

NIET ONDERTEKEND AFSCHRIFT toegezonden overeenkomstig
artikel 792 van het Gerechtelijk Wetboek
VRIJ van EXPEDITIERECHT : art. 280, 2°, W. Reg. 5224

Hof van Cassatie van België

Arrest

Nr. C.08.0411.N

BENELUX-ORGANISATIE VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM,
met zetel te 2591 XR Den Haag (Nederland), Bordewijklaan 15,

eiseres,

vertegenwoordigd door mr. Ludovic De Gryse, advocaat bij het Hof van Cassatie,
met kantoor te 1000 Brussel, Central Plaza, Loksumstraat 25, waar de eiseres
woonplaats kiest,

tegen

JANSSEN PHARMACEUTICA, naamloze vennootschap, met zetel te 2340
Beerse, Turnhoutseweg 30,

verweerster,

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 22 april 2008 gewezen door het
hof van beroep te Brussel.

Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

- *artikel 149 van de Grondwet (gecoördineerd op 17 februari 1994);*
- *de artikelen 6 E en 6bis.1.b en c van de eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW), bijlage bij het Benelux-Verdrag inzake de warenmerken van 19 maart 1962, goedgekeurd bij wet van 30 juni 1962, zoals laatst gewijzigd en aangevuld door het Protocol van 11 december 2001, goedgekeurd door de wet van 24 december 2002;*
- *de artikelen 2.8.2., 2.11.1 aanhef en b en c, van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen ondertekend) te Den Haag op 25 februari 2005, bekrachtigd bij wet van 22 maart 2006 houdende instemming van het Benelux-Verdrag (...), (Belgisch Staatsblad 26 april 2006, p. 21866);*
- *artikel 3, lid 1.b en c van de eerste Richtlijn (EG) nr. 89/104 van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten;*
- *de artikelen 10 (ex 5) en 249, lid 3 (ex 189, lid 3) van het Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Gemeenschappen, goedgekeurd bij wet van 2 december 1957, in de geconsolideerde versie, vastgesteld door het Verdrag van Amsterdam van 2 oktober 1987, goedgekeurd bij wet van 10 augustus 1998, gewijzigd door het Verdrag van Nice van 26 februari 2001, goedgekeurd bij wet van 7 juni 2002.*

Aangevochten beslissingen

1. Het bestreden arrest:

- *ontvangt de vordering en verklaart ze gegrond;*
- *vernietigt de bestreden beslissing waarbij het BBIE besluit tot doorhaling van de inschrijving van het door de eiseres gedeponeerde merk;*
- *beveelt de BOIE om het onder nummer 790475 ingeschreven depot van het merk "Summer Skin" voor de in het depot opgegeven waren uit de klassen 3 en 5 te handhaven;*
- *veroordeelt (de eiseres) tot betaling aan (de verweerster) van 1.200,00 euro rechtsplegingsvergoeding en 186,00 euro door (de verweerster) gemaakte gedingkosten.*

2. Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen of het ingeroepen beschrijvend karakter van het litigieuze woordmerk stelt het arrest herhaaldelijk vast dat de

woordcombinatie *Summer Skin* een aanduiding is van het resultaat van het gebruik van de waren die onder dit teken worden aangeboden:

- p. 10 nr. 23: "In het algemeen kan worden gesteld dat in de perceptie van de geïndiceerde consumenten in de Benelux de woordcombinatie 'summer skin' geen platte zakelijke strekking heeft, maar integendeel getuigt van fantasie en enigszins appelleert aan een sfeer van welbehagen. Het kan verder worden ervaren als de uitdrukking van een resultaat dat wordt bereikt indien de producten die onder het teken worden aangeboden worden gebruikt" (...). "Aldus bezit het teken in zijn geheel beschouwd onmiskenbaar een graad van herkenbaarheid voor de waren waarvoor het is gedeponeerd".

- p. 11 nr. 26 en p. 12 lid 1: "In het voorliggend geval is duidelijk dat de beide termen in het merk, ieder op zich genomen, tot de termen behoren waaraan de betrokken consument een duidelijke betekenis kan toeschrijven in zijn omgangstaal al zijn het Engelse woorden.

Zij hebben ook een beschrijvend karakter aangezien ze in de handel kunnen dienen om de waren te duiden naar hun bestemming. Ze kunnen aangeven dat ze, enerzijds, dienen voor de huid en, anderzijds, om tijdens of met het oog op de zomer te worden gebruikt.

Nochtans zijn de twee termen onderling bij elkaar gebracht in een verband dat als geheel niet kan gereduceerd worden tot hun enkele combinatie. Boven is al vastgesteld dat de combinatie van de twee termen als dusdanig geen bepaalde betekenis heeft maar daarentegen wel refereert aan een gegeerd resultaat na gebruik van de producten of aan behaaglijke omstandigheden".

3. Het arrest (p. 12 nr. 29) besluit: "dat ook niet (kan) worden aangenomen dat de presentatie van het teken in zijn geheel niets afdoet aan het uitsluitend beschrijvend karakter van woordtekens die kunnen dienen tot aanduiding van een kenmerk en bestemming van de waren waarvoor het is gedeponeerd".

4. "Bijgevolg staat", volgens het bestreden arrest (p. 12 nr. 30) "geen van de absolute weigeringsgronden uit artikel 2.11.1b" (gemis aan elk onderscheidend vermogen) "en c" (beschrijvende tekens) "BVIE aan de registratie van het teken in de weg".

Grievens

1. Eerste onderdeel

Schending van artikel 149 van de Grondwet.

1.1. Krachtens artikel 2.11.1.c BVIE (voorheen artikel 6bis.1.c BMW), dat identiek is aan artikel 3.1.(c) van de Richtlijn 89/104/EG van de Raad 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten, (...) weigert (het Bureau) een merk in te schrijven indien naar zijn oordeel:

"het merk uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, bestemming, (...), van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten".

1.2. Voor de toepassing van deze weigeringsgrond is niet vereist dat het betrokken teken daadwerkelijk wordt gebruikt voor de beschrijving van waren of diensten als die waarvoor de aanvraag wordt ingediend of van de kenmerken van deze waren of diensten. Het volstaat dat die tekens en benamingen hiertoe kunnen dienen. De inschrijving van een woordteken als merk moet dan ook geweigerd worden indien het in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten kan aanduiden. Een "onmiskenaar" verband tussen het (merk)teken en de bestemming van de betrokken waren of diensten is niet vereist.

1.3. Een woordmerk dat kenmerken van waren of diensten beschrijft in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de Europese Richtlijn 89/104/EG van de Raad, mist daardoor noodzakelijkerwijze elk onderscheidend vermogen van deze waren of diensten in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de Richtlijn.

Deze regel volgt uit de interpretatieve rechtspraak van het Hof van Justitie (geciteerd in de Toelichting bij het cassatiemiddel) en werd door de eiseres in haar beroepsconclusie ("Aanvullende en syntheseconclusie") (p. 8 nr. 3.1) ingeroepen.

1.4. Krachtens de artikelen 10 (ex 5) en 249 (ex 189) van het EG-Verdrag (zoals gewijzigd) is de nationale rechter ertoe gehouden het nationaal recht - het BVIE - dat hij moet toepassen te interpreteren in het licht van de tekst en van de bedoeling van de genoemde Richtlijn (EG) nr 89/104 EG, zoals uitgelegd door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.

1.5. In haar beroepsconclusie (aanvullende en syntheseconclusie, p. 9 nr. 4.2) voerde de eiseres aan dat "de woordcombinatie Summer Skin bestaat uit de twee banale woorden "Summer" en "Skin" en dat (zij) (die woordcombinatie) "ongetwijfeld kan dienen tot aanduiding van een hoedanigheid en/of soort of bestemming van de waren waarvoor de inschrijving wordt gevraagd".

Op omstandige wijze liet de eiseres gelden (beroepsconclusie, p. 11-12) dat naast het zuiver beschrijvend karakter van de woorden "summer" en "skin" ook de woordcombinatie "Summer Skin" "beschrijvend" dient geacht te worden omdat die woordcombinatie "kan aanduiden dat de desbetreffende producten betrekking hebben op 'zomerhuid, met name voor het verkrijgen van een gebruinde huid' (conclusie, p. 11, lid 10) en het "de evidente omschrijving of aanduiding van de hoedanigheid en/of soort van de betrokken waren (betreft), met name producten die men in de zomer gebruikt om de huid te behandelen" (conclusie, p. 12 lid 3) zodat "het consumentenpubliek, de beschrijvende betekenis van het teken 'Summer Skin' m.b.t. de betrokken producten gemakkelijk zal begrijpen als producten voor de huid in de zomer of ook zomerhuid" (beroepsconclusie, p. 12, lid 7).

De eiseres beriep zich daarbij op het feit dat de firma Roc, "onderdeel van de groep (...) waartoe (verweerster) behoort uitdrukkelijk in haar publiciteit voor het product Roc Hydra + Summer Skin stelt dat "de naam reeds veel zegt en dat het gebruik van het

product "Roc Summer Skin ervoor zal zorgen dat u het ganse jaar uw mooie zongebruinde teint kan bewaren".

1.6. Het arrest houdt geen antwoord in op het aldus (zie boven nr. 1.5.) op omstandige en precieze wijze ingeroepen middel ten betoge dat en waarom ook de woordcombinatie 'Summer Skin', als mogelijke aanduiding van een hoedanigheid, soort of bestemming van de betrokken producten, derhalve als "beschrijvend" in de zin van bovenvermelde wetsbepalingen diende te worden beschouwd.

Bij gebrek aan antwoord op dit middel, is het arrest niet regelmatig gemotiveerd en schendt het derhalve artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet die de rechter verplicht tot het beantwoorden van de in conclusie door partijen ingeroepen middelen.

2. Tweede onderdeel

Schending van de in het middel ingeroepen wetsbepalingen (met uitzondering van artikel 149 Grondwet)

2.1. Bij het beoordelen van de wettigheid van de "inschrijving" van een gedeponeerd merk en de "doorhaling" ervan conform de artikelen 2.8.1. en 2.8.2. BVIE (voorheen artikel 6 E BMW) dient rekening te worden gehouden met o.m. artikel 2.11.1. BVIE meer in het bijzonder onder b (onderscheidend vermogen) en c (beschrijvende tekens) (voorheen artikel 6bis.1.b en c BMW).

2.2. Nu het arrest uitdrukkelijk vaststelde dat de woordcombinatie "summer skin" "kan worden ervaren als de uitdrukking van een ("gegeerd") resultaat dat wordt bereikt" door het gebruik van onder dit teken verhandelde waren (arrest, p. 10, nr. 23; p. 12 lid 1), kon het niet, zonder miskennis van bovenvermelde (nr. 1.1.) merkenrechtelijke wetsbepalingen, zoals deze dienen uitgelegd te worden (zie boven nr. 1.2.), oordelen dat dit teken "summer skin"- niet "kan dienen tot aanduiding van 'soort, hoedanigheid, bestemming' of van een ander 'kenmerk' van de betrokken waren, d.i. "beschrijvend" is in de zin van artikel 2.11.1.c BVIE (voorheen 6bis 1.c BMW) en van artikel 3.1 (c) Richtlijn 89/104/ EG van de Raad.

2.3. Het arrest kon, gezien de bovenbedoelde feitelijke vaststelling, evenmin wettig oordelen dat het teken Summer Skin "onderscheidend" was in de zin van artikel 2.11.1.b BVIE (voorheen 6bis 1.b BMW) en artikel 3.1. (b) van vermelde Richtlijn. Het aangevochten arrest heeft aldus deze ingeroepen wetsbepalingen geschonden.

3. Derde onderdeel: schending van alle in het middel ingeroepen wetsbepalingen

3.1. Een merk bestaande uit een woord waarvan elk bestanddeel beschrijvend is voor kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, is derhalve zelf ook beschrijvend - in de zin van artikelen 2.11.1.c BVIE (voorheen 6bis 1.c BMW) en 3.1. (c) van de Richtlijn 89/104 EG van de Raad van 21 december 1988 - voor deze kenmerken, tenzij het woord merkbaar verschilt van de loutere som van zijn bestanddelen. Daarvoor moet het woord ofwel door de voor deze waren of diensten ongebruikelijke combinatie een indruk wekken die ver genoeg verwijderd is van de indruk

die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van de door de bestanddelen gegeven aanwijzingen, zodat dit woord meer is dan de van zijn bestanddelen, ofwel moet het woord zijn gaan behoren tot het normale taalgebruik en alsdan een eigen betekenis hebben gekregen, zodat het losstaat van zijn bestanddelen. In dit laatste geval dient dan te worden onderzocht of het woord dat een eigen betekenis heeft gekregen, niet zelf beschrijvend is in de zin van diezelfde bepaling(en).

3.2. Deze regel die door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen werd geformuleerd ter uitlegging van artikel 3.1.c van Richtlijn 89/104/EG van de Raad, werd door de eiseres uitdrukkelijk ingeroepen in haar beroepsconclusie (p. 7 nr. 3.10 en p. 17).

3.3. De eiseres voerde in haar beroepsconclusie aan dat de verweerster "in gebreke (bleef) aan te tonen dat er een 'merkbaar verschil' (was)" - in de zin zoals bepaald door het EG Hof van Justitie - tussen het merk Summer Skin en de twee samenstellende bestanddelen "Summer" en "Skin". "Er zou evenmin kunnen beweerd worden dat het litigieuze teken een extra kenmerk zou bezitten waardoor het geheel geschikt zou worden om de waren van de eiseres te onderscheiden van de waren van andere ondernemingen".

"Het litigieuze teken 'Summer Skin' is de loutere som van twee uitsluitend beschrijvende woorden zonder toevoeging van enig element naar vorm of betekenis van aard om aan het geheel onderscheidend vermogen te verlenen" (beroepsconclusie van eiseres, p. 17).

3.4. Het arrest erkent, enerzijds, (p. 11, nr. 26) dat de beide termen, ieder op zich genomen, tot de termen behoren waaraan de betrokken consument een duidelijke betekenis kan toeschrijven en ze een beschrijvend karakter hebben aangezien ze in de handel kunnen dienen om de waren te duiden naar hun bestemming. "Ze kunnen immers aangeven dat ze, enerzijds, dienen voor de huid en, anderzijds, om tijdens of met het oog op de zomer te worden gebruikt".

Anderzijds, oordeelt het arrest echter (p. 12 bovenaan) dat "de twee termen onderling bij elkaar gebracht (zijn) in een verband dat als geheel niet kan gereduceerd worden tot hun enkele combinatie" en dat de woordcombinatie "summer skin" "geen platte zakelijke strekking heeft, maar integendeel getuigt van fantasie en enigszins appelleert aan een sfeer van welbehagen" (arrest p. 10, nr. 23 lid 1).

3.5. Het arrest antwoordt aldus niet op bovenvermeld (3.2 en 3.3) omstandig gemotiveerd middel dat er geen "merkbaar verschil" wordt aangetoond tussen de "beschrijvende" samenstellende elementen en het naast elkaar plaatsen ervan zodat de "combinatie" niets toevoegt aan de loutere som van twee beschrijvende woorden en dergelijke combinatie aldus eveneens als "beschrijvend" in de zin van artikel 2.11.1.c moet worden geacht.

Het arrest is aldus, bij gebrek aan antwoord op dit middel niet regelmatig gemotiveerd en schendt artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet dat de rechter er o.m. toe verplicht te antwoorden op de regelmatig in de conclusies van de partijen ingeroepen middelen.

3.6. De vaststellingen die het arrest inhoudt laten niet toe daaruit wettig te besluiten dat er een “merkbaar verschil” voorhanden was tussen de twee door het appelgerecht beschrijvend geachte bestanddelen en het uit die twee elementen samengestelde woord noch dat deze combinatie iets “toevoegt” aan de loutere som van de twee beschrijvende woorden zodat het arrest niet zonder schending van de in het middel ingeroepen wetsbepalingen (met uitzondering van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet) kon oordelen dat de woordcombinatie Summer Skin niet beschrijvend doch wel onderscheidend was in de zin van deze wetsbepalingen en dat de “doorhaling” van de inschrijving die mede met inachtneming van artikel 2.11.1.b en c BVIE (voorheen 6bis.1.b en c BMW) diende beoordeeld te worden, onwettig of nietig was.

3.7. In zover het arrest poneert (p. 12, nr. 37) dat de “gevoegde presentatie, die niet overeenstemt met een gangbare wijze van aanduiding van de waren, (...) een extra element (verschafft)” waardoor de combinatie van beschrijvende bestanddelen zelf niet beschrijvend zou zijn schendt het eveneens bovenvermelde bepalingen en regels (nr. 3.1 en 3.6).

De vraag is immers niet of de “combinatie” van beschrijvende elementen al dan niet “overeenstemt met een gangbare wijze van aanduiding van de waren” doch of het “nieuwe woord” “een indruk wekt die voldoende afwijkt van de indruk die wordt gewekt door de loutere samenvoeging van hetgeen wordt aangeduid door de bestanddelen waaruit het is samengesteld, zodat het meer is dan de som van de bestanddelen”.

3.8. Minstens laten de overwegingen van het bestreden arrest het Hof van Cassatie niet toe de wettigheid van de beslissing te beoordelen nu het arrest niet aanduidt wat er precies in de gewraakte woordcombinatie Summer Skin het vereiste “merkbaar verschil” of de noodzakelijke “toevoeging” uitmaakt t.a.v. de loutere som van de twee beschrijvende bestanddelen “Summer” en “Skin”.

Bij gebrek aan deze noodzakelijke gegevens die de controle op de wettigheid zouden moeten mogelijk maken, is het arrest niet regelmatig gemotiveerd zoals vereist door artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Tweede onderdeel

1. Krachtens de artikelen 2.11.1.b en c van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna BVIE) weigert het Bureau een merk in te schrijven indien naar zijn oordeel het merk elk onderscheidend vermogen mist of indien het

merk uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten.

2. Deze bepalingen moeten worden geïnterpreteerd en toegepast conform artikel 3, 1, b) en c) van de Richtlijn 89/104/EG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Statens.

3. De in die bepalingen vermelde weigeringsgronden zijn onafhankelijk van elkaar en vereisen een afzonderlijk onderzoek, maar er bestaat een samenhang tussen de respectieve werkingssfeer van de in artikel 2.11.1, b, c, en d, genoemde gronden.

Een woordmerk dat kenmerken van waren en diensten beschrijft in de zin van artikel 2.11.1.c BVIE mist met name om die reden noodzakelijkerwijs elk onderscheidend vermogen met betrekking tot die waren of diensten in de zin van artikel 2.11.1.b BVIE.

Deze regel is bepaald in de arresten van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 12 februari 2004, zaak C-363/99, Koninklijke KPN Nederland nv t/ Benelux-Merkenbureau (r.o. 67 en 85) en zaak C-265/00, Campina Melkunie bv t/ Benelux-Merkenbureau, (r.o. 18)

4. Om de inschrijving te weigeren bij gebrek aan onderscheidend vermogen, is het niet noodzakelijk dat de tekens of benamingen waaruit het merk bestaat, op het moment van de inschrijvingsaanvraag, daadwerkelijk worden gebruikt voor de beschrijving van waren of diensten als die waarvoor de aanvraag wordt ingediend of van de kenmerken van deze waren of diensten. Het volstaat dat die tekens en benamingen hiertoe kunnen dienen.

De inschrijving van een woordteken als merk moet dan ook geweigerd worden indien het in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt.

Deze regel is bepaald in de arresten van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 23 oktober 2003, zaak C-191-01 P, BHIM t/ Wm. Wrigley Jr. Cy. (r.o. 32) en van 12 februari 2004, zaak C-363/99, Koninklijke KPN

Nederland nv t/ Benelux-Merkenbureau en zaak C-265/00, Campina Melkunie BV t/ Benelux-Merkenbureau, (r.o. 38).

5. De appelrechters stellen vast dat de woordcombinatie Summer Skin kan worden “ervaren als de uitdrukking van een resultaat” dat wordt bereikt door het gebruik van de producten die onder het teken worden aangeboden en dat de combinatie van de twee termen als zodanig geen bepaalde betekenis heeft, maar daarentegen wel verwijst naar “een gegeerd resultaat” na gebruik van de producten.

Aldus stellen zij vast dat de woordcombinatie Summer Skin in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt.

6. De appelrechters konden uit deze gegevens niet afleiden, zonder miskennis van de artikelen 2.11.1.b en c BVIE, dat “geen van de absolute weigeringsgronden uit artikel 2.11.1.b en c BVIE aan de registratie van het teken in de weg staan”.

Het onderdeel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel, anders samengesteld.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samengesteld uit voorzitter Ivan Verougstraete, als voorzitter, afdelingsvoorzitter Robert Boes, en de raadsheren Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns en Geert Jocqué, en in openbare terechtzitting van 22 oktober 2009 uitgesproken door voorzitter Ivan Verougstraete, in aanwezigheid van advocaat-generaal Guy Dubrulle, met bijstand van griffier Johan Pafenols.

J. Pafenols

G. Jocqué

A. Smetryns

B. Deconinck

R. Boes

I. Verougstraete

