

IN NAAM VAN DE KONING

arrest

GERECHTSHOF DEN HAAG

Civiel recht

Zaaknummers hof : 200.281.622/01 en 200.282.103/01
Zaaknummers rechtbank : C/09/550923 HA ZA 18-383 en
C/09/547564 / HA ZA 18-150

Arrest van 17 januari 2023

in zaak 200.281.622/01 van

Gallup International Association,
gevestigd te Zürich, Zwitserland,
appellante,
advocaat: mr. T. van der Valk te Rotterdam,

tegen

Gallup Inc.,
gevestigd te Omaha, Verenigde Staten,
verweerster,
advocaat: mr. J.A.K. van den Berg te Amsterdam.

en in zaak 200.282.103/01 van

Gallup International Association,
gevestigd te Zürich, Zwitserland,
appellante,
advocaat: mr. T. van der Valk te Rotterdam,

tegen

Gallup GmbH
gevestigd te Berlijn, Duitsland,
verweerster,
advocaat: mr. J.A.K. van den Berg te Amsterdam.

Het hof zal hierna in beide zaken appellante aanduiden als GIA en verweersters gezamenlijk als Gallup en afzonderlijk als Gallup Inc. en Gallup GmbH.

1. De zaak in het kort

- 1.1 Deze zaak gaat over de vraag of de Gallup-merken van Gallup zijn vervallen. Dat zou het geval zijn als Gallup die merken in de Benelux in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de dagvaarding in eerste aanleg, niet normaal heeft gebruikt.

1.2 Het hof komt tot het oordeel dat de Gallup-merken niet zijn vervallen.

2. Procesverloop in hoger beroep

2.1 Het verloop van de procedure in hoger beroep blijkt uit de volgende stukken:

- de dagvaardingen van 10 en 11 juni 2020 waarmee GIA in hoger beroep is gekomen van het in beide zaken gewezen vonnis van de rechtbank Den Haag van 11 maart 2020 (hierna: het Vonnis);
- het aan Gallup Inc. betekende herstelexploit van 19 oktober 2020;
- de memories van grieven van GIA, met producties;
- de memories van antwoord van Gallup, met producties;
- de producties die GIA ter gelegenheid van de hierna te noemen mondelinge behandeling heeft overgelegd.

2.2 Op 8 september 2022 heeft een mondelinge behandeling plaatsgevonden. Partijen hebben de zaken toegelicht, GIA bij monde van mr H.G.M. Berendschot en Gallup door haar advocaat, beiden aan de hand van pleitaantekeningen die zij hebben overgelegd. Van de mondelinge behandeling is een proces-verbaal opgemaakt.

3. Feitelijke achtergrond

3.1 GIA is een vereniging opgericht door George Gallup, een Amerikaans statisticus en uitvinder van de Gallup-poll, een statistische methode om opinies te peilen. GIA heeft leden in landen wereldwijd. De leden zijn bedrijven die zich bezig houden met markt- en opinieonderzoek.

3.2 Gallup GmbH en Gallup Inc. behoren tot de Gallup-groep. De rechtsvoorganger van Gallup Inc. is actief sinds 1935. De Gallup-groep opereert wereldwijd en legt zich toe op (markt-)onderzoek en advisering.

3.3 Gallup GmbH is houdster van:

3.3.1. het Beneluxmerk GALLUP, gedeponneerd op 28 mei 1971 onder nummer 529971 en ingeschreven op dezelfde datum onder nummer 35278 voor waren in klasse 16 (drukwerken en geschriften, alsmede periodieken en rapporten op het gebied van onderzoek naar de publieke opinie, alsmede inzake sociale, economische, politieke, statistische, religieuze, technische en hygiënische vraagstukken, voorts met betrekking tot onderwerpen van kunst, land- en tuinbouw, bosbouw, veeteelt en visserij en in verband met marktonderzoek en reclame), hierna aangeduid als het Merk 1971;

3.3.2. het Beneluxmerk GALLUP, gedeponneerd op 20 maart 1990 onder nummer 743404 en ingeschreven op dezelfde datum onder nummer 476112 voor diensten in klasse 35 (markt- en opinieonderzoek), hierna aangeduid als het Merk 1990.

3.4 Gallup GmbH houdt een website onder het domein www.gallup.de.

3.5 Gallup Inc. is houdster van:

-
- 3.5.1. het Beneluxmerk GALLUP, gedeponereerd op 11 oktober 1993 onder nummer 804593 en ingeschreven op dezelfde datum onder nummer 0540744, voor diensten in klasse 35 (sondages d'opinion), hierna aangeduid als het Merk 1993. Dit merk is in licentie gegeven aan The Gallup Organisation Europe NV te Brussel.
- 3.6 Gallup Inc. houdt een website onder het domein www.gallup.com.
- 3.7 De drie hiervoor genoemde Beneluxmerken worden hierna samen aangeduid met 'de Merken'. Het Merk 1990 en het Merk 1993 worden hierna samen aangeduid als de Dienstmerken.

4. Procedure bij de rechtbank

- 4.1 GIA vorderde in eerste aanleg, na vermindering van eis ten aanzien van de proceskosten, samengevat, dat de rechtbank bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis voor recht verklaart dat de Merken zijn komen te vervallen wegens niet normaal gebruik zonder geldige reden gedurende een ononderbroken tijdvak van 5 jaar, met veroordeling van Gallup in de kosten van het geding.
- 4.2 De rechtbank heeft de vorderingen afgewezen en GIA veroordeeld in de proceskosten berekend volgens het liquidatietarief.

5. Vorderingen in hoger beroep

- 5.1 GIA is in hoger beroep gekomen omdat zij het niet eens is met het Vonnis. Zij heeft verschillende grieven tegen het Vonnis aangevoerd. GIA vordert vernietiging van het Vonnis en, samengevat, alsnog toewijzing van het door haar in eerste aanleg gevorderde, terugbetaling van hetgeen zij ter uitvoering van het Vonnis aan Gallup heeft betaald en veroordeling van Gallup in de proceskosten in beide instanties, met nakosten en rente.
- 5.2 Gallup voert verweer en concludeert tot bekrachtiging van het Vonnis, met veroordeling van GIA in de proceskosten in hoger beroep.

6. Beoordeling in hoger beroep

- 6.1 Het gaat in deze zaak om de vraag of Gallup haar Merken normaal heeft gebruikt in de zin van het ten tijde van de inleidende dagvaardingen van toepassing zijnde artikel 2.26 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) (thans artikel 2.23bis BVIE). Partijen zijn het erover eens dat Gallup, op straffe van verval, de Merken in de periode van 4 januari 2013 tot aan de datum van dagvaarding in eerste aanleg, 4 januari 2018 (hierna ook aangeduid als de relevante periode), in de Benelux (het relevante territorium) normaal moet hebben gebruikt. Gebruik van de Merken voor de waren en/of diensten waarvoor deze zijn ingeschreven in de relevante periode en in het relevante territorium zal hierna kortheidshalve ook worden aangeduid als 'relevant gebruik'.

Maatstaf 'normaal gebruik'

- 6.2 GIA heeft terecht geen grief gericht tegen r.o. 4.2 van het Vonnis waarin de rechtbank

met juistheid de maatstaf voor de beoordeling of sprake is geweest van normaal gebruik in de zin van het op deze procedure van toepassing zijnde artikel 2.26 BVIE (thans 2.23bis BVIE), als volgt heeft geformuleerd:

Volgens vaste jurisprudentie (HvJEG van 11 maart 2003, NJ 2004, 339, ECLI:EU:C:2003:145 (Ansil/Ajax)) moet ervan worden uitgegaan dat van een merk 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. Daarbij moet in het bijzonder rekening worden gehouden met de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandeel te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk. Wanneer het gebruik een werkelijk commercieel doel dient, kan zelfs een gering gebruik van het merk volstaan voor het bewijs van een normaal gebruik (HvJEG van 27 januari 2004, NJ 2007, 280, ECLI:EU:C:2004:50 (La Mer Technology Inc./Laboratoires Goemar SA) en Hoge Raad 23 december 2005, ECLI:NL:HR:2005:AU2850 (Sidoste/Bonnie Doon)).

- 6.3 Voorts heeft Gallup er terecht op gewezen dat aan de intensiteit van het gebruik geen algemene kwantitatieve eisen kunnen worden gesteld, maar dat het wel moet gaan om anders dan symbolisch gebruik dat enkel ertoe strekt de aan het merk verbonden rechten te behouden.
- 6.4 Het hof stelt vast dat GIA geen grief heeft gericht tegen r.o. 4.7 van het Vonnis waarin de rechtbank heeft overwogen dat Gallup onweersproken heeft aangevoerd dat de leden van de Gallup-groep, waaronder Gallup Inc. en Gallup GmbH, over en weer toestemming hebben om elkaars merken te gebruiken. Op grond van het op deze procedure van toepassing zijnde artikel 2.26 lid 3 sub c BVIE (thans 2.23bis lid 6 BVIE), kan het gebruik van het merk (door een ander) met toestemming van de houder als gebruik door de merkhouder worden beschouwd. Zowel het gebruik van de Merken door Gallup Inc. als door Gallup GmbH kan daarom bijdragen aan normaal gebruik daarvan.

Merk 1990 en Merk 1993

Onderscheid tussen marktonderzoek en opinieonderzoek

- 6.5 GIA stelt dat duidelijk onderscheid kan en moet worden gemaakt tussen marktonderzoek enerzijds en opinieonderzoek anderzijds en dat door Gallup normaal gebruik van de Dienstmerken voor iedere 'subcategorie' afzonderlijk moet worden aangetoond. Zij beroept zich voor dat standpunt op de Mundipharma- en Aladin-arresten van het Gerecht Eerste Aanleg (GEA)¹ en de ACTC- en Ferrari-arresten van het Hof van Justitie Europese

¹ 13 februari 2007 inzake T-256/04, ECLI:EU:T:2007:46 resp. 14 juli 2005 inzake T-126/03 ECLI:EU:T:2005:288

Unie (HvJEU)² (par. 34 pleitnota HB).

6.6 In punten 45 en 46 van Aladin heeft het GEA overwogen:

“45. (...) wanneer een merk werd ingeschreven voor een waren- of dienstencategorie die voldoende ruim is om daarin verschillende subcategorieën te kunnen onderscheiden die zelfstandig kunnen worden bekeken, het bewijs van normaal gebruik van het merk voor een deel van deze waren of diensten in het kader van een oppositieprocedure alleen leidt tot bescherming voor de subcategorie of subcategorieën waartoe de waren of diensten behoren waarvoor het merk daadwerkelijk werd gebruikt. Wanneer daarentegen een merk werd ingeschreven voor waren of diensten die zo nauwkeurig werden beschreven en afgebakend dat het niet mogelijk is binnen de betrokken categorie belangrijke onderverdelingen te maken, dekt het bewijs van normaal gebruik van het merk voor deze waren of diensten voor het onderzoek van de oppositie noodzakelijkerwijs deze volledige categorie.

46 Het begrip gedeeltelijk gebruik heeft immers als functie ervoor te zorgen dat merken die voor een bepaalde warencategorie niet worden gebruikt, niet onbeschikbaar worden, maar het mag niet als gevolg hebben dat de houder van een ouder merk elke bescherming wordt ontzegd voor waren die weliswaar niet strikt gelijk zijn aan die waarvoor normaal gebruik is bewezen, maar daarvan niet wezenlijk verschillen en behoren tot eenzelfde groep die alleen op willekeurige wijze kan worden onderverdeeld. In dit verband zij opgemerkt dat het voor de houder van een merk in de praktijk onmogelijk is het bewijs van gebruik ervan te leveren voor alle denkbare varianten van de waren waarop de inschrijving betrekking heeft. Bijgevolg kan het begrip „deel van de waren of diensten” niet worden opgevat als alle mogelijke commerciële vormen van gelijksoortige waren of diensten, maar alleen als waren of diensten die voldoende van elkaar verschillen om logische categorieën of subcategorieën te kunnen vormen.”

6.7 In het Ferrari-arrest heeft het CJEU dit bevestigd en ten aanzien van het identificeren van een subcategorie in punten 40-43 van dat arrest overwogen dat *“het doel en de bestemming van de betrokken waren of diensten”* het relevante criterium is om een als zelfstandig te beschouwen samenhangende subcategorie van waren of diensten te identificeren. Het hof oordeelde verder dat voor de beoordeling van de vraag of de waren of diensten waarvoor de houder van een merk dit merk heeft gebruikt, behoren tot een zelfstandige subcategorie van de waren- of dienstencategorie waarvoor dat merk is ingeschreven, enkel de vraag van belang is *“of de consument die een waar of een dienst wenst te kopen die tot de categorie van waren of diensten behoort waarop het betrokken merk betrekking heeft, alle waren of diensten van die categorie zal associëren met dit merk”*.

6.8 In punt 47 van het Ferrari-arrest overwoog het HvJEU verder:

Wanneer de waren waarop een merk betrekking heeft, zoals vaak, meerdere doelen en bestemmingen hebben, kan het bestaan van een afzonderlijke subcategorie van waren niet worden vastgesteld door elk van de mogelijke doelen van deze waren op zichzelf te beschouwen. Met een dergelijke aanpak kunnen zelfstandige subcategorieën immers niet op coherente wijze worden

² 16 juli 2020 inzake C-714/18P ECLI:EU:C:2020:573; 22 oktober 2020 inzake C-720/18 en C-721/18, ECLI:EU:C:2020:854

geïdentificeerd en worden de rechten van de merkhouder extreem beperkt (...).

- 6.9 Volgens GIA gaat het – anders dan in de gevallen die in die arresten aan de orde waren, in onderhavige zaak niet om de vraag of het gebruik van de Dienstmerken door Gallup beperkt is tot een subcategorie van de diensten marktonderzoek en/of opinieonderzoek, maar zou uit deze arresten volgen dat deze diensten binnen de ruimere categorie “onderzoek” reeds logische zelfstandige subcategorieën zijn, die ieder een verschillend doel en een verschillende bestemming hebben. De keuze van Gallup voor deze specifiekere termen dan de ‘*class headings*’ en (sub)categorie ‘onderzoek’ uit de klasse 35, brengt op grond van het IP Translator-arrest van het HvJEU met zich dat deze termen moeten worden gelezen naar de strikte betekenis van de letterlijke tekst daarvan, aldus GIA. Het hof volgt GIA daarin niet.
- 6.10 De in het Aladin arrest ontwikkelde en in het Ferrari-arrest bevestigde regel – dat indien een merk wordt gebruikt voor slechts een gedeelte van de diensten waarvoor het is ingeschreven, de merkinschrijving vervalt voor de subcategorie(ën) diensten waarvoor het merk niet werd gebruikt, *mits* de dienstencategorie waarvoor het merk is ingeschreven voldoende ruim is om daarin subcategorieën te kunnen onderscheiden die voldoende van elkaar verschillen om logische subcategorieën te kunnen vormen – brengt niet met zich dat indien een merkhouder ervoor kiest zijn merk in te schrijven voor twee of meer beperktere, meer specifiek omschreven, subcategorieën diensten binnen een bepaalde klasse, die specifiekere diensten dan ook altijd zelfstandige, duidelijk van elkaar te onderscheiden, subcategorieën zijn. GIA heeft ook onvoldoende onderbouwd dat het relevante publiek die categorieën wel als zodanige zelfstandige subcategorieën zou opvatten.
- 6.11 Voor de door GIA voorgestane uitleg van de termen marktonderzoek en opinieonderzoek kan ook geen steun worden gevonden in het IP Translator arrest van het HvJEU³. Daarin heeft het HvJEU in het kort gezegd geoordeeld dat een merkhouder de waren of diensten zo duidelijk en nauwkeurig mogelijk moet omschrijven. Dat doet niet af aan het in r.o. 6.10 overwogene. Daarbij komt dat het HvJEU in arresten uitgesproken ná het IP Translator-arrest, zoals het Skykick-arrest⁴, heeft overwogen dat de in het IP Translator-arrest neergelegde criteria alleen van toepassing zijn op merken die daarna zijn ingeschreven. De Dienstmerken dateren van (ruim) daarvoor.
- 6.12 GIA beroept zich daarnaast op de mededelingen naar aanleiding van het IP Translator-arrest van de Directeur-Generaal van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom d.d. 22 augustus 2012 en 20 november 2013, waaruit volgens GIA zou volgen dat wanneer een merkhouder door hem gekozen onvoldoende duidelijke termen niet nader preciseert, deze moeten worden gelezen naar de letterlijke tekst daarvan. Ook daaruit volgt niet, ook niet bij de door GIA voorgestane letterlijke lezing, dat tussen de termen ‘marktonderzoek’ en ‘opinieonderzoek’ het door GIA voorgestane strikte onderscheid kan worden gemaakt.
- 6.13 GIA heeft er in dat verband op gewezen dat beide diensten afzonderlijk in de alfabetische lijst van de Nice Classificatie zijn opgenomen. Daaruit volgt dat deze termen door de geharmoniseerde merkenbureaus, waaronder het BBIE, worden aanvaard en kennelijk voldoende duidelijk en nauwkeurig worden bevonden. Zoals GIA ook zelf aanvoert (94

³ 19 juni 2012 inzake C-307/10 ECLI:EU:C:2012:361

⁴ 29 januari 2020 inzake C-371/18 ECLI:EU:C:2020:45

MvG) dient deze alfabetische lijst echter niet ter uitleg van termen en kan daaruit – anders dan GIA aanvoert – niet de conclusie worden getrokken dat beide termen strikt van elkaar te onderscheiden zijn.

- 6.14 Naar het oordeel van het hof dekken beide termen een grote variëteit aan onderzoeken, waarbij er minst genomen een grote mate van overlap bestaat, waardoor beide termen ook wel als synoniemen worden gebruikt. Gallup heeft er terecht op gewezen dat tussen marktonderzoeken en opinieonderzoeken geen scherpe scheidslijn is aan te brengen. In beide gevallen betreft het onderzoek
- onder respondenten;
 - die behoren tot een publiek dat aan bepaalde kenmerken voldoet;
 - waarin dat publiek naar zijn mening wordt gevraagd;
 - over een bepaald onderwerp;
 - waarvan de resultaten worden weergegeven in een rapportage;
 - op basis waarvan conclusies kunnen worden getrokken.
- 6.15 GIA heeft in eerste aanleg en in hoger beroep afwisselend verschillende onderscheidende elementen genoemd en voor beide typen onderzoek ook wisselende definities gebruikt. Daarbij heeft zij met haar (aanvankelijke) standpunt dat het bij een opinieonderzoek moet gaan om een publieke opinie naar aanleiding van een kwestie van actuele aard, ten onrechte aansluiting gezocht bij definities / omschrijvingen van ‘public opinion polls’. Die beperking ligt niet in de gebruikte omschrijving ‘opinieonderzoek’ besloten en is overigens ook niet in overeenstemming met de eigen stelling van GIA dat ingevolge het IP Translator-arrest specifieke termen alleen mogen worden gelezen naar de letterlijke tekst en niet mogen worden uitgelegd.
- 6.16 Ter zitting heeft GIA het standpunt verlaten dat de vragen c.q. het onderwerp van het onderzoek (‘een kwestie van actuele aard’, respectievelijk ‘factoren die vraag en aanbod op een bepaalde markt bepalen of beïnvloeden’) een onderscheidend element is. Zij heeft haar standpunt ter zitting aldus verduidelijkt en toegelicht dat de opdrachtgever, de doelstelling en het ondervraagde publiek van het onderzoek de beslissende onderscheidende elementen zijn. Aldus is een marktonderzoek volgens haar een onderzoek dat is aangevraagd door een commerciële onderneming met het uiteindelijke motief om diens marktaandeel te vergroten of diens winst te maximaliseren en dat wordt uitgevoerd onder een specifiek publiek, ongeacht het onderwerp van de vragen. Als het onderzoek is aangevraagd door de (semi-)overheid met het oog op het algemeen belang of een beleidsdoel en wordt uitgevoerd onder het algemene publiek, moet het onderzoek volgens GIA worden aangemerkt als een opinieonderzoek.
- 6.17 De doelgroep c.q. aard van het te ondervragen publiek is naar het oordeel van het hof geen geschikt onderscheidingscriterium. Een ‘algemeen publiek’ dat wordt ondervraagd in een onderzoek naar voorkeur voor een politieke partij (volgens GIA opinieonderzoek) en een ‘specifiek publiek’ dat wordt ondervraagd in een onderzoek naar koopgedrag van bier en wijn in een supermarkt (volgens GIA marktonderzoek) zal in het algemeen hetzelfde publiek betreffen.
- 6.18 Naar het oordeel van het hof is er ook geen aanleiding onderscheid te maken tussen opinieonderzoek enerzijds en marktonderzoek anderzijds aan de hand van de opdrachtgever voor het onderzoek. De Dienstmerken zien op “markt- en opinieonderzoek” (Merk 1990) en “sondages d’opinion” (Merk 1993), door wie ook

aangevraagd. Een en ander geldt temeer voor de door Gallup uitgevoerde World Poll onderzoeken, waarbij de ‘gebruiker’ van een onderzoek zeker niet altijd (en zelfs meestal niet) vooraf vaststaat. Dat de aard van de opdrachtgever geen adequaat onderscheidend criterium is, volgt overigens ook uit de stellingen van GIA zelf. Zij erkent enerzijds dat de Gallup World Poll, dat wordt uitgevoerd op eigen instigatie van Gallup, een opinieonderzoek betreft, terwijl zij anderzijds benadrukt dat Gallup een commerciële (“*for profit*”) organisatie (en dus geen (semi-)overheid) is.

- 6.19 Zoals volgt uit het Ferrari-arrest is wel (en enkel) “het doel en de bestemming van de betrokken waren of diensten” van belang als criterium om vast te stellen of sprake is van een als zelfstandig te beschouwen samenhangende subcategorie van waren of diensten.
- 6.20 Dat op grond van doel en bestemming (en de andere door GIA genoemde onderscheidings-elementen en definities) geen duidelijke afbakening valt te maken tussen beide typen onderzoeken kan het volgende voorbeeld duidelijk maken. Een onderzoek onder volwassenen naar de (on)wenselijkheid van het gebruik van plastic verpakkingsmiddelen voor levensmiddelen, met het doel daarop beleid te vormen, kan volgens de definities van GIA zowel een opinieonderzoek zijn (indien aangevraagd / gebruikt door een overheidsinstantie, bijvoorbeeld om te bezien of maatregelen ter ontmoediging van het gebruik van milieubelastend plastic haalbaar zijn) als ook een marktonderzoek (indien aangevraagd / gebruikt door een commerciële onderneming die een zo aantrekkelijk mogelijke verpakkingswijze wil hanteren om meer kopers aan te trekken). Ter zitting, geconfronteerd met dit hypothetische voorbeeld, heeft GIA ook erkend dat er overlap kan bestaan tussen beide typen onderzoeken.
- 6.21 De slotsom is dat marktonderzoeken en opinieonderzoeken geen voldoende duidelijk van elkaar te onderscheiden termen zijn en daarmee dat dit geen logische zelfstandige subcategorieën zijn, zoals bedoeld in de ACTC- en Ferrari-arresten van het HvJEU. Dat betekent dat het standpunt van GIA dat wat normaal gebruik van de Dienstmerken betreft ‘mathematisch’ moet worden vastgesteld of er sprake is van gebruik van de Dienstmerken voor óf marktonderzoek óf opinieonderzoek, moet worden verworpen. Ieder gebruik van de Dienstmerken voor onderzoek dat voldoet aan de (gemeenschappelijke) kenmerken van een opinie- en marktonderzoek zoals hiervoor in r.o. 6.14 genoemd, zal door het relevante publiek worden geassocieerd met de diensten waarvoor de Dienstmerken zijn ingeschreven en moet daarom bij de beoordeling van de vraag naar normaal gebruik daarvan in aanmerking worden genomen.

Beoordeling van de bewijsmiddelen

- 6.22 GIA heeft er terecht op gewezen dat bewijsmiddelen die dienen om normaal gebruik van een merk aan te tonen, aanduidingen moet bevatten betreffende plaats, tijd, aard en omvang van het gebruik voor de waren en diensten waarvoor het desbetreffende merk is ingeschreven. Onjuist is evenwel dat ieder individueel bewijsstuk afzonderlijk aan die eisen zou moeten voldoen. Gekeken moet immers naar het geheel van de overgelegde bewijsmiddelen, in het licht van de relevante feiten en omstandigheden en in onderlinge samenhang beschouwd.

Gallup World Poll en Gallup Analytics

- 6.23 Het relevante gebruik waarop Gallup zich beroept betreft onder meer de jaarlijkse

onderzoeken die Gallup uitvoert ten behoeve van de zogenoemde Gallup World Poll, ook in de Benelux (in Luxemburg vanaf 2008). Deze Gallup World Poll is in het leven geroepen teneinde er achter te komen wat wereldburgers denken, voelen en wensen en combineert daartoe al bestaande onderzoeken en data met, via mondelinge of schriftelijke enquêtes verkregen, eigen data. De Gallup World Poll omvat de 'indexen' wet & handhaving, voedsel & onderdak, infrastructuur & nutszaken en werkgelegenheid & welvaart.

- *gebruik van de Gallup Merken*

- 6.24 GIA merkt deze activiteiten van Gallup aan als opinieonderzoek en bestrijdt niet dat Gallup deze in de relevante periode in de Benelux heeft verricht. Zij bestrijdt wel dat deze worden uitgevoerd onder gebruikmaking van de Gallup Merken. Daartoe voert zij aan dat derden, die Gallup inschakelt om de World Poll onderzoeken uit te voeren, blijkens de in dat verband gesloten 'Consulting Agreement', geen toestemming hebben om bij het uitvoeren van die werkzaamheden van de Gallup Merken gebruik te maken.
- 6.25 Dat standpunt berust op een onjuiste lezing van die Consulting Agreement in samenhang met de – ook door die derden – gebruikte vragenlijsten en moet worden verworpen. In de Consulting Agreement is bepaald dat de derde (de Consultant) "*may not use Gallup's name, trademarks (...) in any manner including, but not limited to, advertising, publicity, user lists, or customer lists, unless Consultant has received prior written consent from (...) Gallup (...)*". Het is duidelijk dat deze bepaling alleen ziet op het gebruik van de Gallup-merken door de Consultant voor haar eigen (marketing) activiteiten en niet ziet op het gebruik van de Merken in het kader van de door die Consultant in opdracht en ten behoeve van Gallup uit te voeren onderzoeken. Dat de interviews door de Consultant worden uitgevoerd ten behoeve van Gallup en dat dit ook (met toestemming van Gallup) wordt vermeld, blijkt (bijvoorbeeld) uit de voor Nederland gebruikte vragenlijst: "*Gallup is conducting this survey to obtain your opinion on a variety of topics about the Netherlands and the area where you live.*". Zoals volgt uit artikel 2.26 lid 3 sub c BVIE (vgl. r.o. 6.4), moet dit gebruik van de Merken aan Gallup worden toegerekend.

- *geen (uitsluitend) handelsnaamgebruik*

- 6.26 Het standpunt dat het gebruik van de naam Gallup bij het uitvoeren van de Gallup World Poll onderzoeken en op de rapporten naar aanleiding daarvan, uitsluitend moet worden aangemerkt als handelsnaamgebruik en niet als merkgebruik, wordt verworpen. Een van de primaire functies van een merk is dat het ertoe dient om de herkomst van waren en diensten te onderscheiden. Een handelsnaam dient ertoe een onderneming aan te duiden. In het geval van het aanbieden van diensten, zoals hier aan de orde, kan (snel) sprake zijn van een overlap. Voor zover de naam Gallup als handelsnaam is gebruikt, betekent dit nog niet dat van merkgebruik geen sprake is geweest, zoals GIA ten onrechte stelt. Als een handelsnaam op zodanige wijze wordt gebruikt dat een verband ontstaat tussen de handelsnaam en de diensten die door die onderneming worden aangeboden, heeft dit volgens vaste jurisprudentie⁵ – die anders dan GIA stelt ook relevant is bij de beoordeling van de vraag of een merk normaal is gebruikt – *tevens* als merkgebruik te gelden.

⁵ HvJEU 11 september 2007 inzake C-17/06 ECLI:EU:C:2007:497 (Céline); vgl. ook Hof Den Haag 15 januari 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BY8261, BIE 2013/19 (Porsche specialist) en BGH 7 maart 2022 (BNP Paribas / WH Selfinvest)

-
- 6.27 Naar het oordeel van het hof blijkt uit de door Gallup overgelegde stukken ten bewijze van het normale gebruik van haar Dienstmerken, dat waar de naam Gallup wordt gebruikt als aanduiding van de onderneming, dus als handelsnaam, onmiskenbaar een verband ontstaat met de door Gallup onder die naam aangeboden diensten – en de naam dus óók als herkomstaanduiding fungeert – zodat in die gevallen dan óók sprake is van merkgebruik.
- 6.28 Dat geldt meer in het bijzonder voor het gebruik van de naam Gallup in het kader van Gallup World Poll onderzoeken, bij de uitvoering daarvan en bij de naar aanleiding daarvan opgestelde rapporten, als ook bij de hierna (in r.o. 6.31) te bespreken Gallup Analytics dienst. Voorts geldt dit voor het gebruik van de naam Gallup op de vragenlijsten zoals hiervoor in r.o. 6.25 genoemd. Het tussen Gallup als onderneming en de door haar aangeboden diensten gelegde verband blijkt ook uit de diverse publicaties waarin naar de door Gallup uitgevoerde onderzoeken worden verwezen. Daarin wordt de naam Gallup gebruikt om de uitvoerder van de onderzoeken mee aan te duiden, maar ook wordt die naam gebruikt om de onderzoeken zelf en de daarmee verkregen data (“Gallup-onderzoek” en “Gallup-cijfers”) mee aan te duiden.

- *normaal gebruik*

- 6.29 GIA stelt voorts dat de onderzoeken in het kader van de Gallup World Poll geen bewijs kunnen leveren voor normaal gebruik van de Merken omdat deze niet bijdragen aan een “afzet” van de door Gallup onder haar Merken aangeboden diensten zodanig dat sprake is van een reële commerciële exploitatie, waartoe volgens haar is vereist dat er transacties tegen een financiële vergoeding plaatsvinden.
- 6.30 Niet bestreden is dat de data die Gallup heeft verkregen uit de door haar in het kader van de Gallup World Poll en/of andere, al dan niet in samenwerking met derden uitgevoerde, onderzoeken, worden gebruikt voor verschillende rapporten. Deze rapporten zijn deels vrijelijk beschikbaar en worden regelmatig aangehaald in perspublicaties. Ter zitting heeft Gallup – door GIA onweersproken – verduidelijkt dat zij regelmatig aan een ‘standaard’ World Poll onderzoek (waarbij voor alle landen dezelfde vragenlijsten worden gebruikt) op verzoek van derden tegen betaling bepaalde vragen toevoegt en een daarop gebaseerde rapportage opstelt.
- 6.31 Naar Gallup voldoende onderbouwd heeft aangevoerd biedt zij daarnaast tegen betaling de dienst Gallup Analytics aan. De op deze dienst geabonneerde derden hebben toegang tot de met alle in de Gallup World Polls en andere onderzoeken door Gallup verkregen data. Het betreft zowel data die via de gepubliceerde onderzoeksrapporten openbaar toegankelijk zijn gemaakt, als ook aanvullende – alleen via een Gallup Analytics abonnement beschikbaar gestelde – data. Het openbaar toegankelijk maken van de uit de World Poll verkregen data dient aldus niet alleen om de naamsbekendheid van Gallup te vergroten, maar ook als een ‘marketing tool’ – een ‘teaser’ – voor de tegen betaling aangeboden Gallup Analytics dienst waarmee (veel) meer data beschikbaar zijn dan die door Gallup worden gepubliceerd.
- 6.32 Het tegen betaling aanbieden van Gallup Analytics abonnementen moet aldus worden beschouwd als de commerciële exploitatie van de data verkregen uit de Gallup World Poll opinieonderzoeken. Daarom dragen die onderzoeken, anders dan GIA betoogt, wel degelijk bij aan de afzet van de onder de Gallup Merken aangeboden diensten en dus aan

het normale gebruik ervan. Blijkens de door Gallup overgelegde stukken hebben de via een Gallup Analytics abonnement beschikbare data ook betrekking op de Beneluxlanden en heeft zij abonnees in de Benelux. De overgelegde stukken in onderlinge samenhang beschouwd en alle feiten en omstandigheden in aanmerking genomen, acht het hof deze vorm van commerciële exploitatie reëel.

- 6.33 GIA heeft erop gewezen dat Gallup slechts een beperkt aantal facturen heeft overgelegd (een factuur van £ 2.760,-, respectievelijk 7 facturen voor in totaal iets meer dan € 100.00,-), maar heeft nagelaten te onderbouwen waarom daaruit zou moeten worden afgeleid dat van een reële commerciële exploitatie geen sprake zou zijn. Dat geldt temeer omdat uit die facturen in elk geval blijkt dat voor de door Gallup geleverde diensten een vergoeding is betaald en er geen kwantitatieve ondergrens is voor het aannemen van normaal gebruik. Dat er slechts sprake zou zijn van symbolisch gebruik heeft GIA – terecht – niet gesteld. Verder heeft Gallup er terecht op gewezen dat de veelvuldige verwijzing in perspublicaties naar de door Gallup uitgevoerde World Poll onderzoeken en de daarop gebaseerde rapportages een indicatie vormen van de aard en omvang van het gebruik van de Gallup Dienstmerken voor deze diensten. Het hof ziet daarom geen aanleiding de overgelegde facturen onvoldoende te achten voor het aannemen van een reële commerciële exploitatie teneinde voor de onder de Dienstmerken aangeboden diensten marktaandeel te behouden of te verkrijgen.

Employee engagement surveys

- 6.34 Gallup beroept zich verder op relevant gebruik van haar Dienstmerken voor diensten in klasse 35 op door haar uitgevoerde onderzoeken onder werknemers van derden, zogenaamde ‘employee engagement surveys’. Met deze onderzoeken wordt de toewijding en betrokkenheid van werknemers bij de onderneming waar zij werkzaam zijn onderzocht en ten behoeve van de onderneming in een rapportage vastgelegd, teneinde daarmee (uiteindelijk) de bedrijfsresultaten te verbeteren.
- 6.35 Volgens GIA heeft de rechtbank deze activiteiten van Gallup ten onrechte bij de beoordeling van normaal gebruik voor de Dienstmerken in aanmerking genomen, omdat deze niet zouden zijn aan te merken als een ‘marktonderzoek’ en evenmin als een ‘opinieonderzoek’. Dat standpunt wordt verworpen.
- 6.36 Naar Gallup terecht heeft aangevoerd voldoen de employee engagement surveys aan alle gezamenlijke kenmerken van markt- en opinieonderzoeken zoals hiervoor in r.o. 6.14 vermeld. Uit hetgeen hiervoor in r.o. 6.21 is overwogen volgt dat deze bij de beoordeling van normaal gebruik van de Dienstmerken voor de diensten in klasse 35 waarvoor zij zijn ingeschreven in aanmerking moeten worden genomen.
- 6.37 Ten overvloede overweegt het hof dat ook als wel zou worden uitgegaan van het door GIA voorgestane onderscheid tussen markt- en opinieonderzoek zoals in r.o. 6.16 weergegeven, de employee engagement surveys als marktonderzoek zouden zijn aan te merken. Het betreft immers onderzoek aangevraagd door en uitgevoerd voor een commerciële onderneming in de Benelux (Akzo Nobel Nederland en Fresenius Medical Care Nederland) onder een specifiek publiek (namelijk hun werknemers) over de toewijding en betrokkenheid van hun werknemers bij de onderneming, met het uiteindelijke motief om diens marktaandeel te vergroten of diens winst te maximaliseren, door verbetering van die toewijding en betrokkenheid.

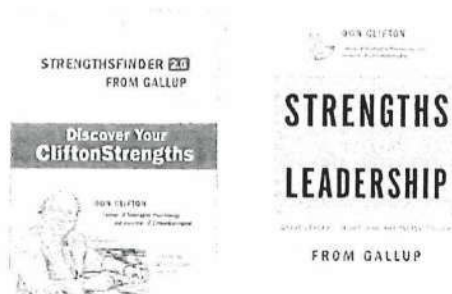
- 6.38 Dat Gallup in de relevante periode in de Benelux employee engagement surveys heeft uitgevoerd onder gebruikmaking van de Dienstmerken heeft zij genoegzaam onderbouwd met stukken die in samenhang en onderling verband beschouwd aanduidingen bevatten van de plaats, tijd, aard en omvang van het gebruik van de Dienstmerken voor de diensten waarvoor deze zijn ingeschreven, tegen betaling van een reële vergoeding. Het hof is van oordeel dat met deze door Gallup overgelegde stukken genoegzaam is aangetoond dat met het uitvoeren van de employee engagement surveys sprake is van normaal gebruik van de Dienstmerken in de in r.o. 6.2 hiervoor bedoelde zin. GIA heeft daar, zeker in het licht van de nadere stukken die Gallup heeft overgelegd, onvoldoende tegenovergesteld om tot een ander oordeel te kunnen komen. Dat betaling plaatsvindt op een Engelse rekening is niet relevant. Evenmin is relevant waar de survey feitelijk heeft plaatsgevonden. Waar het om gaat is dat de dienst is aangeboden en afgenomen in de Benelux. Verder heeft GIA niet gesteld dat slechts sprake zou zijn van symbolisch gebruik niet gesteld en dit wordt naar het oordeel van het hof overigens ook door de bewijsmiddelen weersproken.
- 6.39 Ten slotte is, anders dan GIA aanvoert, niet sprake van (uitsluitend) handelsnaamgebruik, maar blijkt uit de door Gallup overgelegde stukken dat door gebruik van de naam Gallup onmiskenbaar (tenminste ook) een verband wordt gelegd met de door Gallup onder de Dienstmerken aangeboden diensten en is daarom (ook) sprake van gebruik als merk.

Slotsom normaal gebruik Dienstmerken

- 6.40 Uit het voorgaande volgt dat is komen vast te staan dat Gallup haar Dienstmerken voor diensten in klasse 35 waarvoor het is geregistreerd in de relevante periode en het relevante territorium normaal heeft gebruikt in de in r.o. 6.2 bedoelde zin. Voor vervallenverklaring van die Dienstmerken bestaat daarom geen grond.

Merk 1971

- 6.41 Voor normaal gebruik van haar Merk 1971 heeft Gallup onder meer verwezen naar een ongedateerde schermopname, afkomstig van de zoekresultaten naar zoekterm Gallup Press (de tot de Gallup-groep behorende uitgeverij) op de op Nederland gerichte website www.bol.com, van navolgende boeken die gaan over een door Gallup ontwikkeld assessment aangeduid met StrengthsFinder en over de door Gallup aangeboden cursussen voor coaches om de StrengthsFinder assessments te kunnen afnemen:



- 6.42 Volgens GIA wordt de aanduiding "From Gallup" op die boeken alleen gebruikt als handelsnaam en niet als merk. Dat standpunt wordt verworpen. Het gebruik van de naam Gallup ter aanduiding van de onderneming sluit niet uit dat dit tevens kan worden aangemerkt als merkgebruik ter aanduiding van de onder dat merk aangeboden waren in

klasse 16. Naar het oordeel van het hof is daarvan sprake.

- 6.43 Gallup heeft grote naamsbekendheid verkregen vanwege de door haar onder de Gallup-merken aangeboden diensten, zoals genoegzaam blijkt uit de vele perspublicaties waarin naar de door Gallup uitgevoerde onderzoeken wordt verwezen. Het gebruik van de aanduiding “From Gallup” op de boeken is duidelijk bedoeld – en zal als het publiek worden begrepen – als een verwijzing naar die diensten waarvoor Gallup bekendheid geniet, teneinde daarmee de boeken te promoten en daar afzet voor te vinden. De aanduiding “From Gallup” door (of althans met instemming van) Gallup op voornoemde boeken moet daarom (in elk geval ook en vooral) worden gekwalificeerd als gebruik van het Merk 1971 als aanduiding van de herkomst van de onder dat Merk 1971 aangeboden boeken en dus als merkgebruik.
- 6.44 GIA heeft verder bestreden dat uit de overgelegde stukken niet is gebleken van normaal gebruik in de relevante periode. Ook dat bezwaar wordt van de hand gewezen. In hoger beroep heeft Gallup uitdraaien van bol.com overgelegd waaruit blijkt dat op die website (Nederlandstalige) reviews over beide boeken zijn geplaatst. Die over “Strengths based Leadership” zijn geplaatst op 18 augustus 2015 en 14 januari 2017 en over “StrengthsFinder 2.0” zijn 25 reviews geplaatst, waarvan er 13 zijn getoond die binnen de relevante periode zijn geplaatst. Ook van daarvoor (2012) en erna (in 2020) is een review opgenomen. Uit die reviews blijkt dat de boeken in de relevante periode beschikbaar waren voor het publiek.
- 6.45 De ongedateerde schermafbeelding van bol.com is in eerste aanleg overgelegd kort na afloop van de relevante periode (op 18 juli 2018), waaruit blijkt dat beide boeken, die ruim daarvoor (in 2009 resp. 2007) zijn verschenen, toen nog steeds werden aangeboden. Het hof acht met de door Gallup overgelegde stukken, in onderling verband en samenhang beschouwd, genoegzaam aangetoond dat deze boeken in de relevante periode onder het Merk 1971 zijn aangeboden en voorts dat daarbij sprake was van een commercieel reële exploitatie teneinde voor de waren onder het Merk 1971 afzet te verkrijgen en te behouden. Dat dit gebruik plaatsvond in de Benelux heeft GIA niet gemotiveerd bestreden, maar blijkt overigens ook genoegzaam uit de aanbieding op de Nederlandstalige site van bol.com en de Nederlandstalige reviews. De aanbieding door bol.com heeft plaatsgevonden met toestemming van Gallup en kan daarom bijdragen aan het normale gebruik dat van het Merk 1971 is gemaakt.
- 6.46 Met de hiervoor vermelde stukken heeft Gallup naar het oordeel van het hof genoegzaam aangetoond dat het Merk 1971 normaal is gebruikt voor de waren waarvoor het ingeschreven. GIA heeft niet gesteld, laat staan onderbouwd, dat de warencategorie waarvoor het Merk 1971 is ingeschreven, zo ruim is dat daarin een subcategorie kan worden onderscheiden die zelfstandig kan worden bekeken, op grond waarvan het geleverde bewijs van normaal gebruik van het Merk 1971 slechts zou leiden tot instandhouding van de subcategorie waarvoor het merk daadwerkelijk werd gebruikt. Aldus moet worden aangenomen dat de waren waarvoor het Merk 1971 is ingeschreven zo nauwkeurig is beschreven en afgebakend dat het relevante publiek daarin geen onderverdelingen zal maken, zodat het geleverde bewijs van normaal gebruik van het Merk 1971 alle waren waarvoor het is ingeschreven dekt.
- 6.47 De slotsom is dat ook het Merk 1971 door Gallup in de relevante periode in het relevante territoir op normale wijze is gebruikt in de zin van r.o. 6.2 hiervoor.

Buitenlandse beslissingen

- 6.48 GIA heeft gewezen op buitenlandse beslissingen waarin is geoordeeld dat Gallup haar Gallup-merken niet normaal heeft gebruikt. Nog daargelaten dat Gallup heeft aangevoerd dat die beslissingen geen kracht van gewijsde hebben omdat zij daartegen beroep heeft ingesteld, heeft Gallup er terecht op gewezen dat dergelijke oordelen zeer zijn verweven met de feitelijke beoordeling van de aard en omvang van het gebruik van Gallup-merken in het desbetreffende (andere) territorium. Reeds daarom komt aan bedoelde beslissingen geen betekenis toe voor de Benelux.

Conclusie en proceskosten

- 6.49 De conclusie is dat het hoger beroep van GIA niet slaagt. Daarom zal het hof het Vonnis bekrachtigen. Het hof zal GIA als de in het ongelijk gestelde partij veroordelen in de proceskosten van het hoger beroep, waarbij voor de mondelinge behandeling aan iedere zaak één punt wordt toegekend. De kosten aan de zijde van Gallup Inc. in de zaak met nummer 200.281.622/01 bedragen € 760,- aan griffierecht, € 119,04 aan exploitkosten en € 2.228,- aan salaris van de advocaat (2 punten in tarief II) derhalve in totaal € 3.107,04. De kosten aan de zijde van Gallup GmbH in de zaak met nummer 200.282.103/01 bedragen € 760,- aan griffierecht, € 137,19 aan exploitkosten en € 2.228,- aan salaris van de advocaat (2 punten in tarief II), derhalve in totaal € 3.125,19.

7. Beslissing

Het hof, in beide zaken:

- 7.1 bekrachtigt het Vonnis;
- 7.2 veroordeelt GIA in de proceskosten van het hoger beroep aan de zijde van Gallup Inc, begroot op in totaal € 3.107,04;
- 7.3 veroordeelt GIA in de proceskosten van het hoger beroep aan de zijde van Gallup GmbH, begroot op in totaal € 3.125,19;
- 7.4 verklaart de proceskostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;
- 7.5 wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit arrest is gewezen door mrs. R. Kalden, J.I. de Vreese-Rood en R.S. Le Poole, en in het openbaar uitgesproken op 17 januari 2022 in aanwezigheid van de griffier.



Voor grosse aan:
Uitgegeven aan mr.
Advocaat van: app./geint.
De Griffier van het Gerechtshof
in Den Haag



J. van der Valk
A