

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team Handel

zaaknummer / rolnummer C/09/631022 KG / ZA 22-542 HH/MB

Vonnis in kort geding van 1 september 2022

in de zaak van

de rechtspersoon naar buitenlands recht
O2 WORLDWIDE LIMITED,
gevestigd te Cambridge, Verenigd Koninkrijk,
eiseres bij dagvaarding van 12 juli 2022,
advocaten mr. M.J. Odink en mr. N. Blom te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
VODAFONE LIBERTEL B.V.,
gevestigd te Maastricht,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ZIGGO B.V.,
gevestigd te Utrecht,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ZIGGO SERVICES B.V.,
gevestigd te Utrecht,
4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ZIGGO ZAKELIJK SERVICES B.V.,
gevestigd te Utrecht,
5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
VODAFONEZIGGO GROUP B.V.,
gevestigd te Utrecht,
gedaagden,
advocaten mr. M. Schut en mr. M.L. Rondhuis te Amsterdam.

1. De procedure

Dit kort geding is op 18 augustus 2022 behandeld door de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam, die optrad als plaatsvervanger voor de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag. De mondelinge behandeling van dit kort geding heeft plaatsgevonden in het gebouw van de rechtbank Amsterdam. Ter zitting heeft eiseres, hierna O2 Worldwide, de dagvaarding toegelicht.

Gedaagden, hierna gezamenlijk ook Vodafone/Ziggo, hebben verweer gevoerd. Beide partijen hebben schriftelijke stukken en een pleitnota in het geding gebracht.

Ter zitting waren aanwezig, voor zover hier van belang:

- aan de kant van O2 Worldwide: [redacted] lid van de board of directors, [redacted], senior counsel en [redacted], extern merkgemachtigde, mr. [redacted], mr. Blom en hun kantoorgenoot mr. M.B. van Oostrum;

- aan de kant van Vodafone/Ziggo: [redacted] director brands en media Vodafone, [redacted], bedrijfsjurist, mr. Schut en mr. Rondhuis.

Tevens was aanwezig [redacted], tolk in de Engelse taal, ten behoeve van [redacted]

Vonnis is bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. O2 Worldwide is de holdingmaatschappij van de Telefonica-groep voor (het houden van) intellectuele eigendomsrechten van de groep. O2 Worldwide en het moederbedrijf Telefonica S.A. licentiëren deze rechten aan verschillende ondernemingen in diverse gebieden, onder meer aan Telefonica UK Ltd. en Telefonica Germany GmbH & Co.

2.2. In 2008 heeft O2 Worldwide een klantenbindingsprogramma geïntroduceerd onder de naam 'Priority', waarbij waren en diensten worden aangeboden bestaand uit beloningen en voordelen voor haar gebruikers, zoals bijvoorbeeld 'Priority Tickets', waarbij klanten van O2 met voorrang tickets voor evenementen kunnen krijgen en 'Priority Concerts', waarbij virtuele muziek-evenementen live worden uitgezonden naar klanten van de O2 groep in Duitsland.

2.3. O2 Worldwide is sinds 15 mei 2009 houdster van een Brits beeldmerk dat er zo uitziet:



2.4. In 2012 heeft O2 Worldwide in het Verenigd Koninkrijk 'Priority', dat inmiddels op grond van inburgering als onderscheidend werd aangemerkt voor het klantenprogramma van O2 Worldwide, als woordmerk laten registreren. In het merkenregister is daarbij het volgende vermeld:

“The trade mark was inherently non-distinctive, but evidence was submitted to show that, by the date of application, the mark has in fact acquired a distinctive character as result of the use made of it.”

2.5. Op 16 juni 2021 is, met O2 Worldwide als rechthebbende, bij het EUIPO (bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie) het volgende Uniemerkt - beeldmerk - ingeschreven (hierna ook: het Priority Uniemerkt), voor de klassen 9, 35 (onder meer: Publiciteit; Organiseren, uitvoeren van en toezicht houden op loyaliteits- en aanmoedigingsacties), 36 (onder meer: uitgifte van waardebonnen in verband met loyaliteitsacties voor klanten), 38, 41 en 42:



O2 Worldwide gebruikt dit merk nog niet in Nederland.

2.6. Gedaagden sub 1 tot en met 3 en gedaagde sub 5 maken deel uit van de Vodafone/Ziggogroep, een Nederlandse aanbieder van televisie, internet en telefonie. Gedaagde sub 4 is houdster van de handelsnaam ‘Priority’ en is bij de Stichting Internet Domeinnaamregistratie Nederland geregistreerd als registrar van de website <https://www.priority.nl>. Alle gedaagden worden bestuurd door VodafoneZiggo Group Holding B.V.

2.7. Op haar website heeft Vodafone/Ziggo op 20 oktober 2021 een nieuwsbericht geplaatst met de volgende kop:
“Exclusieve voordelen voor klanten: VodafoneZiggo lanceert Priority”.
Daaronder staat: *“Klanten van Vodafone en Ziggo krijgen voorrang bij het kopen van tickets voor concerten, festivals, voetbalwedstrijden en andere evenementen. VodafoneZiggo lanceert vandaag het klantprogramma Priority in samenwerking met Ajax, Ziggo Dome, MOJO Concerts en The Park Playground.”*

2.8. In de reclamecampagne voor de Priority producten/diensten heeft Vodafone/Ziggo onder meer de volgende afbeelding opgenomen:



Daarnaast maakt zij reclame bij thuiswedstrijden van Ajax op billboards, waarvan de hierna volgende afbeelding een voorbeeld is:



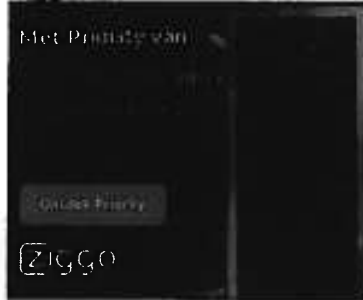
Bij de introductie werd "Priority" aangeprezen voor Vodafone/Ziggo gezamenlijk, aldus:



En naderhand per merk apart, als volgt:
Vodafone:



Ziggo:



2.9. Bij brief van 23 december 2021 heeft (hebben de advocaten van) O2 Worldwide Vodafone/Ziggo verzocht het gebruik van de aanduiding Priority voor haar klantenbindingsprogramma te staken, omdat Vodafone/Ziggo door dit gebruik volgens O2 Worldwide inbreuk maakt op de EU-merken van O2 Worldwide.

2.10. Op 12 januari 2022 heeft (hebben de advocaten van) Vodafone/Ziggo aan O2 Worldwide meegedeeld aan dat verzoek niet te zullen voldoen, omdat volgens Vodafone/Ziggo van merkinbreuk geen sprake is.

2.11. Partijen hebben verder gecorrespondeerd, maar zijn het niet eens geworden.

3. Het geschil

3.1. O2 Worldwide vordert, samengevat, onder verbeurte van dwangsommen en met veroordeling van gedaagden in de (reële) proceskosten, waaronder de advocatenkosten (tot en met 15 augustus 2022 begroot op € 37.022,-): Vodafone/Ziggo te bevelen om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis elke inbreuk in de gehele Europese Unie op de in het lichaam van deze dagvaarding met bijbehorende producties omschreven rechten van O2 Worldwide op het Priority Uniemark, online en offline, te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder het aanbieden van klantenbindingsprogramma's onder het teken "Priority".

3.2. O2 Worldwide heeft haar vorderingen gebaseerd op artikel 9 lid 2 (a) en (b) van de UMVo¹ dat, voor zover hier van belang, als volgt luidt:

"Artikel 9

Rechten verbonden aan het Uniemark

(...)

2. Onverminderd de rechten die houders vóór de datum van indiening of de datum van voorrang van het Uniemark hebben verkregen, is de houder van dat Uniemark gerechtigd

¹ Verordening (EU) nr. 2017/1001 van het Europees parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemark

iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economische verkeer voor waren en diensten te verbieden wanneer:

a) het teken gelijk is aan het Uniemerk en wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk zijn aan die waarvoor het Uniemerk is ingeschreven;

b) het teken gelijk is aan of overeenstemt met het Uniemerk en wordt gebruikt met betrekking tot waren of diensten die gelijk zijn aan of overeenstemmen met de waren of diensten waarvoor het Uniemerk is ingeschreven, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan; verwarring behelst ook de mogelijkheid van associatie met het merk;"

O2 Worldwide stelt het merk weliswaar nog niet in Nederland te gebruiken, maar dat wel op niet al te lange termijn te willen gaan doen. Zij stelt dat Vodafone/Ziggo door het gebruik van de aanduiding Priority inbreuk maakt op haar Uniemerk waardoor de exclusiviteit van haar merk wordt aangetast.

3.3. Vodafone/Ziggo voert verweer. Kort samengevat komt dat er in de eerste plaats op neer dat O2 Worldwide het gebruik van het woord 'Priority' niet kan verbieden, omdat dit woord volgens Vodafone/Ziggo voor de diensten die partijen daarmee aanbieden – voorrechten en voordelige aanbiedingen voor hun eigen klanten – beschrijvend is. Zij verwijzen daartoe onder meer naar artikel 14 lid 1 sub b van de UMVo, dat als volgt luidt:

" 1. Een Uniemerk verleent de houder niet het recht een derde te verbieden om in het economische verkeer gebruik te maken van:

b) tekens of aanduidingen die geen onderscheidend vermogen hebben of die betrekking hebben op soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of van verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;"

Ook overigens is volgens Vodafone/Ziggo van merkinbreuk op het merk van O2 Worldwide geen sprake.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

Bevoegdheid

4.1. Op grond van zowel artikel 123 lid 1 UMVo, jo. artikel 124 sub a UMVo, 125 lid 1 en lid 5 in verbinding met artikel 3 de Uitvoeringswet Gemeenschapsmerk, en artikel 126 lid 1 sub a van de UMVo, is deze rechtbank (grensoverschrijdend) bevoegd om van deze zaak kennis te nemen.

Vodafone/Ziggo c.s. hebben de bevoegdheid van deze rechtbank niet betwist.

Spoedeisend belang

4.2. O2 Worldwide heeft spoedeisend belang bij de gevraagde voorzieningen, aangezien volgens haar sprake is van (voortdurende) inbreuk op haar merkenrechten en aantasting van de exclusiviteit van haar merk, nu zij plannen heeft om haar merk

in Nederland te introduceren. Vodafone/Ziggo c.s. hebben het spoedeisend belang overigens ook niet betwist.

Algemeen toetsingskader

4.3. De vordering van O2 Worldwide is alleen toewijsbaar als voldoende aannemelijk is dat de rechter in een bodemprocedure deze ook zou toewijzen.

Het Priority Uniemerken en de aanduiding "Priority"

4.4. O2 Worldwide heeft zich – en kan zich – in dit kort geding alleen beroepen op het Priority Uniemerken dat thans is ingeschreven, zoals dat is weergegeven bij 2.5. Zij heeft wel naar voren gebracht dat zij al in 2012 een EU beeldmerk heeft laten registreren, alsmede sinds 2009 een beeldmerk in het Verenigd Koninkrijk. Voorts is ter zitting ook ter sprake geweest dat zij daarnaast sinds 2012 – naar zij niet heeft weersproken op basis van inburgering – in het Verenigd Koninkrijk beschikt over een woordmerk 'Priority', maar zij heeft daaraan verder geen (rechts)gevolgen verbonden. Deze (laatstgenoemde) merken zijn dan ook niet de inzet van dit kort geding en een mogelijke inbreuk daarop is hier niet aan de orde.

4.5. O2 Worldwide heeft met name gesteld dat Vodafone/Ziggo alleen al door het gebruik van het woord 'priority' inbreuk maakt op haar merkenrechten. De onder 2.8 weergegeven afbeeldingen zijn voorbeelden van dergelijk gebruik, maar O2 Worldwide heeft haar vorderingen niet specifiek op dat gebruik gericht. Zij heeft ook niet, althans onvoldoende, nader uiteengezet op welke wijze Vodafone/Ziggo – afgezien van het gebruik van het woord "Priority" – elementen van haar merk heeft overgenomen.

4.6. Vodafone/Ziggo heeft de geldigheid van het Priority Uniemerken op zichzelf niet betwist. Evenmin betwist zij dat zij het woord Priority, evenals O2 Worldwide, gebruikt ter aanduiding van haar klantenbindingsprogramma ('loyaltyprogramma').

4.7. Van belang is dat het Priority Uniemerken geen woordmerk is, maar een beeldmerk, waarvan het woord Priority een bestanddeel is. Bij de vormgeving van het beeldmerk springt de kleur blauw in het oog en valt op dat de ypsilon aan het eind van het woord vervaagt tot een soort driehoek/ellips.

4.8. Partijen verschillen erover van mening of het woord 'Priority' al dan niet beschrijvend is voor een deel van de waren of diensten waarvoor het Uniemerken is ingeschreven (loyaliteitsacties) en waarvoor ook Vodafone/Ziggo de aanduiding gebruikt. Daarover wordt het volgende overwogen.

4.9. Het woord 'priority' is een gebruikelijk woord voor 'voorrang', wat het ook letterlijk betekent. Ook O2 Worldwide erkent dat het relevante publiek bekend is met de betekenis van deze term. Onderdeel van de klantenbindingsprogramma's van beide partijen is dat klanten tickets kunnen krijgen voor evenementen (sportwedstrijden, concerten) voordat deze in de algemene verkoop gaan, dus

‘voorrang’, ‘prioriteit’, hebben. In die zin is het woord ‘priority’, voor zover het al niet het geheel van diensten van partijen beschrijft, in ieder geval deels beschrijvend, namelijk voor klantenbindingsacties waarbij klanten van een bepaalde aanbieder voorrang krijgen boven anderen. Aannemelijk is dat een dergelijk woord als woordmerk voor die diensten zal worden geweigerd, omdat het ‘kan dienen tot een aanduiding van een soort, hoedanigheid, of andere kenmerken van de diensten’, dus beschrijvend is (artikel 7 lid 1 (c) UMVo), dan wel omdat het elk onderscheidend vermogen mist (artikel 7 lid 1 (b) UMVo). In de praktijk wordt de term “priority” (al dan niet met hoofdletter) voor tal van ondernemingen gebruikt om een voorrangbehandeling voor klanten aan te duiden. Vodafone/Ziggo heeft in haar producties daarvan veel voorbeelden genoemd.

Vodafone/Ziggo heeft dan ook terecht betoogd dat een algemeen verbod om gebruik te maken van de term ‘priority’ niet kan worden toegewezen. Vodafone/Ziggo heeft in dit verband ook nog onweersproken gesteld dat ‘Priority’ noch in de Benelux, noch in de EU als woordmerk is ingeschreven, voor loyaliteitsprogramma’s, het bieden van acties of voordelen aan klanten of dergelijke diensten.

4.10. Verder heeft Vodafone/Ziggo terecht aangevoerd dat een beschrijvend woord niet door een merkhouder kan worden gemonopoliseerd, ook niet door het deel te laten uitmaken van een (gecombineerd woord/) beeldmerk. Het is niet de bedoeling dat een woord dat iedereen moet kunnen gebruiken, via een achterdeur alsnog merkenrechtelijke bescherming krijgt, doordat de merkhouder aan dat woord bepaalde beeldelementen heeft toegevoegd. Bij de beoordeling van de mate van overeenstemming en het verwarringsgevaar speelt daarom de tekst binnen het beeldmerk – het woord priority – in dit geval maar een beperkte rol.

4.11. In de uitspraken van het EUIPO waarnaar O2 Worldwide heeft verwezen, waarin zou zijn geoordeeld dat ‘priority’ niet, of niet rechtstreeks, beschrijvend is voor vergelijkbare diensten, was het Verenigd Koninkrijk het relevante grondgebied en was, anders dan in dit kort geding het – daar via inburgering verkregen – woordmerk het uitgangspunt. Deze uitspraken zien dus op een ander merk in een andere context en zijn daarom voor de beoordeling in dit kort geding niet relevant.

4.12. De tussenconclusie is dat Vodafone/Ziggo het woord ‘priority’ in zijn algemeenheid moet kunnen gebruiken, ook als beschrijving voor haar klantenbindingsprogramma. Voor zover de vordering van O2 Worldwide erop ziet om hiervoor een algemeen verbod te krijgen, is deze dus niet toewijsbaar.

Gebruik van de aanduiding Priority door Vodafone/Ziggo

4.13. Vodafone/Ziggo stelt dat zij het woord priority ook daadwerkelijk alleen gebruikt in beschrijvende zin en dat ook om die reden van merkinbreuk geen sprake kan zijn.

Vodafone/Ziggo heeft de aanduiding zowel ter introductie van en in de reclames voor haar klantenbindingsprogramma prominent in beeld gebracht. veelal met witte letters tegen een gekleurde achtergrond, waarbij zij consequent de hoofdletter P gebruikt. Voor zover dat gebruik niet slechts een beschrijving is, maar valt, of zou

kunnen vallen onder ‘het gebruik van een teken in het economische verkeer voor waren en diensten’, zoals bedoeld in artikel 9 van de UMVo, is het volgende van belang.

Merkinbreuk?

4.14. Uitgangspunt bij de beoordeling van de vraag of sprake is van merkinbreuk is dat gekeken wordt naar het merk zoals het is gedeponeerd en het teken (de aanduiding) zoals door de gestelde inbreukmaker gebruikt. Over dat uitgangspunt zijn ook partijen het eens.

4.15. Het gedeponeerde merk is hier het bij 2.5 weergegeven beeldmerk, waarin het woord Priority op een bijzondere manier is vormgegeven en dat de volgende beeldende kenmerken heeft:

- een liggende rechthoek in een heldere kleur blauw (welke kleur in negen codes is gecategoriseerd)
- witte belettering
- een lichtblauwe staande streep die de laatste letter y deels afdekt, met tegen die streep een gekantelde driehoek/ellips in vervagende kleuren van wit naar blauw naar paars met zachte randen, die een suggestie geven van een lichtbundel.

4.16. O2 Worldwide heeft betoogd dat haar merk en de aanduiding die Vodafone/Ziggo gebruikt ‘identiek’ zijn. Echter, niet gesteld of gebleken is dat Vodafone/Ziggo één van de hiervoor genoemde beeldende elementen gebruikt, met uitzondering wellicht van de weinig onderscheidende witte letters en een vergelijkbaar - gebruikelijk - lettertype. Van een *identieke* aanduiding, oftewel van een ‘teken dat *gelijk is aan*’ het merk van O2 Worldwide (artikel 9 lid 1 onder a UMVo) is dan ook geen sprake. Anders dan O2 Worldwide heeft betoogd zijn de beeldelementen van het Priority Uniemerkt vanwege het beschrijvende karakter van het woord Priority niet van ondergeschikt belang en is daarom geen sprake van ‘onbeduidende verschillen’ tussen het Priority Uniemerkt en de aanduidingen die Vodafone/Ziggo gebruikt.

4.17. O2 Worldwide heeft zich er subsidiair op beroepen dat het ‘teken’ dat Vodafone/Ziggo gebruikt, voor zover het niet identiek is aan het Priority Uniemerkt, dan in elk geval daarmee overeenstemt (artikel 9 lid 2 onder b UMVo). Ook dat standpunt van O2 Worldwide wordt niet gedeeld. In de eerste plaats gebruikt Vodafone/Ziggo de aanduiding niet steeds op dezelfde wijze en kan zoals gezegd een algemeen gebruik van het *woord* Priority niet worden verboden. Ook als wordt uitgegaan van het gebruik van de aanduiding op de wijze zoals weergegeven bij 2.8, is van een ‘overeenstemmend teken’ geen sprake. De vormgeving (visuele weergave) van de door Vodafone/Ziggo gebruikte aanduiding verschilt immers fundamenteel van het Uniemerkt van O2 Worldwide. Vodafone/Ziggo heeft in het geheel geen beeldelementen aan het woord Priority toegevoegd, de door haar gebruikte achtergrondkleuren zijn niet blauw en het lettertype – dat zij onweersproken al lang voor de introductie van het loyaltyprogramma hanteerde – alsook het – tegen een donkere achtergrond – hanteren van witte letters is

gebruikelijk en nauwelijks onderscheidend. Dat het woord ‘priority’ in beide aanduidingen begripsmatig en auditief overeenstemt is inherent aan het beschrijvende karakter ervan en kan daarom geen bepalende rol spelen.

4.18. Dat Vodafone/Ziggo, zoals O2 Worldwide signaleert, ter aanprijzing van haar Priority programma in reclamefilmpjes gebruik maakt van (een afbeelding van een deur), terwijl in het Britse Priority beeldmerk volgens O2 Worldwide ook prominent een deur wordt afgebeeld, doet in dit kort geding niet ter zake, aangezien een deur geen deel uitmaakt van het Priority Uniemerkt, waarop O2 Worldwide haar vordering baseert.

4.19. Opgemerkt wordt nog dat ook in het geval de gebruikte aanduiding wel zou kunnen worden aangemerkt als een “overeenstemmend teken” voorshands geen merkinbreuk kan worden aangenomen, omdat voornamelijk wordt geoordeeld dat verwarringsgevaar afwezig is. De aanduiding ‘Priority’ wordt immers alleen gebruikt in combinatie met het eigen, onderscheidende (‘hoofd’)merk van partijen, O2 en Vodafone/Ziggo. Het Priority programma is gericht op de (potentiële) eigen klantenkring. Onvoldoende aannemelijk is dan ook dat door het gebruik van de aanduiding Priority bij het relevante publiek verwarring zal kunnen ontstaan omtrent de herkomst van de diensten, of andere (merkenrechtelijk) relevante verwarring.

Conclusie

4.20. De slotsom is dat onvoldoende aannemelijk is dat de rechter in een eventuele bodemprocedure de vordering van O2 Worldwide zal toewijzen. De gevraagde voorzieningen worden dan ook geweigerd. Bij deze uitkomst behoeven de overige werven en de vraag of gedaagde sub 5 al dan niet (zelf) de aanduiding Priority bezigt, geen verdere bespreking.

Proceskosten

4.21. Als de in het ongelijk gestelde partij zal O2 Worldwide worden veroordeeld in de proceskosten. De advocatenkosten worden begroot op € 15.000,00, waarbij aansluiting wordt gezocht bij de indicatietarieven voor een normaal kort geding in een IE zaak, aangezien dit bedrag redelijk en evenredig voorkomt.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. weigert de gevraagde voorzieningen,

5.2. veroordeelt O2 Worldwide in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van Vodafone/Ziggo begroot op:

- € 676,00 aan griffierecht en
- € 15.000,00 aan salaris advocaat,

5.3. verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.C. Hoogeveen, voorzieningenrechter-plaatsvervanger, bijgestaan door mr. M. Balk, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 1 september 2022.



Coll. BB

