verzochte af te wijzen, met veroordeling van verzoekster in de proceskosten op grond van 1019h Rv, vermeerderd met wettelijke rente.

De mondelinge behandeling van het verzoek heeft plaatsgevonden op 27 oktober 2011, bij welke gelegenheid partijen hun standpunten hebben doen toelichten door hun voormelde advocaten. Voor de mondelinge behandeling is, bij op 26 oktober 2011 bij dit hof binnengekomen brief, door verzoekster een opgave van haar proceskosten in het geding gebracht.

Beoordeling van het verzoek

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

a. Op 27 januari 2006 heeft verweerster een aanvraag tot inschrijving van het woordmerk GELBE SEITEN ingediend ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 9, 16, 35, 38, 41 en 42 (depotnummer 200813). De aanvraag is gepubliceerd op 25 februari 2008. Het betreft een conversie van een Gemeenschapmerk.

b. Op 29 april 2008 heeft Truvo oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere inschrijvingen:

- Benelux inschrijving 541950 van het woordmerk GELBE SEITEN, ingediend op 9 november 1993 voor waren en diensten in de klassen 16, 35 en 38;
- Benelux inschrijving 541948 van het woordmerk GELE BLADZIJDEN, ingediend op 9 november 1993 voor waren en diensten in de klassen 16, 35 en 38;
- Benelux inschrijving 200127 van het woordmerk YELLOW PAGES, ingediend op 1 april 1996 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 35 en 38;
- Benelux inschrijving 541947 van het woordmerk PAGES JAUNES, ingediend op 9 november 1993 voor waren en diensten in de klassen 16, 35 en 38;
- Benelux inschrijving 541949 van het woordmerk YELLOW PAGES, ingediend op 9 november 1993 voor waren en diensten in de klassen 16, 35 en 38;

c. Nadat de procedure twee maal (ambtshalve en op verzoek van partijen) was opgeschort, heeft Truvo op 19 januari 2009 argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Op 17 maart 2009 zijn de argumenten en stukken van Truvo naar DT gezonden, waarbij aan partijen meegedeeld werd dat een aantal stukken niet tijdig in tweevoud was ingediend en buiten beschouwing gelaten zullen worden. Op 29 april 2009 heeft DT te kennen gegeven dat zij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot de ingeroepen rechten. Op 24 juli 2009 heeft Truvo een aantal stukken als bewijzen van gebruik ingediend. Op 2 november 2009 heeft DT haar reactie ingediend op de argumenten van Truvo en de als bewijzen van gebruik overgelegde stukken. Bij schrijven van 23 februari 2010 heeft Truvo het Bureau gewezen op een arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 11 februari 2010 (Nr. 2008/AR/2204) over gebruik van haar merken YELLOW PAGES in het beroep van een andere door Truvo ingestelde oppositie tegen inschrijving van drie merkdepots door Alf Temme.

d. Bij beslissing van 20 december 2010 heeft het Bureau de oppositie (nr 20002763) afgewezen en beslist dat voormeld Benelux-depot met nummer 200813 voor alle waren en diensten wordt ingeschreven, met veroordeling van Truvo op de voet van artikel 2.16, lid 5, BVIE in de kosten, begroot op € 1.000.--.

2. De oppositie is gebaseerd op artikel 2.14, lid 1, aanhef en onder a, juncto artikel 2.3, sub a en/of b, BVIE. In artikel 2.14, eerste lid, BVIE is bepaald:

“1. De deposant 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 BVIE, voor zover van belang, bepaalt:

“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; (...).”

Op grond van artikel 2.16, lid 3, sub a, BVIE moet opposant desgevraagd stukken overleggen waaruit blijkt dat het recht op zijn merk niet ingevolge artikel 2.26, lid 2, BVIE vervallen kan worden verklaard. Een oppositie kan slechts slagen indien en voor zover zij gebaseerd is op een merk dat (nu het om Benelux-merken gaat) in het Benelux-gebied normaal is gebruikt in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen oppositie is ingesteld.

3. Het Bureau heeft ter onderbouwing van zijn beslissing om de oppositie af te wijzen overwogen dat de ingeroepen merken PAGES JAUNES, GELBE SEITEN en GELE BLADZIJDEN niet normaal zijn gebruikt, dat het merk YELLOW PAGES (alleen) normaal is gebruikt voor een aantal waren en diensten in de klassen 16 en 38 en dat geen sprake is van verwarringsgevaar tussen het betwiste teken GELBE SEITEN en het merk YELLOW PAGES, nu de grote visuele en fonetische verschillen tussen merk en teken van dien aard zijn dat zij in belangrijke mate de begripsmatige overeenstemming, die een voorafgaande vertaling vereist, neutraliseren, terwijl het visuele aspect bij de in het geding zijnde waren en diensten een grotere rol speelt. Aan een vergelijking van de waren en diensten is het Bureau om die reden niet meer toegekomen.

4. In (punt 5 van) haar beroepschrift stelt Truvo dat zij haar verzoek (nog slechts) baseert op de (vier) merken PAGES JAUNES, GELBE SEITEN en GELE BLADZIJDEN en het in 1996 gedeponeerde merk YELLOW PAGES met inschrijvingsnummer 200127. Zij beriep zich dus

niet meer op haar in 1993 gedeponeerde merk YELLOW PAGES met inschrijvingsnummer 541949. Tijdens de mondelinge behandeling heeft zij zich wel (weer) beroepen op laatstgenoemd merk, maar daar gaat het hof aan voorbij nu deze wijziging van grondslag in dit stadium in strijd komt met de goede procesorde. Nu het gaat om dezelfde merken is het overigens voor de beslissing niet van belang.

5. De bezwaren van Truvo, neergelegd in zes grieven, richten zich tegen de volgende oordelen van het Bureau

- dat de merken PAGES JAUNES, GELBE SEITEN en GELE BLADZIJDEN niet normaal zijn gebruikt in de relevante periode (grieven 2 en 3)
- dat het merk YELLOW PAGES slechts normaal is gebruikt voor waren en diensten in de klassen 16 en 38 (grief 4);
- dat geen sprake is van verwarringsgevaar tussen het teken GELBE SEITEN en het merk YELLOW PAGES en het achterwege laten van een vergelijking van de waren en diensten (grieven 5 en 6).

Met grief 1 verwijt Truvo het Bureau dat het de feiten in zijn beslissing niet juist, althans niet volledig heeft weergegeven, terwijl deze grief kennelijk ook bedoeld is als een algemene grief. Zij concludeert tot vernietiging van de beslissing van het Bureau en afwijzing (weigering) van de inschrijving van het depot.

6. DT heeft in haar verweerschrift primair gesteld dat het vanwege discrepantie tussen de geformuleerde grieven, de toelichting en de conclusie onduidelijk is waartegen de grieven zich richten en alle grieven niet (voldoende) zijn gemotiveerd en niet voldoen aan het kenbaarheidsvereiste. In haar pleitnotities stelt zij dat dit moet leiden tot niet-ontvankelijkverklaring van Truvo in haar beroep. Het hof is van oordeel dat uit het beroepschrift van Truvo voldoende duidelijk blijkt dat zij tegen de hiervoor in rechtsoverweging 5 vermelde oordelen van het Bureau bezwaar maakt. Uit het verweerschrift blijkt dat DT het beroepschrift, althans de grieven 2 tot en met 6, ook aldus heeft begrepen. Het hof passeert dan ook voormeld beroep op niet-ontvankelijkheid.

7. Het hof zal eerst de vraag behandelen of en zo ja, in hoeverre, sprake is van normaal gebruik van de ingeroepen merken in de relevante periode van vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van het betwiste depot, derhalve in de periode van 25 februari 2003 tot 25 februari 2008 (hierna ook: de relevante periode) en vervolgens, zo nodig, beoordelen of sprake is van verwarringsgevaar.

Normaal gebruik van de ingeroepen merken?

8. Op grond van onder andere het arrest van het HvJEG van 11 maart 2003, NJ 2004, 339 (Ansul/Ajax) en de beschikking van het HvJEG van 27 januari 2004, NJ 2007, 280 (La Mer Technology Inc./Laboratoires Goemar SA) over de uitleg van de artikelen 10, lid 1, en 12, lid 1, van de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (89/104/EEG, PB EG L 40) - thans vervangen door richtlijn 2008/95/EG van het Europees parlement en de Raad van 22 oktober 2008 - moet ervan worden uitgegaan dat van een merk een normaal gebruik wordt gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn voornaamste functie, dat wil zeggen het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor deze waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er enkel toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. Bij de beoordeling of van het merk een normaal gebruik is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan in het zakenleven reëel is. Wanneer het gebruik een werkelijk commercieel doel dient, kan zelfs een gering gebruik van het merk volstaan voor het bewijs van een normaal gebruik in de zin van de richtlijn. Het normale gebruik 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 afdoende gebruik van merk op de betrokken markt bewijzen (vergelijk onder meer Gerecht EU 30 april 2008, T-131/06 inz Sonia Rykiel).

Er moet sprake zijn van gebruik als merk, derhalve - voor zover hier van belang - ter onderscheiding van waren en/of diensten van die welke afkomstig zijn van andere ondernemingen. Of (mede) sprake is van gebruik als merk is afhankelijk van de opvattingen van het in aanmerking komende publiek, welke opvattingen in het bijzonder worden bepaald door de wijze waarop de aanduiding wordt gebruikt.

9. Truvo heeft in beroep, ter onderbouwing van het door haar gestelde normale gebruik, een aantal stellingen geponeerd in en zich beroepen op (helaas niet erg overzichtelijk gepresenteerde) stukken, genoemd in punt 18, onder a tot en met k van haar beroepschrift. Het is het hof niet duidelijk op welke van deze stukken zij zich ook reeds heeft beroepen in de bezwaarfase en/of het ook gaat om stukken die in de bezwaarfase buiten beschouwing zijn gelaten. DT heeft in punt 16 van haar verweerschrift, met een beroep op de uitspraak van het BenGH van 26 juni 2009, NJ 2009, 355 (inz KOYO/KOYA), gesteld dat het bewijsaanbod van Truvo te laat komt, omdat er in dit stadium van de procedure geen nieuwe stukken meer mogen worden ingediend. Voor zover Truvo zich in

beroep beroept op stukken die in de bezwaarfase niet zijn overgelegd of buiten beschouwing zijn gelaten en DT ook heeft bedoeld te stellen dat het hof daarmee geen rekening mag houden, merkt het hof het volgende op. In voormelde uitspraak heeft het BenGH beslist dat het hof van beroep (in casu het hof 's-Gravenhage) bij zijn beslissing alleen die gegevens in aanmerking kan nemen op grond waarvan de oppositiebeslissing door het Bureau werd genomen of had moeten genomen worden. Hiermee sluit het BenGH aan bij zijn eerdere beslissing over de geldende procedureregels in een beroepsprocedure over een weigering op absolute gronden in zijn uitspraak van 15 december 2003, NJ 2004, 347 (Langs Vlaamse Wegen). Een nieuwe grond voor oppositie of inschrijving kan derhalve in beginsel niet voor het eerst in beroep worden aangevoerd. Niet gesteld of gebleken is dat daarvan sprake is.

Het hof is van oordeel dat deze beslissing van het BenGH niet meebrengt dat het ook niet mogelijk is een reeds aangevoerde grond nader te onderbouwen door nieuwe gegevens aan te voeren en nieuwe stukken over te leggen. Het BenGH heeft voor de beroepsprocedure over een weigering op absolute gronden in zijn uitspraak van 29 juni 2006, BIE 2007, 45 (Europolis IV) geoordeeld dat het verzoeker/deposant wel vrijstaat in de beroepsprocedure nadere gegevens/ nieuw bewijsmateriaal aan te voeren ter ondersteuning van een in de bezwaarfase aangevoerde grondslag. Het hof is van oordeel dat niet valt in te zien waarom dit anders zou zijn voor de beroepsprocedure inzake oppositie. De beslissing van het HvJ EG van 13 maart 2007, NJ 2007, 461 in een procedure betreffende oppositie tegen een Gemeenschapsmerk (inzake BHIM/Kaul) kan daar niet aan afdoen, nu daar sprake is van een andere procedure met andere procedureregels, waarbij beroep van een beslissing van de oppositieafdeling bij de kamers van beroep van het BHIM wordt ingesteld (waarbij in beginsel wel aanvoering van nadere gegevens en overlegging van nieuwe stukken mogelijk is) en pas daarna een rechterlijke toetsing plaatsvindt door het Gerecht (en in hogere voorziening door het Hof van Justitie), waarbij slechts vernietiging op beperkte gronden mogelijk is.

Het bovenstaande brengt mee dat het hof alle in dit beroep als gebruiksbewijzen overgelegde stukken, inclusief de niet in de bezwaarfase overgelegde en/of de in de bezwaarfase geweigerde stukken, in aanmerking zal nemen.

Normaal gebruik van de merken PAGES JAUNES, GELE BLADZIJDEN en GELBE SEITEN?

10. Ter onderbouwing van het door haar gestelde normale gebruik van de merken PAGES JAUNES, GELE BLADZIJDEN en GELBE SEITEN stelt Truvo

- a. dat deze merken worden genoemd in gidsen en op haar website (punt 18a, met verwijzing naar producties A1, A2 en A3);
- b. dat zij drukwerken aanbiedt waarin zich gele bladzijden bevinden en de kleur geel gebruikt op haar website; (punt 18b, met verwijzing naar producties A4 tot en met A11);
- c. dat haar rechtvoorgangers en haar licentienemers ook haar merken hebben gebruikt (punt 18c, met verwijzing naar producties A12 en A13));
- d. dat zij de domeinen/ de websites www.gelebladzijden.be, www.pagesjaunes.be, www.gelbeseiten.be en www.gelbeseiten.nl (heeft) gebruikt (punten 18 h, i en k, met verwijzing naar producties D1, D2, E3, E4, F3 en F4);
- e. dat zij de merken PAGES JAUNES en GELBE SEITEN heeft gebruikt in de door haar verspreide bedrijvengids (punten 18 i en j, met verwijzing naar producties E1, F1 en F2);
- f. dat zij haar merk zichtbaar gebruikt voor de aanduiding van haar Franstalige online directory service (punt 18 i, met verwijzing naar productie E2).

10. Het hof zal deze stukken hieronder puntsgewijs bespreken.

ad a. Uit de overgelegde producties A1, A2 en A3 kan geen merkgebruik in de relevante periode worden afgeleid; productie A1, uit de periode 2009 tot en met 2011, betreft een drukwerk met de naam MOBILO en een, daaruit kennelijk afkomstige, pagina 5, waarin onder praktische inlichtingen is vermeld dat onder andere PAGES JAUNES en GELBE SEITEN gedeponeerde merken zijn van Truvo. Dezelfde vermelding komt voor in de als productie F2 overgelegde gids met de naam Pages d'Or 2008/2009. Deze enkele vermelding, voorzien van het teken ®, is geen merkgebruik als hiervoor bedoeld.

Productie A2 is een uidraai van een website www.goudengids.truvo.be, waarop is vermeld copyright 2008. Daarin wordt iets is vermeld over andere merken van Truvo (zoals GOUDEN GIDS), maar niets over de onderhavige merken. Productie A3 ontbreekt.

Ad b. De producties A4 tot en met A11 betreffen uitdraaien van websites over drukwerken en drukwerken met de namen MOBILO, ZOOM, GOUDEN GIDS en YELLOW PAGES, waarin de kleur geel en/of gele bladzijden voorkomen en websites waarin de aanduidingen GOLDENPAGES, GOUDENGIDS, YELLOWPAGES en PAGESDOR en de kleur geel voorkomen. Nog daargelaten dat van het grootste deel van de producties niet blijkt dat zij uit de relevante periode dateren, komen de merken PAGES JAUNES, GELE BLADZIJDEN en GELBE SEITEN niet voor. Het gebruik van de kleur geel kan niet worden aangemerkt als gebruik van de merken. De omstandigheid dat in en op allerlei verschillende (bedrijven)gidsen en websites op dit gebied de kleur geel gebruikt wordt, is veeleer een aanwijzing dat geel voor waren en diensten op dit gebied niet onderscheidend is.

Ad c. Uit producties A 12 en A 13 blijkt wat de voormalige namen van Truvo waren en wie de bestuurders zijn. Gebruik van de merken blijkt daar niet uit.

Ad d. Uit producties D1, E3 en F3 blijkt dat de domeinnamen gelebladzijden.be, pagesjaunes.be en gelbeseiten.be in 1996 en de domeinnaam gelbeseiten.nl in 1999 zijn geregistreerd. Dat is op zichzelf geen merkgebruik. Uit producties D2, E4, F3 en F4 (en E5) valt af te leiden dat, voor zover relevant, in de periode vanaf 2003 de websites www.gelebladzijden.be, www.pagesjeunes.be, www.gelbeseiten.be en www.gelbeseiten.nl beschikbaar waren. Niet blijkt echter of deze websites ook werden bezocht en zo ja met welke frequentie. De omstandigheid dat de laatste updates van de sites plaatsvonden in respectievelijk februari 2005, januari 2008, februari 2006 en februari 2005, lijkt een aanwijzing dat de sites zo weinig werden bezocht dat updaten op een bepaald moment niet de moeite meer waard was. Het hof is van oordeel dat het enkele in de lucht houden van een website met een naam waarin een merk voorkomt onvoldoende is om normaal gebruik van dat merk aan te nemen. Dat is immers onvoldoende om voor deze waren of diensten een afzet te vinden of te behouden. Daarvan kan in beginsel slechts sprake zijn als het publiek de website ook bezoekt en het gebruik van (de merken in) de domeinnaam ook aanmerkt als merkgebruik. Om dat te bereiken zijn in het algemeen meer inspanningen (zoals bijvoorbeeld het verwijzen naar die website) nodig dan het enkel bereikbaar doen zijn van een website. Bij beschrijvende aanduidingen als gele bladzijden, pages jaunes en gelbe seiten ligt bovendien niet snel voor de hand dat het publiek deze (tevens) als merk zal opvatten. Door Truvo zijn geen omstandigheden gesteld of stukken overgelegd waaruit kan worden afgeleid dat de websites met enige frequentie zijn bezocht en dat het publiek de merken in de domeinnamen als merken heeft opgevat. Het betoog namens Truvo tijdens de mondelinge behandeling dat de websites gericht zijn op publiek in de Benelux - hetgeen overigens niet wordt betwist - kan aan het bovenstaande niet afdoen. Daaruit kan immers niet afgeleid worden dat de websites ook zijn bezocht en dat het publiek het gebruik opvat als merkgebruik. Aan het aanbod van Truvo om alsnog de omvang van het verkeer op de websites te bewijzen (waarbij het hof er op wijst dat geen bewijs door getuigen - hetgeen ook niet erg voor de hand ligt - is aangeboden, terwijl haar advocaat tijdens de mondelinge behandeling desgevraagd heeft bevestigd dat het gaat om bewijs door overlegging van nadere stukken), gaat het hof als tardief voorbij. Het hof is bovendien niet verplicht om een aanbod tot overlegging van stukken te honoreren (zie HR 19 maart 1999, NJ 1999, 496).

Ad e. Als producties E1 en F1 zijn gidsen met de titel Pages d'Or/ Gouden Gids voor Brussel van 2006/2007 en 2004/2005 overgelegd. In de inhoudsopgave is als een van de rubrieken (naast andere rubrieken als GUIDE RESTO en GUIDE HOTEL) opgenomen "LES PAGES JAUNES", respectievelijk "der Gelben Seiten". Dit geldt ook voor de vermelding van Les Pages Jaunes in de als productie E5 overgelegde gids Pages d'Or voor Luik (e.o.) van 2008/2009. Naar het oordeel van het hof worden de merken in deze gidsen slechts gebruikt als aanduiding van een van de rubrieken van de gids; als soort aanduiding van een verzameling van (bedrijfs)informatie en niet als merken en zal het in aanmerking komende publiek - het grote publiek, nu het gaat om voor iedereen bestemde (telefoon) gidsen -, mede in aanmerking nemende dat het om beschrijvende termen gaat, dit gebruik ook zo opvatten. Dit wordt nog versterkt door het gebruik van het woord Les/der. Productie F2 (een deel uit kennelijk dezelfde gids als overgelegd als productie E5) is hiervoor ad a besproken.

Ad f. Uit productie E2 blijkt slechts dat wanneer men bij Google "pages jaunes" intikt onder meer een link verschijnt naar onder anderen pagesdor.truvo.be. Hieruit blijkt zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet dat Truvo haar merk PAGES JAUNES als merk gebruikt.

11. Het bovenstaande brengt mee dat naar het oordeel van het hof Truvo niet heeft aangetoond dat zij haar merken PAGES JAUNES, GELE BLADZIJDEN en GELBE SEITEN normaal (als merk) heeft gebruikt. De grieven 2 en 3 falen derhalve. Het hof wijst er nog op dat het Hof van Beroep te Brussel in het beroep van Truvo in een andere oppositiezaak tegen Alf Temme van 16 februari 2010 (Nr 2008/AR/2212) eveneens tot het oordeel kwam dat de door Truvo overgelegde bewijsstukken niet dienstig zijn om het gebruik van het merk PAGES JAUNES in de periode van 24 februari 2001 tot en met 24 februari 2006 te staven.

Normaal gebruik van het merk YELLOW PAGES?

12. DT heeft betwist dat sprake is van normaal gebruik van het merk YELLOW PAGES. Het Bureau heeft geoordeeld dat de merken YELLOW PAGES normaal zijn gebruikt voor een deel van de waren en diensten in de klassen 16 en 38 waarvoor zij zijn ingeschreven.

Het hof is van oordeel dat

- de vermelding op de voorkant van de (in grote oplage verschenen) Visitors Guides van 2006 en 2007 van de website www.yellowpages.nl,
 - de omschrijving van deze gidsen op pagina 1 daarvan en op websites als (The) Yellow Pages(®)Visitor Guide,
 - het gebruik van de website onder de naam www.yellowpages.nl,
 - de vermelding van het merk op de (zeer veel bezochte) website www.goudengids.nl
 - de mogelijkheid via genoemde websites bedrijven en adressen te zoeken (zie producties C1, C5, C6, C9 en C11 betreffende de relevante periode)
- tezamen voldoende zijn om aan te nemen dat het merk YELLOW PAGES normaal (als merk) is gebruikt in de relevante periode voor de door het Bureau in zijn beslissing genoemde

waren en diensten in de klassen 16 en 38. Het publiek zal YELLOW PAGES onder deze omstandigheden (tevens) aanmerken als een aanduiding van de herkomst van de visitor guides en de daarmee samenhangende dienstverlening op internet.

13. Truvo stelt dat zij haar merken ook normaal heeft gebruikt voor de waren en diensten waarvoor deze merken zijn ingeschreven in de klassen 9 en 35 (vergelijk de als productie 9 bij het beroepsschrift overgelegde merkinschrijving). Het hof is van oordeel dat niet uit enig stuk of enige stelling valt af te leiden dat het merk gebruikt is voor de waren in klasse 9 waarvoor het is gedeponereerd, kort gezegd computers en beeld- en geluiddragers. Wel zijn de merken naar het oordeel van het hof normaal gebruikt voor de diensten in klasse 35 waarvoor zij zijn ingeschreven, kort gezegd dienstverlening op het gebied van reclame en op het gebied van verzameling, vastlegging en verwerking van gegevens.

Verwarringsgevaar GELBE SEITEN/YELLOW PAGES?

14. Het bovenstaande brengt mee dat het hof dient te beoordelen of sprake is van verwarringsgevaar tussen het teken GELBE SEITEN en het merk YELLOW PAGES, als bedoeld in artikel 2.3, sub b, BVIE. Bij de beoordeling van de vraag of het teken en het merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten directe of indirecte verwarring kan ontstaan, moet in aanmerking worden genomen dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld volgens de indruk die de tekens bij de gemiddelde consument van de betrokken waren achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, met name de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Voorts dient rekening te worden gehouden met het onderscheidend vermogen van het oudere merk. Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren, in casu, gelet op de onderhavige waren en diensten, het grote publiek.

15. Daar de soortgelijkheid van de waren en/of diensten in die zin van belang is dat verwarringsgevaar eerder moet worden aangenomen naarmate de waren en/of diensten (soort)gelijker zijn en andersom, dient in het algemeen - anders dan het Bureau in de bestreden beslissing heeft gedaan - voorafgaand aan de beantwoording van de vraag of sprake is van verwarringsgevaar, te worden vastgesteld of en in hoeverre sprake is van (soort)gelijkheid van de waren en/of diensten. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren en/of diensten dient rekening te worden gehouden met alle relevante factoren die betrekking hebben op de verhouding tussen de waren en/of diensten van het oudere en het jongere merk/teken, zoals de aard, de bestemming, het gebruik en het concurrerend dan wel complementaire karakter ervan.

De merken van Truvo zijn, voor zover hier relevant, deels ingeschreven voor de (soort)gelijke waren en diensten als waarvoor het teken van DT is gedeponereerd, namelijk voor, kort gezegd drukwerken, in het bijzonder telefoongidsen/-boeken en dienstverlening op dat gebied en meer algemeen op het gebied van informatievervalsing. Er is in zoverre sprake van verregaande soortgelijkheid.

16. Het hof is van oordeel dat tussen het teken en het merk geen visuele en auditieve overeenstemming bestaat. Door de advocaat van Truvo is, na een betoog dat vanwege de begripsmatige overeenstemming ook sprake is van visuele en auditieve overeenstemming, tijdens de mondelinge behandeling erkend dat geen sprake is van auditieve en visuele overeenstemming. Wel is sprake van begripsmatige overeenstemming, zij het dat daarvoor een vertaalslag nodig is van het Duits naar het Engels. Voor zover Truvo bedoelt te betogen dat artikel 2.20, lid 4, BVIE (Het uitsluitend recht op een merk luidende in één der nationale of streektalen van het Benelux-gebied, strekt zich van rechtswege uit over zijn vertaling in een andere dezer talen) van toepassing is omdat Engels een verdragstaal zou zijn, althans daarmee gelijkgesteld zou moeten worden, faalt dit betoog, zoals ook al valt af te leiden uit de tweede zin van deze bepaling (De beoordeling van de overeenstemming voortvloeiende uit vertalingen in een of meer aan het genoemde gebied vreemde talen geschiedt door de rechter). Deze bepaling heeft een beperkte strekking en is wellicht in strijd met de merkenrichtlijn, zodat er in ieder geval geen reden is voor een ruime of analoge toepassing. Voorts is het hof van oordeel dat het merk, gelet op zijn beschrijvende onderdelen (gele bladzijden voor de gele bladzijdenrubriek in telefoonboeken en dergelijke), van huis uit een beperkte beschermingsomvang heeft, terwijl Truvo in het kader van het verwarringsgevaar niet voldoende onderbouwd gesteld heeft dat het merk door gebruik een grote beschermingsomvang heeft gekregen. De stelling van Truvo dat "het Yellow Pages-format" wereldberoemd is, wil niet zeggen dat het onderhavige merk bekend is. In tegendeel, met dit wereldberoemde Yellow-Pages-format doelt Truvo kennelijk op het wereldwijde gebruik van de aanduiding yellow pages om een service directory aan te duiden. Hierdoor wordt het beschrijvende karakter van de aanduiding benadrukt.

Gelet op de vertaalslag (die voor het Nederlandstalige en Franstalige publiek ook nog vaak

zal neerkomen op een dubbele vertaalslag van het Duits naar het Nederlands/Frans en dan naar het Engels) die nodig is voor begripsmatige overeenstemming, is het hof van oordeel dat de totaalindruk van het teken en het merk meer worden bepaald door de visuele en auditieve verschillen dan door de (indirecte) begripsmatige overeenstemming en deze overeenstemming door deze verschillen wordt geneutraliseerd. Het bovenstaande leidt tot het oordeel dat verwarringsgevaar niet kan worden aangenomen. Dit geldt temeer nu moet worden uitgegaan van een geringe beschermingsomvang van het merk.

17. Op grond van het bovenstaande faalt grief 5 en kunnen de grieven 1, 4 en 6 niet tot vernietiging leiden. Het beroep zal worden verworpen, met veroordeling van Truvo in de kosten van het beroep.

DT heeft aanspraak gemaakt op volledige proceskosten op grond van artikel 1019h Rv. Tijdens de mondelinge behandeling heeft Truvo enerzijds de toepasselijkheid van artikel 1019h Rv bestreden en anderzijds zich op dit punt gerefereerd aan het oordeel van het hof. In zijn arrest van 30 maart 2010 inzake Swaerts/ Four Seasons, LJN BM6017, heeft dit hof beslist dat artikel 1019h Rv in een oppositieprocedure in beginsel niet van toepassing is en dat dit anders kan zijn als de oppositieprocedure samenhangt met een concrete inbreukactie. Dat daarvan sprake is, is niet gesteld of gebleken. Het hof zal de te betalen proceskosten dan ook begroten op basis van het algemene liquidatietarief.

Beslissing

Het hof:

Verwerpt het beroep;

veroordeelt Truvo in de kosten van het beroep, tot op heden aan de zijde van DT begroot op € 649,-- aan verschotten en € 1.788,-- aan salaris voor de advocaat, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf twee weken na heden;

verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mrs. A.D. Kiers-Becking, M.Y. Bonneur en J.E.H.M. Pinckaers; zij is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 17 januari 2012, in aanwezigheid van de griffier.