

WAAROM IS BIO-CLAIRE BESCHRIJVEND EN AQUACLEAN NIET?



# **Waarom is Bio-Claire beschrijvend en Aquaclean niet?**

*Een duik in de vijver van de rechtspraak over, en de toetsing  
van, beschrijvende merken in de Benelux en in Europa.*

Masterscriptie Ondernemingsrecht  
Faculteit der Rechtsgeleerdheid Universiteit Leiden  
Scriptiebegeleider: Prof. mr. D.J.G. Visser  
Auteur: T.F. Westenbroek  
1 november 2010

© 2011 Tomas Westenbroek

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Reprorecht (Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, [www.reprorecht.nl](http://www.reprorecht.nl)). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, [www.cedar.nl/pro](http://www.cedar.nl/pro)).

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form, by print, photo print, microfilm or any other means, without the publisher's prior written permission.

Ontwerp omslag: Good Inc.

ISBN: 978-90-8692-031-0

NUR: 822

Uitgeverij deLex

[www.delex.nl](http://www.delex.nl)

Voor mijn ouders



## Voorwoord

Bij het BBIE moedigen wij het altijd aan dat onze medewerkers zich verder ontwikkelen. Actief bieden wij cursussen aan alle medewerkers en diegenen die het initiatief nemen om naast hun werk een studie te volgen worden daar toe in de gelegenheid gesteld. Ik beschouw het daarbij als een groot compliment als een van onze medewerkers zich wil bekwamen in de specifieke vakinhoudelijke aspecten van de kerntaak van onze organisatie. Toen Tomas Westenbroek aangaf een rechtenstudie te willen volgen verheugde mij dit dan ook.

Tomas kennende had ik er alle vertrouwen in dat zijn inspanningen zouden leiden tot het behalen van een diploma. Nu ik zijn eindwerk in handen heb moet ik vaststellen dat het tot een uitzonderlijk resultaat heeft geleid. Tomas geeft inzicht in de vaak complexe en tegenstrijdige redeneringen die het Brusselse Hof enerzijds en het Haagse Hof anderzijds hanteren. Zijn stijl van schrijven is daarbij dermate boeiend dat ook de niet IE-specialist dit werk makkelijk kan lezen. Het boek dat u nu in handen heeft vormt een erkenning van het werk dat Tomas heeft geleverd.

Ik wil hier Tomas dan ook nogmaals feliciteren met het bereikte resultaat en wens u als lezer veel leesplezier toe.

Edmond Simon  
Directeur-Generaal BBIE





# Inhoudsopgave

|  |           |
|--|-----------|
| Voorwoord.....   | 7         |
| In Leiden.....   | 13        |
| <b>1. Het beschrijvende merk beschreven.....</b>   | <b>15</b> |
| 1.1. Wat is een merk, waar is een merk, waarom is een merk<br>en waarom ook niet .....   | 15        |
| 1.1.1. <i>Wat is een merk</i> .....  | 15        |
| 1.1.2. <i>Waar is een merk: het Unieverdrag van Parijs,<br/>                de Merkenrichtlijn en het Benelux-verdrag inzake de<br/>                Intellectuele Eigendom</i> ..... | 17        |
| 1.1.3. <i>Waarom is een merk en waarom niet: algemeen belang en<br/>                concurrentiebelang</i> .....   | 19        |
| 1.1.4. <i>Wat is een beschrijvend merk?</i> .....  | 21        |
| 1.2. Jurisprudentie .....  | 23        |
| 1.2.1. <i>BIO-CLAIRE: even wennen</i> .....  | 23        |
| 1.2.2. <i>CHIEMSEE</i> .....   | 25        |
| 1.2.3. <i>DOUBLEMINT</i> .....   | 25        |
| 1.2.4. <i>BIOMILD en POSTKANTOOR</i> .....   | 26        |
| 1.3. Andere geluiden.....  | 27        |
| 1.3.1. <i>(NO) BABY DRY</i> .....  | 27        |
| 1.3.2. <i>SAT.2 en CELLTECH: genuanceerd POSTKANTOOR?</i> .....  | 28        |
| 1.4. Conclusie: 1 + 1 = 2 of 3... en dan oké?.....   | 29        |
| <b>2. De kunst van het weigeren: een overzicht van relevante<br/>aspecten bij de toetsing van beschrijvende tekens.....</b>  | <b>31</b> |
| 2.1. Merktypen en hun vermogen tot beschrijvendheid .....  | 33        |
| 2.1.1. <i>Woordmerken</i> .....  | 33        |
| a) <i>Enkele cijfers, letters en combinaties daarvan</i> .....   | 34        |
| b) <i>Enkele woorden</i> .....   | 36        |
| c) <i>Samengestelde woordmerken</i> .....  | 37        |
| d) <i>Geografische aanduidingen</i> .....  | 38        |
| e) <i>Slagzinnen</i> .....   | 39        |
| 2.1.2. <i>Beschrijvende beelden of onderscheidend vermogen van<br/>                beeldelementen?</i> .....   | 41        |
| 2.2. Waren en diensten.....  | 46        |
| 2.3. In aanmerking komend publiek .....  | 46        |

|   |           |
|---|-----------|
| 2.4. Taal.....  | 48        |
| 2.4.1. <i>Engels in de Benelux: de handicap van veronderstelde meertaligheid</i> .....                                      | 48        |
| 2.5. Toetsing sub c: <i>conditio sine cure non</i> .....  | 51        |
| <b>3. BRUSSELS LOF of HAAGSE HULDE? Een analyse van de rechtspraak van de Gerechtshoven te Brussel en te Den Haag</b> ..... | <b>53</b> |
| 3.1. Hof van Beroep Brussel.....  | 54        |
| 3.1.1. <i>SOFTPERFECTION: neologistisch epilieren</i> .....   | 54        |
| 3.1.2. <i>SUMMER SKIN: een sfeer van welbehagen of toch maar niet?</i> ....   | 55        |
| 3.1.3. <i>AQUACLEAN: waterzuivere syntactische en taalkundige wanorde</i> .....   | 55        |
| 3.1.4. <i>LADY STYLE: geen stijl</i> .....  | 56        |
| 3.1.5. <i>POWERCLICK: wat hoor ik daar?</i> .....   | 57        |
| 3.1.6. <i>DERM'INTIM: ernstige jeuk op intieme plaatsen</i> .....   | 57        |
| 3.1.7. <i>QUICKFILM: feitelijk een ongemotiveerde hamburger</i> .....   | 59        |
| 3.1.8. <i>SMARTJET: de fantasievolle perceptie van een beweging van een vloeistof die met kracht omhoog spuit</i> .....     | 60        |
| 3.2. Gerechtshof Den Haag .....   | 61        |
| 3.2.1. <i>POSTKANTOOR: pièce de résistance van het Haagse Hof</i> .....   | 61        |
| 3.2.2. <i>SCHILDERSCHOON: beschrijvende poëzie</i> .....  | 63        |
| 3.2.3. <i>LE VIN EN DIRECT: rechtstreeks betrokken op de waren en diensten</i> .....  | 64        |
| 3.2.4. <i>123VIDEO: zonder vijven en zessen snel gezien</i> .....   | 64        |
| 3.2.5. <i>FACTORS FOR LIFE : bloedstollend voor het leven</i> .....   | 65        |
| 3.2.6. <i>MULTIMATE: door de neus geboord</i> .....   | 68        |
| 3.3. Conclusie: juridische hoogmoed en semantische precisie.....  | 69        |
| <b>4. Schijnt de zon harder in Alicante? Een vergelijking tussen de toetsingspraktijk van het BBIE en het BHIM</b> .....    | <b>73</b> |
| 4.1. Statistieken BBIE .....  | 75        |
| 4.2. Statistieken BHIM .....  | 78        |
| 4.3. Benelux en Europa: eenduidige wetstoepassing? .....  | 82        |
| 4.3.1. <i>EASYCLICK: niet zo makkelijk te volgen als betaalmiddel</i> .....   | 82        |
| 4.3.2. <i>EASYCOVER: leuk voor grafzerken?</i> .....  | 82        |
| 4.3.3. <i>IFS: tussen de wielen en het stuur</i> .....  | 83        |
| 4.3.4. <i>LOKTHREAD: na alle gedraai eindelijk vastigheid</i> .....   | 83        |
| 1) <i>Concurrentiebelang</i> .....  | 84        |
| 2) <i>Herkomstfunctie</i> .....   | 84        |
| 3) <i>Direct verband</i> .....  | 84        |



|  |            |
|--|------------|
| 4a) Samengestelde merken: beoordeling van het geheel .....   | 85         |
| 4b) Samengestelde merken: gangbare (wijze van) samentrekking .....   | 85         |
| 4c) Samengestelde merken: aanmerkelijk verschil .....  | 85         |
| 5a) In aanmerking komend publiek .....   | 86         |
| 5b) Waren en diensten .....  | 87         |
| 6) Eigen merites: autonoom systeem .....   | 87         |
| 4.4. Conclusie: de verschillen verklaard ... of niet? .....  | 88         |
| a) Wet en jurisprudentie .....   | 89         |
| b) Wat en wie: depositanten en hun merken .....  | 90         |
| c) Waar en hoe: de toetsende instanties, hun beleid en werkwijze .....   | 91         |
| <b>5. Ach, het is maar een spelletje! Een filosofische blik over het landschap van de Intellectuele Eigendom .....</b> | <b>93</b>  |
| 5.1. Geestverruimende middelen .....   | 93         |
| 5.2. IE-rechten als economisch ordeningsinstrument .....   | 94         |
| 5.3. Oude denkers in nieuwe verpakkingen .....   | 95         |
| 5.4. IE-rechten: eigendomsrecht of privilege? .....  | 98         |
| <b>6. Conclusie: vijverreinigingsmiddelen werken! .....</b>  | <b>101</b> |
| <b>Rechtspraakregister.....</b>  | <b>105</b> |
| <b>Dankwoord.....</b>  | <b>113</b> |





## In Leiden

In 2008 werd het Benelux merkenlandschap ruw verstoord door een aantal uitspraken van het Hof van Beroep te Brussel. Achtereenvolgens wees het Hof de arresten SOFTPERFECTION, SUMMER SKIN, LADY STYLE, AQUACLEAN, POWERCLICK, DERM'INTIM en QUICKFILM. In alle gevallen gaat het om zogeheten beschrijvende merken. De arresten zijn stuk voor stuk gewezen op beroepen tegen definitieve weigeringsbeslissingen van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna te noemen: BBIE of het Bureau). In al deze gevallen wordt het Bureau gesommeerd de merken in te schrijven. Dat het Bureau in het ongelijk wordt gesteld door de rechter in het kader van de toetsing op absolute weigeringsgronden is op zich geen nieuws, al is het vaker uitzondering dan regel. Opvallend is wel dat het een reeks arresten betreft welke kort na elkaar werden gewezen en bovendien door één en dezelfde kamer van het Hof van Beroep te Brussel. Discrepantie in de arresten van de gerechtshoven binnen de Benelux leidt tot rechtsonzekerheid, rechtsongelijkheid en forumseeking. In het uiterste geval vormt het een bedreiging voor de Benelux als bijzondere rechtseenheid op merkenrechtelijk gebied.

Welke verklaring kan er worden gevonden voor deze schijnbare ommezwaai van het Hof Brussel? Is deze specifieke kamer radicaal omgegaan? En zo ja, op welke gronden? Hoe luidt de wetgeving en is er ruimte om te manoeuvreren? Of is er gewoon sprake van richtlijnconforme uitleg van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE)? Wat is de geldende jurisprudentie in dit kader? En is er mogelijk sprake van een breuklijn in de jurisprudentie? Wat zeggen de rechtsgeleerden? En hoe kijkt men in het buitenland naar beschrijvende merken, bijvoorbeeld vanuit het perspectief van het, eveneens meertalige, Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt (BHIM) te Alicante, waar men het Gemeenschapsmerk registreert en dus ook toetst aan de hand van dezelfde objectieve toetsingscriteria? Vele terechte vragen die een antwoord verdienen en een goede aanleiding vormen om het verschijnsel beschrijvend merk eens nader te analyseren.

Daarom dit werk.

Allereerst dient vastgesteld te worden wat nu eigenlijk een beschrijvend merk is. In het eerste hoofdstuk zal dit worden uitgelegd aan de hand van wetgeving, jurisprudentie en opvattingen uit de rechtsleer om te besluiten met de ratio achter de weigeringsbevoegdheid van de merkenautoriteiten.

Het tweede hoofdstuk staat in het teken van de juridische en praktische aspecten van het toetsen van merkaanvragen op absolute gronden door de merkenautoriteiten, oftewel het gebruik van de gereedschapskist van hoofdstuk 1.

In het derde hoofdstuk wordt aan de hand van een aantal gewezen arresten van het Hof Brussel en het Hof Den Haag gekeken naar de redeneerwijze en motivering in verschillende zaken om te komen tot een verklaring voor de schijnbaar uiteenlopende jurisprudentie ten aanzien van het beschrijvend karakter van merken in de Benelux. Is er sprake van een andere uitleg van een begrip uit de jurisprudentie? Of kan een en ander worden verklaard door een verschil in perceptie van andere talen dan het Frans of het Nederlands, meer in het bijzonder het Engels?

Vervolgens zal in het vierde hoofdstuk een vergelijking worden gemaakt tussen de toetsing van beschrijvende merken in Benelux verband en in Europees kader. Daartoe zal de praktijk van het BHIM ten aanzien van beschrijvende Gemeenschapsmerken worden vergeleken met die van het BBIE. Deze vergelijking zal deels kwantitatief van aard zijn, maar ook een inhoudelijke component kennen. Valt er enige mate van consistentie af te leiden uit de toetsingspraktijk. Zo ja, welke lijn is dat dan en waar liggen de waterscheidingen? Of zijn er significante verschillen waarneembaar? En waarom is dat zo? Kunnen daar verklaringen voor worden gevonden? Welke consequenties zijn daaraan verbonden?

Vanuit het perspectief van die laatste vraag zal een en ander tenslotte in een breder perspectief worden geplaatst, namelijk tegen de achtergrond van opvattingen over de bescherming van Intellectuele Eigendomsrechten in zijn algemeenheid en de plaats van het merkenrecht daarin. Een voorzichtige aanzet tot een theorie van het merkenrecht. Oftewel, is er ruimte in de sinaasappelkist voor deze mandarijnenwetenschap?

## 1. Het beschrijvende merk beschreven

Bij het begin moet je beginnen. In dit eerste hoofdstuk zal aan bod komen wat een merk is en wat geen merk kan zijn en dan in het bijzonder een aanduiding die kenmerken van de waren of diensten beschrijft, oftewel het beschrijvende 'merk'. Er wordt aangegeven waar het merkenrecht geregeld is en welke belangen daarmee gemoeid zijn. In het tweede deel wordt de belangrijkste jurisprudentie ten aanzien van beschrijvendheid van tekens opgesomd.

### 1.1. Wat is een merk, waar is een merk, waarom is een merk en waarom ook niet

Logisch om te beginnen met de vraag wat een merk nu precies is. Wat voor soort merken kunnen we onderscheiden? Wat is de functie en wat is het nut van merken? Vervolgens zal worden getoond waar het merk gevonden wordt in nationale en internationale wetgeving. In 1.1.3. zal de ratio achter het al dan niet toekennen van merkenrechten aan bod komen, waarbij de relatie gelegd zal worden naar de aard en inhoud van het beschrijvende merk.

Paragraaf 1.2. gaat in op de belangrijkste geldende jurisprudentie ten aanzien van beschrijvende merken, waarna er in 1.3. aandacht wordt besteed aan andere geluiden en mogelijke nuances van de op het eerste oog zo heldere lijn in de jurisprudentie.

#### 1.1.1. *Wat is een merk*

Het begrip merk wordt als volgt gedefinieerd in art. 2.1. BVIE: "Als (...) merken worden beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, de vormen van waren of van verpakking en alle andere voor grafische voorstelling vatbare tekens, die dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden". Er worden dan ook meerdere merktypen onderscheiden. Zo zijn er woordmerken, beeldmerken en gecombineerde woord/beeldmerken (logo's met een tekstelement). Zij vormen de overgrote meerderheid van de ingeschreven merken. Maar daarnaast vinden we ook vormmerken (3-dimensionale merken), kleurmerken en geluidsmerken in de registers. Aanvragen voor geur-, tast-, smaak- en bewegingsmerken struikelen vooralsnog voortijdig over de drempel van de grafische voorstelling. Het merkenrecht wordt immers vastgelegd in een register, een openbaar register, waartoe iedereen toegang moet kunnen hebben om te kunnen vaststellen wat er nu exact is beschermd door anderen. In het arrest SIECKMANN stelde het

Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna te noemen: HvJEU<sup>1</sup> of Europees Hof) de criteria vast. Een teken (merk) moet vatbaar zijn voor grafische voorstelling door middel van figuren, lijnen of lettertekens en die voorstelling moet duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief zijn.<sup>2</sup>

Merken zijn niet meer weg te denken in ons huidige tijdsgewricht. Wij worden voortdurend en overal geconfronteerd met merken. Een dag doorbrengen zonder ook maar met één merk in aanraking te komen lijkt een welhaast onmogelijke opgave. Merken zorgen ervoor dat mensen kunnen kiezen uit verschillende aanbieders van identieke of soortgelijke waren. Als er wereldwijd maar één fabrikant zou zijn van schoenen, dan zou merkgebruik in principe niet nodig zijn. Utopisch dus. Merken vervullen een essentiële functie in de kapitalistische wereldeconomie die in zuiverste essentie gericht is op welvaartstoename en toename van consumptie. Er was een tijd waarin het niet uitmaakte of je een reebok of een puma ving om in je primaire levensbehoeften te voorzien. Tegenwoordig worden potentiële partners aan elkaar gekoppeld via hun uitgesproken voorkeur voor bepaalde merken via het zogenaamde 'branddaten'.

In de literatuur worden vele functies van merken onderscheiden, zoals de reclame-, garantie-, vertrouwens- en communicatiefunctie. Toch zijn dit alle afgeleiden van de primaire functie van een merk, de herkomstfunctie in brede zin. En dan doet het er niet toe dat alle zonnebrillen op de Europese markt uit één en dezelfde fabriek komen. Of dat verschillende merken tot één en hetzelfde concern behoren. Via merken communiceren producenten met consumenten, maar consumenten communiceren ook onderling via merken. Voor aanbieders van goederen en diensten bieden merken de mogelijkheid om hun markten te differentiëren en te segmenteren (al is het maar om de schijn van een monopolie te vermijden). Merken kunnen een enorme waarde vertegenwoordigen omdat alle goodwill van een onderneming hierin ligt besloten. In de jaarlijkse lijst van honderd waardevolste merken, samengesteld door Interbrand, staat Coca-Cola op nummer één met een waarde van ruim 68 miljard euro, Philips op plaats 43 met 9 miljard euro en vertegenwoordigen Shell en Heineken respectievelijk 4 en 3,5 miljard euro.<sup>3</sup> Er bestaat dan ook zonder

<sup>1</sup> Bij het Verdrag van Lissabon in 2007 werd de naam officieel gewijzigd van Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in Hof van Justitie van de Europese Unie. Het merendeel van de genoemde arresten wordt in de literatuur aangeduid met de oude afkorting HvJEG.

<sup>2</sup> HvJEU 12 december 2002, *IER* 2003, 21 m.nt. ChG (*Sieckmann*).

<sup>3</sup> "Coca-Cola opnieuw sterkste merk" in *De Volkskrant* van 17 september 2010, 26.



meer behoefte aan bescherming van deze waardevolle tekens. Aan de andere kant van het spectrum is er ook een behoefte om vrijelijk tekens te gebruiken om kenmerken van waren en diensten aan te duiden. Het monopoliseren van een teken via het merkenrecht kan in principe onbeperkt in tijd voortduren. Hierin schuilt ook een zekere logica. Zolang een teken waarde heeft voor een onderneming bestaat er behoefte aan bescherming. Het merkenrecht is het enige IE recht dat geen maximale beschermingsduur kent, in tegenstelling tot octrooirecht, tekeningen- en modellenrecht en auteursrecht. Hierover meer in 1.1.3. Nu eerst even kijken waar het merkenrecht te vinden is.

#### 1.1.2. *Waar is een merk: het Unieverdrag van Parijs, de Merkenrichtlijn en het Benelux-verdrag inzake de Intellectuele Eigendom*

Het merkenrecht en het tekeningen- en modellenrecht zijn voor de Benelux sinds 1971 geharmoniseerd en geüniformeerd in gezamenlijke wetgeving.<sup>4</sup> Sinds 1996 heeft het BBIE de plicht om merken te toetsen in het kader van de zogenaamde weigeringsbevoegdheid op absolute gronden. Beroep tegen de definitieve beslissing tot weigering van het Bureau is mogelijk bij de gerechtshoven te Brussel, Den Haag en Luxemburg. Op merkenrechtelijk gebied is de Benelux gebonden aan het Unieverdrag van Parijs (UvP) van 1883<sup>5</sup>, de Europese Merkenrichtlijn (MRI) van 1988<sup>6</sup> en het BVIE dat op 1 september 2006 in werking is getreden.<sup>7</sup>

Art. 6quinquiesB lid 2 UvP vormt het uitgangspunt van de beoordeling van het onderscheidend vermogen van merken. Niet onderscheidend zijn:

- a. merken die elk onderscheidend vermogen missen;
- b. *merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanwijzingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de soort, de hoedanigheid, de hoeveelheid, de bestemming, de waarde, de plaats van herkomst of het tijdstip van voortbrenging;*

4 Tot 1 september 2006 geregeld in de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) en de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen (BTMW). Deze regelingen waren vastgelegd in twee verschillende verdragen, het Benelux-verdrag inzake de warenmerken en het Benelux-verdrag inzake tekeningen of modellen. Tot aan de inwerkingtreding van het BVIE waren er ook twee Bureaus, het Benelux-Merkenbureau (BMB) en het Benelux-Bureau voor Tekeningen of Modellen (BBTM).

5 *Tractatenblad (Trb.)* 1969, 144 en 1970, 187. Goedkeuringswet van 26 juni 1974, *Staatsblad (Stb.)* 1974, 398.

6 Eerste richtlijn 89/104/EG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, *PbEG* 1 februari 1989, L 40/1.

7 *Trb.* 2005, 96.

- c. merken die gebruikelijk zijn geworden in de gangbare taal of de eerlijke en vaststaande gewoonten van de handel.

Deze bepalingen komen terug in art. 3 lid 1 b, c en d MRI en art. 2.11 en 2.28 lid 1 BVIE. Waar in het UvP de beschrijvende merken onder b genoemd staan, zien we die in de MRI en het BVIE onder c genoemd. In het vervolg zal in dit kader dan ook aan 'sub c' worden gerefereerd. Zowel in de MRI als in het BVIE is aan sub c toegevoegd: '(...) of andere kenmerken van de waren en diensten'. De bepaling van de Merkenrichtlijn en die in het BVIE zijn daarmee niet limitatief, het gaat immers om iedere aanduiding van kenmerken van de betrokken waren en diensten.<sup>8</sup> De bepaling in het Unieverdrag van Parijs is dat wel. Voor de volledigheid wordt hieronder art. 2.11 van het BVIE opgenomen:

'Artikel 2.11 Weigering op absolute gronden

1. Het Bureau weigert een merk in te schrijven indien naar zijn oordeel:
  - a. het teken geen merk kan vormen in de zin van artikel 2.1, lid 1 en 2;<sup>9</sup>
  - b. het merk elk onderscheidend vermogen mist;
  - c. *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;*

<sup>8</sup> T. Cohen Jehoram, C.J.J.C. van Nispen en J.L.R.A. Huydecoper, *Industriële Eigendom* deel 2 Merkenrecht, Deventer 2008, 177.

<sup>9</sup> Artikel 2.1 BVIE:

- '1. Als individuele merken worden beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrukken, stemfels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere voor grafische voorstelling vatbare tekens, die dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden.
2. Evenwel kunnen niet als merken worden beschouwd tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, die een wezenlijke waarde aan de waar geeft of die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen.(...)

- d. het merk uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden
  - e. het een merk betreft als bedoeld in artikel 2.4, sub a, b of g.<sup>10</sup>
2. De weigering om tot inschrijving over te gaan moet het teken dat een merk vormt in zijn geheel betreffen. Zij kan tot een of meer van de waren of diensten waarvoor het merk bestemd is worden beperkt.'

Een teken dat ab initio geen onderscheidend vermogen heeft, kan dit wel door gebruik verwerven. Men spreekt dan van inburgering. Dit is vastgelegd in art. 6quinquiesC sub (1) UvP, art. 3 lid 3 MRI en art. 2.28 lid 2 BVIE. Als voorafgaand aan het depot, inburgering wordt vastgesteld door de merkenautoriteit, zal het merk worden ingeschreven.<sup>11</sup>

### 1.1.3. *Waarom is een merk en waarom niet: algemeen belang en concurrentiebelang*

De wet bepaalt dus vooral wat geen merk kan zijn. De mogelijkheden zijn dan ook eindeloos veel groter dan de beperkingen die gesteld worden door de wet en het registerstelsel.<sup>12</sup> Dat het voor een onderneming van belang is om zijn merken te beschermen behoeft geen nader betoog. We dienen ons echter goed te realiseren dat hiermee een, in potentie eeuwigdurend, monopolie ontstaat op het gebruik van een bepaald teken voor specifieke waren en diensten. Een monopolie vormt hoe dan ook een toetredingsbarrière voor nieuwe marktpartijen. Jammer als je Heineken heet en bier brouwen je passie blijkt te zijn.

<sup>10</sup> Artikel 2.4 BVIE:

'Er wordt geen recht op een merk verkregen door:

- a. de inschrijving van een merk dat, ongeacht het gebruik dat er van wordt gemaakt, in strijd is met de goede zeden of de openbare orde van één van de Benelux-landen, of ten aanzien waarvan artikel 6ter van het Verdrag van Parijs in weigering of nietigverklaring voorziet;
- b. de inschrijving van een merk dat tot misleiding van het publiek kan leiden, bijvoorbeeld ten aanzien van aard, hoedanigheid of plaats van herkomst van de waren of diensten; (...)
- g. de inschrijving van merken voor wijnen die geografische aanduidingen ter benoeming van wijnen bevatten dan wel uit zulke aanduidingen bestaan, of de inschrijving van merken voor spiritualiën die geografische aanduidingen ter benoeming van spiritualiën bevatten dan wel uit zulke aanduidingen bestaan, met betrekking tot wijnen of spiritualiën die niet deze oorsprong hebben (.)'

<sup>11</sup> BenGH 26 juni 2000, NJ 2000, 551 m.nt. DWFV (*Biomild*).

<sup>12</sup> Zie in 1.1.1. noot *Sieckmann*.

Het is uitgesloten dat je nu nog onder je eigen naam een bier op de markt kunt brengen. Wie het eerst brouwt...

Zodra het echter kenmerken van een product of dienst betreft, wordt dit een ander verhaal. Iedereen moet immers een licht blond biertje kunnen brouwen en dit als zodanig kunnen benoemen.

Bovendien zal een dergelijke aanduiding vanwege zijn beschrijvend karakter ook niet worden opgevat als merk door het in aanmerking komend publiek. Ziedaar sub b en sub c in een notendop. Een merk dat uitsluitend beschrijvend is in de zin van sub c zal ook ieder onderscheidend vermogen missen in de zin van sub b. Er wordt wel gesuggereerd dat aan de beide gronden verschillende (algemene) belangen ten grondslag liggen. Zo zou sub b de consument in staat moeten stellen de waren en diensten van de ene onderneming te onderscheiden van die van een andere onderneming. Het gaat hierbij om het wezenskenmerk van een merk, de herkomstfunctie. Met herkomst wordt uiteraard niet slechts bedoeld op geografische herkomst, maar herkomst gerelateerd aan een bepaalde onderneming, waarbij het merk drager kan zijn van goodwill, imago en kwaliteit.<sup>13</sup> De weigeringsgrond van sub c zou vooral zien op het vrijhouden van aanduidingen voor ondernemingen om hun waren en diensten te beschrijven.<sup>14</sup> Vanuit het oogpunt van vrije marktwerking en vrije concurrentie dienen bepaalde aanduidingen vrij te blijven om in de handel kenmerken van waren en diensten aan te duiden. Deze 'Freihaltebedürfnis' werd ook expliciet vastgesteld ten aanzien van kleuren en geografische benamingen.<sup>15</sup> Maar net zoals de bepalingen elkaar overlappen, geen sub c denkbaar zonder sub b, zo overlappen voornoemde belangen elkaar ook in de praktijk en in de juridische theorie.

Het merkenrecht beweegt zich op een precair evenwicht tussen bescherming van commerciële belangen van merkhouders enerzijds en belangen van concurrenten en consumenten anderzijds. Het merkenrecht moet bijdragen aan een marktevenwicht waarbij gerechtvaardigde belangen worden beschermd, maar ongewenste monopolies moeten worden tegengegaan. Bij het streven naar één interne markt in het kader van de Europese Unie was het dan ook van buitengewoon groot belang om merkenrechtelijke handelsbelemmeringen op te heffen om de vrije werking van de interne markt niet onnodig te frustreren.

<sup>13</sup> Cohen Jehoram, 36.

<sup>14</sup> HvJEU 16 september 2004, *IER* 2005, 8 (*SAT.2*).

<sup>15</sup> HvJEU 6 mei 2003, *IER* 2003, 50 m.nt. ChG (*Libertel - kleur oranje*) en HvJEU 4 mei 1999, *NJ* 2000, 269 m.nt. DWFV (*Windsurfing Chiemsee*).

De Merkenrichtlijn en de oprichting van het BHIM zijn daarvan de voornaamste exponenten.

In dat precaire evenwicht voorziet de merkenwet soms in uitzonderingen, zoals de bepaling inzake inburgering. In dat geval wordt er achteraf een merkrecht verleend op een teken dat ab initio niet onderscheidend of beschrijvend is, omdat het teken onderscheidend vermogen heeft verkregen door het gebruik dat er van is gemaakt door de merkhouder. Het publiek is het teken dan gaan opvatten als merk. Aan de andere kant is de wet ook heel strikt en duidelijk waar het beperkingen betreft zoals de bepaling onder a. Het gaat in dit geval om tekens die nooit een merk kunnen zijn of worden, ook niet door inburgering. AG Ruiz-Jarabo Colomer legt de ratio van deze bepaling haarfijn uit in zijn fameuze conclusie in de zaak Philips/Remington, waarin hij laat zien dat en waarom er duidelijke grenzen worden getrokken tussen de bescherming via octrooirecht, middels modellenrecht en door merkenrecht.<sup>16</sup> Het IE recht kent niet voor niets verschillende beschermingsregimes voor de diverse soorten intellectuele eigendommen. Een octrooi kan niet eeuwig voortduren via het merkenrecht. In dat licht moet ook het recente arrest van het HvJEU inzake LEGO worden begrepen.<sup>17</sup>

Tot slot keren we terug naar de ratio van de sub c bepaling. Het gaat hier dus om aanduidingen die vrij moeten blijven voor concurrenten om hun waren en diensten aan te kunnen prijzen, waarbij ook altijd het algemeen belang een rol speelt in de vorm van sub b. Een teken dat dient als herkomstaanduiding moet die functie ook daadwerkelijk kunnen vervullen.

#### 1.1.4. Wat is een beschrijvend merk?

Een merk is beschrijvend als het kenmerken van de waren en diensten kan beschrijven. Laten we hiertoe, middels een uitermate banaal voorbeeld, alle genoemde elementen van de wettelijke definitie afzonderlijk bekijken. Beschrijvend zijn merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanwijzingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van:

- a) de soort: zowel voor soort als de hierna te noemen hoedanigheid geldt dat het merendeel van de weigeringen hierop gebaseerd is. Soortaanwijzingen beschrijven de waren en diensten in kwestie op de meest recht-

---

<sup>16</sup> HvJEU 18 juni 2002, NJ 2003, 481 m.nt. JHS en BIE 2003, 89 m.nt. AAQ (*Philips/Remington*).

<sup>17</sup> HvJEU 14 september 2010, www.boek9.nl B9 9083 (*Lego*).

streekse wijze. Het betreft over het algemeen het zelfstandig naamwoord in een samengesteld teken:

Slechts 2 euro 50 - 1 liter lekkere biologische Cambodjaanse **koemelk** voor kleuters sinds 1973.

- b) de hoedanigheid: de hoedanigheid ziet op kenmerken of eigenschappen van de waren en/of diensten in kwestie. Dit betreft veelal de bijvoeglijke naamwoorden in een samengesteld teken. Niet zelden wordt in samen-trekkingen de (al dan niet gebruikelijke) afkorting gebruikt, zoals in BIO-CLAIRE en BIOMILD:

Slechts 2 euro 50 - 1 liter **lekkere biologische** Cambodjaanse koemelk voor kleuters sinds 1973.

- c) de hoeveelheid:

Slechts 2 euro 50 - **1 liter** lekkere biologische Cambodjaanse koemelk voor kleuters sinds 1973.

- d) de bestemming:

Slechts 2 euro 50 - 1 liter lekkere biologische Cambodjaanse koemelk **voor kleuters** sinds 1973.

- e) de waarde:

**Slechts 2 euro 50** - 1 liter lekkere biologische Cambodjaanse koemelk voor kleuters sinds 1973.

- f) de plaats van herkomst:

Slechts 2 euro 50 - 1 liter lekkere biologische **Cambodjaanse** koemelk voor kleuters sinds 1973.

- g) het tijdstip van voortbrenging:

Slechts 2 euro 50 - 1 liter lekkere biologische Cambodjaanse koemelk voor kleuters **sinds 1973**.

- h) andere kenmerken: een restcategorie die wil uitsluiten dat het voorgaande als limitatieve lijst wordt gezien en nog eens duidelijk maakt dat het in alle gevallen om kenmerken van de waren of diensten gaat.

Zo ingewikkeld kan het dus niet zijn. Maar niets is minder waar. De vraag of en wanneer een teken beschrijvend is, levert regelmatig zeer lezenswaardige

jurisprudentie op. Toch is het vanuit hoogste instantie, het HvJEU, al enige tijd relatief rustig op dit terrein. Is er leven na POSTKANTOOR?

## 1.2. Jurisprudentie

Het BBIE heeft sinds 1996 de bevoegdheid (lees: verplichting) om merken te toetsen op absolute gronden. In datzelfde jaar (1 april) opende het BHIM de deuren voor het Gemeenschapsmerk. Sindsdien is er gezaghebbende Europese jurisprudentie ontstaan afkomstig van beide toetsingsinstanties. Alleen BIO-CLAIRE betreft louter Benelux jurisprudentie, de overige arresten zijn afkomstig van het HvJEU en dus bepalend voor de uitleg van de Merkenrichtlijn.

### 1.2.1. BIO-CLAIRE: *even wennen*

De jurisprudentie voor de Benelux inzake weigering van beschrijvende merken begint in 1997 met het arrest BIO-CLAIRE van het Gerechtshof te Den Haag.<sup>18</sup> Het betrof een merkdepot voor allerlei schoonmaak- en reinigingsmiddelen, voor vijvers in klasse 1, voor additieven voor visserij in klasse 31 en voor de behandeling van water in klasse 40. De weigering werd als volgt gemotiveerd door het Bureau:

‘Het teken BIO-CLAIRE is samengesteld uit de gangbare afkorting bio (voor biologisch) en de hoedanigheid claire (Frans voor helder) en duidt op een zeer voor de hand liggende wijze de in de klassen 1, 31 en 40 genoemde waren en diensten aan met betrekking tot het helder houden en/of maken van water op biologische wijze. Derhalve is het teken **uitsluitend beschrijvend** en mist het ieder onderscheidend vermogen zoals bedoeld in artikel 6bis, eerste lid onder a. van de Eenvormige Beneluxwet op de merken.’

Het Haagse Gerechtshof deelt de opvatting van het Bureau dat het teken BIO-CLAIRE elk onderscheidend vermogen mist voor de waren en diensten waarvoor het is gedeponeerd. Tevens overweegt het Hof dat de combinatie evenmin onderscheidend vermogen heeft, aangezien er dan iets bij zal moeten komen dat de combinatie tot iets meer maakt dan de som der delen:

‘Het teken is samengesteld uit de bestanddelen BIO en CLAIRE. Uit de stukken blijkt dat BIO in enkele duizenden Benelux-merkinschrijvingen

<sup>18</sup> Hof Den Haag 3 juli 1997, *IER* 1997, 198 m.nt. ChG (*Bio-Claire*).

voorkomt. Verzoekster betwist niet dat BIO de gangbare afkorting is van het woord biologisch. Gelet op een en ander, alsmede in aanmerking nemende dat de waren en diensten van verzoekster betrekking hebben op het schoonmaken en reinigen van water met behulp van “van nature voorkomende minerale materialen en chemicaliën”, is het hof van oordeel dat het bestanddeel BIO voor de betreffende waren en diensten elk onderscheidend vermogen mist. CLAIRE is het Franse woord voor “helder”. De waren - met inbegrip van additieven voor vissenvoer die dienen om de verontreinigende werking van vissenvoer weg te nemen - en diensten van verzoekster zijn bestemd om water helder te maken. Daarom mist ook dit bestanddeel onderscheidend vermogen.

De combinatie van deze twee, elk onderscheidend vermogen missende bestanddelen heeft evenmin onderscheidend vermogen. Een dergelijke combinatie zal ook niet gauw onderscheidend vermogen hebben. Er zal dan iets bij moeten komen dat de combinatie tot iets meer maakt dan de som van de afzonderlijke bestanddelen. Anders dan verzoekster kan het hof in de combinatie niets “extra’s” ontdekken. Van een originele woordcombinatie of fantasiebenaming kan voor in ieder geval de franstaligen in de Benelux geen sprake zijn, evenmin als de combinatie BIO-HELDER dit voor nederlandsstaligen zou zijn. Het publiek zal BIO-CLAIRE niet opvatten als een onderscheidingsteken maar veeleer als aanduiding van kenmerken van de betreffende waren en diensten. Aanvaarding van BIO-CLAIRE als merk zou derden verhinderen dezelfde of soortgelijke waren en diensten aan te duiden met deze woordcombinatie. Kortom: BIO-CLAIRE bezit niet een zodanig individueel karakter dat het geschikt is de waren en diensten onder dit teken van soortgelijke waren en diensten te onderscheiden en de herkomst uit een bepaalde onderneming genoegzaam te demonstreren.’

Dit was de eerste weigeringszaak voor het Hof Den Haag waar het Benelux-Bureau bij betrokken was. Het Bureau moest kennelijk ook wennen aan deze nieuwe taak, want in plaats van te verwijzen naar de artt. 6bis, eerste lid onder b en c BMW, verwijst het in de weigeringsbeslissing naar art. 6bis, eerste lid onder a BMW. Het Hof repareert de omissie vakkundig door te stellen dat zij er van uit gaat dat ‘de verwijzing in artikel 6bis (...) onder a (...) niet beperkt is tot de eerste daar genoemde categorie (“elk onderscheidend vermogen missen”) maar betrekking heeft op alle drie daar genoemde categorieën’ (r.o. 6.1.). Niet gehinderd door enige vorm van koudwatervrees redeneert het Hof het teken vervolgens lijnrecht naar een weigering op grond van gebrek aan onderscheidend vermogen. Het Hof gaat niet expliciet in op het feit dat



het teken (ook) beschrijvend is. Het is even wennen, maar desalniettemin lijkt het erop dat het Haagse Hof en het Bureau elkaar hebben gevonden.

### 1.2.2. CHIEMSEE



In 1999 wijst het HvJEU arrest in de zaak CHIEMSEE.<sup>19</sup> Het betreft een (Duitse) inter partes zaak waarbij de ene partij de andere het gebruik van de aanduiding Chiemsee (het grootste meer van Beieren) wil verbieden op grond van haar merkrecht (beeldmerk!). Het Landgericht München stelt vragen van uitleg aan het HvJEU. Het arrest CHIEMSEE levert het begrip ‘Frei-

haltebedürfnis’ op. Het Hof legt uit dat sub c een doel van **algemeen belang** nastreeft. Tekens of benamingen die de categorieën van waren en diensten beschrijven waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, moeten door eenieder ongestoord kunnen worden gebruikt en mogen niet worden voorbehouden aan één enkele onderneming. Een tweede belangrijke overweging van het Hof ziet op de wijze van toetsing van geografische benamingen. De bevoegde autoriteit moet niet alleen de inschrijving van geografische aanduidingen verbieden die door het in aanmerking komend publiek op dit moment in verband worden gebracht met de waren en/of diensten in kwestie, maar ook die geografische aanduidingen **waarvan in de toekomst redelijkerwijs is te verwachten** dat die de plaats van herkomst kunnen aanduiden.

### 1.2.3. DOUBLEMINT



Vijf maanden voor de arresten POSTKANTOOR en BIOMILD besliste het HvJEU in DOUBLEMINT dat voor de weigering van een samengesteld merk geldt, dat het niet noodzakelijk is dat deze aanduiding als zodanig wordt gebruikt in de handel op het moment van weigeren, maar dat het enkele feit dat het teken **kan dienen** om waren of diensten te beschrijven reeds volstaat ter rechtvaardiging van de weigering. Indien het gedeponeerde teken in **één van de potentiële betekenissen** een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt, moet het (...) geweigerd worden.<sup>20</sup> Het gaat er dus niet alleen om of het op het moment van toetsing gebruikelijk is om de betreffende term in een specifieke betekenis te gebruiken als aanduiding van een kenmerk van de waren of diensten. Ook alle andere (mogelijke) betekenissen van het begrip moeten worden meegewogen, omdat niet uitgesloten

<sup>19</sup> HvJEU 4 mei 1999, NJ 2000/269, m.nt. DWFV (*Chiemsee*).

<sup>20</sup> HvJEU 23 oktober 2003, IER 2004, 12 m.nt. ChG (*Doublemint*).

kan worden dat deze in de (nabije) toekomst gaan dienen als beschrijvend element.

#### 1.2.4. BIOMILD en POSTKANTOOR

In februari 2004 verfijnt het HvJEU zijn visie in het arrest BIOMILD en herhaalt deze zienswijze in het op dezelfde dag gewezen arrest POSTKANTOOR. Deze arresten zijn mijlpalen gebleken voor de Europese merkenautoriteiten met betrekking tot weigeringen op absolute gronden in het algemeen en sub c weigeringen in het bijzonder.



‘Een merk bestaande uit een nieuw woord dat wordt gevormd door bestanddelen die elk op zich een beschrijving vormen van de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, (vormt) zelf ook een beschrijving van de kenmerken van die waren of diensten in de zin van die bepaling, tenzij er een **merkbaar verschil bestaat tussen het nieuwe woord en de loutere som van de bestanddelen waaruit het bestaat**, hetgeen veronderstelt dat het

nieuwe woord, wegens het ongebruikelijke karakter van de combinatie met betrekking tot die waren of diensten, 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 die bestanddelen. Voor de beoordeling of een dergelijk merk onder de in artikel 3, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104 genoemde weigeringsgrond valt, **is het irrelevant of er al dan niet synoniemen bestaan** waarmee dezelfde kenmerken van de in de inschrijvingsaanvraag genoemde waren of diensten kunnen worden aangeduid.<sup>21</sup>

In POSTKANTOOR stelt het HvJEU tevens onomwonden dat **alle ontoelaatbare** merken moeten worden geweigerd en niet alleen **evident** ontoelaatbare merken.<sup>22</sup> Daarmee lijkt er sprake van een redelijk consistent begrippenapparaat waarmee de Europese nationale merkenautoriteiten hun toetsingsbevoegdheid op absolute gronden kunnen uitoefenen.

<sup>21</sup> HvJEU 12 februari 2004, IER 2004, 22 m.nt. ChG (*Biomild*).

<sup>22</sup> HvJEU 12 februari 2004, IER 2004, 22 m.nt. ChG (*Postkantoor*).

Samenvattend kan worden gezegd dat beschrijvende aanduidingen niet geschikt zijn om als merk te kunnen dienen. Dat geldt ook voor samenvoegingen van beschrijvende aanduidingen. Alleen wanneer er sprake is van een 'derde' betekenis, waardoor het teken meer wordt dan de som der delen of wanneer er een grappige of verrassende wending ontstaat, kan het teken een merk zijn. Het doet er niet toe of het begrip, of begrippenpaar, nu al gebruikelijk is als beschrijvende aanduiding, want er moet ook rekening worden gehouden met het feit dat een begrip of samenstelling daarvan in de toekomst beschrijvend is. Taal is immers een levend iets en het Hof biedt de merkenautoriteiten aldus een rechtvaardiging om potentieel beschrijvende aanduidingen met een vooruitziende blik (of glazen bol?) te weigeren.

### 1.3. Andere geluiden

Ondanks de schijnbare consistentie van het voorliggende begrippenapparaat, de gereedschapskist waarmee de toetsende autoriteiten het moeten doen, klinken er zo af en toe afwijkende geluiden.

Sommigen zijn inmiddels verstomd, anderen klinken hardnekkig door. Niet zo raar als je bedenkt dat er dagelijks zoveel verschillende mensen uit diverse landen met een enorm scala aan merktekens in de weer zijn.

#### 1.3.1. (NO) BABY DRY



In de dogmatiek wordt het in 2001 gewezen arrest BABY DRY<sup>23</sup> over het algemeen als achterhaald beschouwd door de daaropvolgende arresten COMPANY LINE,<sup>24</sup> DOUBLEMINT, BIOMILD en POSTKANTOOR.<sup>25</sup> In dit door een voltallig Hof gewezen arrest, werd een, naar later bleek tijdelijke, ingrijpende nuancering aangebracht in de tot op dat moment geldende jurisprudentie. Het Hof stelde vast dat wanneer er sprake is van een nevenschikking, die qua structuur ongebruikelijk is, er geen sprake is van een aanduiding van dergelijke producten of een weergave van de essentiële eigenschappen daarvan, maar dat het in dat geval veeleer een taalkundige vondst betreft (r.o. 43 en 44). Het teken zou daardoor niet beschrijvend zijn en dus voldoende onderscheidend vermogen hebben om als merk te kunnen fungeren. 'Dry baby' zou geweigerd moeten

<sup>23</sup> HvJEU 20 september 2001, *NJ* 2002, 139 m.nt. DWFV en *IER* 2001, 54, m.nt. SdW (*Baby Dry*).

<sup>24</sup> HvJEU 19 september 2002, *IER* 2002, 52 m.nt. ChG (*Company Line*).

<sup>25</sup> Cohen Jehoram, 182.

worden omdat dit een wenselijke eigenschap van het product betreft, maar 'Baby dry' is daarentegen geschikt om als merk te kunnen en mogen dienen. Het mag geen verbazing wekken dat deze redenering nogal wat onzekerheid teweeg bracht, niet alleen bij de nationale merkenautoriteiten maar ook bij alle gebruikers van het systeem van het merkenrecht. Het Hof is er nooit expliciet op terug gekomen, maar later gewezen arresten laten geen ruimte voor een andere conclusie dan dat het Hof zich met Baby Dry heeft vergalopperd.

### 1.3.2. SAT.2 en CELLTECH: genuanceerd POSTKANTOOR?

Op 19 april 2007 wijst het HvJEU arrest in de zaak CELLTECH.<sup>26</sup> Hoewel het Hof hierin de redenering uit BIOMILD en POSTKANTOOR herhaalt, stelt het in r.o. 79 tevens:

'Met betrekking tot een merk dat bestaat uit woorden, kan derhalve een eventueel beschrijvend karakter weliswaar ten dele worden onderzocht voor elk van de bestanddelen afzonderlijk, doch het moet hoe dan ook afhangen van een onderzoek van het daardoor gevormde geheel.'

Het Hof concludeerde in dit arrest dat het BHIM had nagelaten aan te tonen dat de combinatie van de beschrijvende elementen, op te vatten als 'celltechnology', beschrijvend was voor de waren en diensten van de aanvraag. Gielen leest in zijn noot onder dit arrest een welkome nuancering van POSTKANTOOR. Toch lijkt hier vooral sprake van een verzwaarde motiveringsopdracht aan het adres van de merkenautoriteiten, dan dat de criteria op zich worden verruimd. Aangezien dit arrest betrekking heeft op de Gemeenschapsmerkenverordening GMVo kan strikt juridisch de vraag worden gesteld of dit niet alleen geldt voor Gemeenschapsmerken.<sup>27</sup> De noot van Gielen is hieronder integraal opgenomen omdat CELLTECH veelvuldig wordt ingeroepen bij verweren tegen weigeringsbeslissingen van het BBIE.<sup>28</sup> In deze noot wordt ook

<sup>26</sup> HvJEU 19 april 2007, IER 2007, 60 m.nt. ChG (*Celltech*).

<sup>27</sup> Verordening (EG) 43/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk, *PbEG* 14 januari 1994, L11/1.

<sup>28</sup> 'Een korte opmerking naar aanleiding van de bespreking van het tweede middel. Daarin worden ten aanzien van woorden die bestaan uit op zich mogelijk beschrijvende bestanddelen de beginselen herhaald die al in het Postkantoor-arrest (zie IER 2004, 22, p. 129 met mijn kritische noot) en in het SAT.2-arrest (IER 2005, 8, p. 34) waren uiteengezet. Zoals ik in mijn noot in IER al probeerde aan te geven, was wat mij betreft de analyse van het Hof te ver verwijderd geraakt van de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het geheel van het merk. In Sat.2 ligt al enige nuancering doordat daarin uitdrukkelijk wordt beslist het BHIM moet uiteenzetten waarom de combinatie in haar geheel de betrokken waren en diensten niet kan onderscheiden (r.o. 43; zie ook de daaraan volgende overweging 44 waarin het Hof overweegt dat merken bestaande uit een woordelement en een cijferelement in de telecommunicatie-

verwezen naar het arrest SAT.2 dat ook wel wordt gezien als een reddingsboei voor beschrijvende tekens.<sup>29</sup> Hierin stelt het Hof dat het teken, ondanks de gebruikelijke manier van het aanduiden van de diensten<sup>30</sup> en de daarmee weinig inventieve juxtapositie van de elementen SAT en 2 gescheiden door een punt, voldoende onderscheidend vermogen heeft in de zin van sub b.

#### 1.4. Conclusie: 1 + 1 = 2 of 3... en dan oké?

Zo op het eerste gezicht lijkt het voorgaande een goede handleiding te vormen voor de beoordeling van beschrijvende tekens. Middels de Richtlijn is het merkenrecht in Europa een geharmoniseerd recht. De uitleg van de Merkenrichtlijn door het HvJEU is daarmee allesbepalend geworden. De arresten CHIEMSEE, DOUBLEMINT, BIOMILD en POSTKANTOOR bieden een stevig handvat aan de merkenautoriteiten bij de toetsing van aangevraagde merkdepots op absolute weigeringsgronden. De veronderstelde nuances in SAT.2 en CELLTECH doen daaraan niets af. Appeltje, eitje? Toch niet. Het beoordelen van het beschrijvend karakter en het onderscheidend vermogen van merken is geen wiskunde. Uit POSTKANTOOR en BIOMILD valt af te leiden dat wanneer één plus één twee is, er normaal gezien sprake is van een beschrijvend teken. Slechts wanneer de uitkomst van deze berekening hoger uitvalt, zal dit een indicatie kunnen zijn dat er geen sprake is van een uitsluitend beschrijvend teken. Uiteraard is de werkelijkheid vele malen complexer en daardoor leuker. Ieder teken moet volledig op zijn eigen merites worden beoordeeld. Dat vereist kennis en zorgvuldigheid. Er zijn immers vele variabelen waarmee rekening gehouden dient te worden. In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op al deze factoren.

---

sector vaker worden gebruikt, hetgeen er op wijst dat een dergelijke combinatie niet kan worden geacht in beginsel onderscheidend vermogen te missen). In het onderhavige arrest ligt nog een verdere nuancering, waar het Hof overweegt dat, anders dan het BHIM betoogt, uit de rechtspraak van het Hof niet blijkt dat de voorafgaande analyse van elk van de bestanddelen waaruit een merk is samengesteld, een verplichte stap is. Daarentegen, zo voegt het Hof toe, moeten de Kamers van Beroep en het Gerecht beoordelen of het merk in zijn geheel beschouwd beschrijvend is (r.o. 80). En dat had het Gerecht ten aanzien van het merk celltech gedaan en het was tot de conclusie gekomen dat niet was aangetoond dat dit merk opgevat als celltechnology de waren en diensten van de aanvraag beschrijft. De Postkantoor-soep wordt dus niet zo heet gegeten als die werd opgediend. Het gaat uiteindelijk om de beoordeling van het gehele merk en de analyse van de bestanddelen kan helpen, maar is niet nodig. Een welkome nuancering. ChG.

<sup>29</sup> Cohen Jehoram, 180.

<sup>30</sup> Het gaat hier om (tele)communicatiediensten, zoals Nederland 1, TV5, Kanaal 8 of NET 16.



## 2. De kunst van het weigeren: een overzicht van relevante aspecten bij de toetsing van beschrijvende tekens

De arresten uit het vorige hoofdstuk betreffen alle woordmerken, welke geweigerd werden vanwege het feit dat zij beschrijvend zijn voor de waren of diensten waarvoor zij werden gedeponeerd. Beschrijvende tekens dienen vrij te gebruiken te zijn door eenieder en kunnen derhalve niet worden voorbehouden aan één enkele onderneming.<sup>31</sup> Het merendeel van de weigeringen op absolute gronden betreft beschrijvende merken. Weigering van beschrijvende merken betreft voornamelijk woordmerken, die nu eenmaal naar hun aard eerder een gebrek aan onderscheidend vermogen hebben dan het geval is bij beeldmerken of gecombineerde woord/beeldmerken.

In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de verschillende merktypen en zal waar mogelijk worden aangegeven of en hoe de sub c grond van toepassing is. Daarnaast zal in het kort aandacht worden besteed aan een aantal belangrijke factoren waarmee rekening moet worden gehouden door de merkenautoriteiten bij de toetsing van merken op absolute weigeringsgronden. Die toetsing vindt plaats aan de hand van wet, jurisprudentie, voortschrijdend inzicht en de uitermate belangrijke notie dat ieder merk op zijn eigen merites moet worden beoordeeld. Natuurlijk leggen eerdere beslissingen gewicht in de schaal, maar dat betekent niet dat een onderzoek van vandaag over vijf jaar tot precies dezelfde uitkomst zal leiden. Daarbij dient het beleid naar buiten toe kenbaar en zo transparant mogelijk te zijn voor deposanten en gemachtigden.

Op de website van het BBIE worden richtlijnen gepubliceerd inzake de weigering op absolute gronden<sup>32</sup> en ook worden er regelmatig workshops georganiseerd voor geïnteresseerden. Hierdoor krijgen deposanten en merkgemachtigden meer inzicht in het beleid van het Bureau. Juist het feit dat taal leeft en de markt constant in beweging is, maakt dat deze richtlijnen ook regelmatige verversing behoeven. In de richtlijnen wordt de belangrijkste jurisprudentie tot dat moment genoemd en wordt het beleid van het BBIE toegelicht. Zo werd het gebruik van een @ in een merk aanvankelijk nog gezien als onderscheidend, maar als gevolg van het massale gebruik van internet en e-mail, is dit

<sup>31</sup> Zie bijvoorbeeld r.o. 31 in: HvJEU 23 oktober 2003, *IER* 2004, 12 m.nt. ChG (*Doublemint*).

<sup>32</sup> Richtlijnen inzake de criteria voor de toetsing van merken op absolute gronden (versie 1 januari 2009) op [www.boip.int](http://www.boip.int).

inmiddels een dermate banaal element geworden, dat dit niet meer als onderscheidend teken wordt gezien. Food@work voor de diensten van een bedrijfskantine zal dan ook zonder meer worden geweigerd. Net als Fresh4U voor een deodorant. Of Coffee2Go voor de diensten van een koffiebar.

Ditzelfde geldt ook ten aanzien van voorvoegsels in samengestelde merken. Wanneer een voorvoegsel is opgenomen in een woordenboek is er natuurlijk geen punt meer van discussie, maar vaak is dit (nog) niet het geval en besluit het BBIE toch dat het element een gebruikelijke afkorting betreft. Met name het internet is een onmisbare indicator geworden voor het vaststellen van het gebruikelijk karakter van een teken of de samengestelde delen van een teken. In de richtlijnen BBIE staat dan ook: 'waar woordenboeken wel eens achter willen lopen, kan bij een kort onderzoek op internet blijken dat een bepaalde aanduiding inmiddels bekendheid heeft verkregen als beschrijvende aanduiding bij het publiek'.<sup>33</sup>

Dit beschrijvend karakter is de afgelopen jaren onder meer vastgesteld voor achtervoegsels als 'plein' en 'plaza' voor (detailhandels)diensten via internet<sup>34</sup>, 'medi' met betrekking tot medische waren en diensten, 'derm' in samentrekkingen die betrekking kunnen hebben op de huid, 'flex' met betrekking tot flexibel (bijv. flexibel inzetbare arbeid), '& co', wanneer in het eerste lid de soort producten worden genoemd waarvoor werd gedeponeerd en 'grafi' met betrekking tot diensten uit de grafische sector. Maar ook 'actu' voor actualité en 'immo' voor immobiliën worden inmiddels als zodanig geweigerd. Dit geldt tevens voor de elementen 'nutri' wanneer wordt gerefereerd aan voedsaamheid, 'mobi' als internetextensie en 'compu' voor producten en diensten die betrekking hebben op computers.

De toetsende autoriteit dient het beleid permanent kritisch onder de loep te nemen. Het feit dat een bepaalde aanduiding op het ene moment niet wordt geweigerd en enige tijd later wel, is een logische resultante van razendsnel veranderende taalinzichten en marktontwikkelingen. Deze snelheid neemt alleen maar toe door het gebruik van moderne communicatiemiddelen en het gebruik ervan door toetsende instanties is dan ook onontbeerlijk. Dat 'leuke klaptafel' geen merk kan zijn voor klaptafels en 'fietsenmaker' geen merk voor

<sup>33</sup> Pag. 12 van de Richtlijnen weigerings

<sup>34</sup> Zie in dit kader ook Hof Den Haag 8 januari 1998, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*Geboortecentrum*), 8 januari 1998, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*De geboortewinkel*), 28 oktober 1999, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*Carpaint*), 11 november 1999, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*De pensioendesk*), 9 februari 2010, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*Turnkeyworld*) en Hof Brussel 26 november 2009, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*La maison du chocolat*).



de diensten van een fietsenmaker heeft geen betoog. Maar wat te denken van CORE GREENS, STRETCHWALKER, ENTCARE, COOLSILAGE, CRUSH-PULP of STOLLENCONFJEKT, om maar een aantal recente definitieve weigeringen van het BBIE te noemen. Met deze voorbeelden wordt meteen duidelijk dat een teken altijd beoordeeld moet worden in relatie tot de waren en/of diensten waarvoor het wordt gedeponeerd. Daarnaast is het in aanmerking komend publiek een belangrijke factor. Is dit een breed publiek, de gemiddelde consument of een zeer gespecialiseerd publiek? Maar ook de economische realiteit mag niet uit het oog worden verloren. Tenslotte is taal in een meertalig merkterritoir natuurlijk een voorname factor van belang en van discussie. Dit geldt zowel voor het BBIE als voor het BHIM.

Kortom, hoewel er sprake lijkt van een redelijk consistente lijn van Europese jurisprudentie, ligt de weg van de toetsing voor de merkenautoriteiten bezaaid met allerlei specifieke eigenaardigheden. Laten we er een aantal bekijken.

## 2.1. Merktypen en hun vermogen tot beschrijvendheid

Weigeringen onder sub c blijven niet volledig beperkt tot woordmerken. Ook bij de exoten onder de merkaanvragen is het zeer wel mogelijk om te veronderstellen dat deze beschrijvend kunnen zijn. De geur van versgemalen koffie kan geen merk zijn voor koffie, is misleidend (of gewoon vies) voor thee, maar zou een prima merkfunctie kunnen vervullen voor een ochtendkrant.<sup>35</sup> Van verschillende typen merken zal achtereenvolgens worden vastgesteld of zij uit hun aard beschrijvend kunnen zijn, wat eventueel geldende jurisprudentie is en wat gangbaar beleid is bij de beoordeling van deze tekens door de merkenautoriteiten. Dit is absoluut geen uitputtend overzicht. Beoogd wordt een illustratie te geven van de verschillende type merken en hun mate van beschrijvendheid.

### 2.1.1. Woordmerken

De meerderheid van de op absolute gronden geweigerde merkdepots betreft woordmerken. Dat mag geen verbazing wekken aangezien een grafisch element in de meeste gevallen volstaat om een teken onderscheidend vermogen te verlenen. Een woordmerk kan bestaan uit één woord of één fantasievolle benaming, maar kan ook een samentrekking van twee of meer bestaande

<sup>35</sup> Een interessante vraag is nog of dit ab initio onderscheidend is, het is zeker origineel, maar door inburgering zou dit een zeer onderscheidend (ken)merk kunnen zijn voor de waren in kwestie.

woorden of afkortingen zijn. Enkele cijfers of letters of combinaties daarvan vallen ook in deze categorie. Net als slagzinnen en geografische aanduidingen.

**a) Enkele cijfers, letters en combinaties daarvan**

Enkele cijfers en letters hebben intrinsiek een zeer beperkt onderscheidend vermogen. Net zoals de regenboog eindig is in zijn kleurenschaal en (enkele) kleurmerken daarom ab initio geen onderscheidend vermogen hebben (behoudens hele ongebruikelijke kleuren voor zeer specifieke waren), zo zullen het alfabet en de cijfers 1 tot en met 9 ook vlot uitgeput raken indien een monopolie wordt verkregen op het gebruik van een enkele letter of cijfer. Toch is dit een lastige categorie merken, aangezien (nog) niet in hoogste instantie is vastgesteld dat deze tekens ab initio géén onderscheidend vermogen hebben, maar slechts een beperkt onderscheidend vermogen. Voor een toetsende merkinstantie dus geen grond om te weigeren. Toch werd bijvoorbeeld de letter E geweigerd in Alicante. Deze was gedeponereerd voor waren in de klassen 5, 10 en 25 op medisch gebied zoals pleisters, verbanden, thermometers, steunbroekjes. De beroepskamer van het BHIM (Board of Appeal of BOA) stelde vast dat de letter E geplaatst op deze waren niet zal worden opgevat als herkenningsteken, oftewel als merk.<sup>36</sup> Het gaat hier dus om een sub b weigering. Zo ook in het geval van de weigering van het BHIM van de letter N voor machines die druk uitoefenen. De N staat voor Newton en deze internationaal erkende aanduiding voor (druk)kracht zal ook zo begrepen worden door het in aanmerking komend publiek aldus de BOA.<sup>37</sup> Het teken is niet beschrijvend omdat er sprake is van een stapje van de letter N naar de machines. Indien er een waarde aan was toegevoegd had dit wellicht wel een sub c weigering kunnen zijn. De Griekse letter  $\Omega$  (omega) werd niet beschrijvend bevonden voor maat, prijs of andere kenmerken van de waren, noch onvoldoende onderscheidend met betrekking tot zeep, parfum, cosmetica en essentiële oliën.<sup>38</sup> Bij de weigering van de letter  $\alpha$  (alfa), gedeponereerd voor alcoholhoudende dranken met uitzondering van bieren, (mousserende) wijnen en dranken die wijn bevatten, liet het BHIM volgens het HvJEU na om te onderzoeken of er bij de Griekse consument niet toch sprake was van een minimum aan onderscheidend vermogen. De weigering mag niet louter op een veronderstelling berusten. De toetsende instantie dient haar onderzoek te baseren op feiten die blijken uit de algemene ervaring volgens welke alleenstaande letters normaal onder meer als typeaanduidingen, codenummers of aanduidingen van

<sup>36</sup> BOA 18 juni 2009, oami.europa.eu (E).

<sup>37</sup> BOA 7 oktober 2009, oami.europa.eu (N).

<sup>38</sup> BOA 7 januari 2009, oami.europa.eu ( $\Omega$ ).

grootte worden gebruikt en als zodanig worden opgevat.<sup>39</sup> Het ging hier overigens ook weer om een sub b weigering. Uiteraard geldt onverkort dat wanneer een letter beschrijvend wordt geacht deze geweigerd dient te worden. Wellicht A, B of C gedeponeerd voor vitaminen.<sup>40</sup>

Ook met enkele cijfers blijft het een lastig verhaal. Zo kan het cijfer 7 een merk zijn voor onder meer industriële antiroestmiddelen en isolatiematerialen,<sup>41</sup> maar werd het cijfer 15 potentieel beschrijvend geacht voor de maat van kleding en het alcoholpercentage in bier.<sup>42</sup> Ook beschrijvend vond de BOA een enigszins gestileerd cijfer 5, gedeponeerd voor snoep en kauwgom. Het cijfer kan immers dienen om de prijs, de hoeveelheid of de positie van het product in een serie aan te duiden.<sup>43</sup>

Evenzo geldt dit voor meerdere cijfers achter elkaar. Wanneer deze kunnen worden opgevat als beschrijvend, dienen zij te worden geweigerd. Dit is bijvoorbeeld al snel het geval met telefoonnummers zoals SOS 911,<sup>44</sup> 112,<sup>45</sup> 1333<sup>46</sup> of sms 2828<sup>47</sup>. Ook wanneer deze telefoonnummers als geografische herkomstaanduiding zijn gaan fungeren zoals bijvoorbeeld 010, 020 en 070 dienen deze te worden geweigerd. 070 makelaars is uitsluitend beschrijvend voor diensten van een makelaar in de regio Den Haag. In diezelfde regio stelde het Hof met de Van Dale in de hand vast dat de cijfercombinatie 123 de hoedanigheid snel of meteen beschrijft (zie ook 3.2.4.).<sup>48</sup> Daarentegen zijn er legio voorbeelden te bedenken van hele sterke merken die bestaan uit cijfers of cijfercombinaties. Wat te denken van No. 5 of 4711 voor parfums, 911 of 500 (cinqcento) voor automobielen of 501 voor spijkerbroeken?

Bij een acroniem zal ook beoordeeld moeten worden of sprake is van een beschrijvende aanduiding voor de waren en diensten in kwestie die bovendien als zodanig wordt opgevat door het in aanmerking komend publiek. Van dezelfde autofabrikant (Volkswagen AG/Audi AG) afkomstig zijn de aanduidingen GTI en TDI. TDI werd inmiddels tot twee keer toe door het HvJEU

39 HvJEU 9 september 2010, curia.europa.eu (α).

40 Hof Den Haag 2 maart 2000, www.boip.int (Active C).

41 BOA 26 februari 2009, oami.europa.eu (7).

42 BOA 12 mei 2009, oami.europa.eu (15).

43 BOA 8 oktober 2009, oami.europa.eu (5).

44 BOA 23 juli 2009, oami.europa.eu (SOS 911).

45 Hof Den Haag 21 april 2009, www.boip.int (1333).

46 Hof Den Haag 17 juli 2008, www.boip.int (112).

47 BBIE juli 2010, definitieve weigering D1184547, www.boip.int (sms 2828).

48 Hof Den Haag 3 maart 2009, www.boip.int (123video).

afgewezen als merk.<sup>49</sup> De aanduiding beschrijft Turbo Direct Injection, dan wel Turbo Diesel Injection. Voor de liefhebber is een GTI-tje het summum, te weten een buitengemeen snelle uitvoering van de Volkswagen van het type Golf. Die aanduiding blijkt in de praktijk dus wel degelijk een sterke herkomst-aanduiding. Veel voorkomende acroniemen zijn afkortingen van wetten en regelingen, opleidingen en branchespecifieke aanduidingen. Voorbeelden van die laatste categorie zijn BSA voor bouw- en sloopafval en KMO/MKB (in het Frans: PME) voor kleine en middelgrote ondernemingen. Het gebruik van het internet bij het onderzoek op absolute weigeringsgronden door toetsingsinstanties geeft veel inzicht in het al dan niet gebruikelijke karakter van dergelijke acroniemen. Ook het gebruik van een dergelijke verkorting voor of achter een beschrijvende aanduiding geeft een teken geen onderscheidend vermogen, ook al is de afkorting zelf nog niet gebruikelijk. Als dit de meest voor de hand liggende afkorting is, dan krijgt het teken daardoor geen onderscheidend vermogen. Het acroniem in deze samenstelling valt dan onder de weigeringsgrond sub b en de beschrijvende aanduiding onder sub c.

#### **b) Enkele woorden**

Meest evident lijken enkele woorden die beschrijvend zijn. Het gaat immers om één enkel teken dat weliswaar meerdere betekenissen kan hebben, maar geweigerd dient te worden wanneer het in één van die betekenissen beschrijvend kan zijn voor de waren of diensten waarvoor het teken wordt gedeponeerd. De voorbeelden zijn onuitputtelijk. Zie hiertoe de maandelijkse publicatie op [www.boip.int](http://www.boip.int), de overzichten van geweigerde (woord)merken op [oami.europa.eu](http://oami.europa.eu) en overzichten op [www.darts.ip](http://www.darts.ip), waar specifiek op weigeringsgrond en merktype kan worden geselecteerd. Appels voor appels en fietsenmaker voor de diensten van een fietsenmaker behoeven dan ook geen betoog, maar een blik op de definitieve weigeringen van het BBIE van juni en juli 2010 toont onder meer Jobz (voor personeelsdiensten en diensten van een uitzendbureau), idea (voor onder meer het organiseren van conferenties en bijeenkomsten), depilator (Engels voor een ontharingsapparaat), de onthaasting (in 2002 nog wel akkoord voor voedingsmiddelen en diensten van een restaurant, nu niet akkoord voor een scala aan diensten), de meubelfabriek (voor meubelen), panadas (Italiaans gerecht) en perfection (voor verven). Zomaar een losse greep uit een aantal weigeringen waarbij de enkele woordaanduiding de soort, hoedanigheid, bestemming of herkomst of ander kenmerk van de waren of diensten aangeeft. Merk op dat de tand des tijds het onderscheidend vermogen van een merk kan aanvreten (de onthaasting) en

<sup>49</sup> HvJEU 13 december 2003, [curia.europa.eu](http://curia.europa.eu) (Audi AG) en HvJEU 28 januari 2009, [curia.europa.eu](http://curia.europa.eu) (Volkswagen AG).

een afwijkende schrijfwijze niet zonder meer het beschrijvend karakter aan het woord ontnemt en het teken voldoende onderscheidend vermogen verleent. Dit is vaak een dunne grens: is FRIIS genoeg om de hoedanigheid ‘fris’ onderscheidend te doen zijn of moet het FRIIIS! zijn?

### c) *Samengestelde woordmerken*

Spannender wordt het bij samengestelde tekens. Niet voor niets zijn hier ook de belangrijkste arresten over geweest. Met POSTKANTOOR, BIOMILD en DOUBLEMINT beschikken de toetsende autoriteiten over een goede leidraad om de overgrote meerderheid van de ingediende tekens te beoordelen.<sup>50</sup> Dat dit geen een-tweetje is, mag duidelijk zijn. Meer voorbeelden daarvan volgen in het volgende hoofdstuk waarin de rechtspraak van de hoven van Brussel en Den Haag wordt vergeleken. In de meeste van de besproken gevallen gaat het om samengestelde woordmerken. Niet zelden gaat het hierbij om de vraag of een samengesteld woordmerk geheel of gedeeltelijk bestaat uit de voor de aanduiding van een soort of hoedanigheid gebruikelijke afkorting, zoals ook in de inleiding van dit hoofdstuk ter sprake kwam. Voor aanduidingen als ECO voor ecologisch,<sup>51</sup> BIO voor biologisch en E voor elektronisch<sup>52</sup> staat dit vast als een huis. Het daaraan verbinden van een tweede mogelijk beschrijvende aanduiding kan het teken alleen dan onderscheidend vermogen verlenen wanneer er een verrassende wending of extra lading ontstaat. Dat ook

<sup>50</sup> Zie bijv. Hof Luxemburg 31 januari 2001, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*Fund-market*), Hof Den Haag 8 januari 1998, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*Netwerk computing*), 3 december 1998, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*Connection advisor*), 7 januari 1999, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*Anti-angin*), 7 januari 1999, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*Familychip*), 7 januari 1999, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*Businesschip*), 13 april 2000, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*Internet.com*), 5 oktober 2000, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*Smartpen*), 5 oktober 2000, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*TV Week*), 9 november 2000, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*Virtual franchise*), 29 maart 2001, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*Nierstichting*), 28 juni 2001, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*mp3.com*), 13 september 2001, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*Holiday autos*), 26 september 2002, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*Dutch-art.nl*), 5 februari 2004, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*De nationale carrière beurs*), 9 september 2004, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*Merkenklapper*), 9 september 2004, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*Fiesta gitana*), 9 september 2004, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*Uw dierenapotheek*), 16 december 2004, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*IE-mail*), 16 december 2004, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*Green-line*), 24 februari 2005, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*Nieuwe energie - New energy - Neue energie*), 14 juli 2005, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*Rapidchip*), 1 september 2005, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*Fitline*), 22 september 2005, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*Super champion*), 9 februari 2006, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*Happy vakanties*), 23 februari 2006, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*Global intranet*) en Hof Brussel 22 oktober 1999, [www.boip.int](http://www.boip.int) (... *A pied*), 24 augustus 2004, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*Holiday cheque*), 9 maart 2007, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*Ni oui ni non*), 13 september 2007, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*Garden trend*), 4 maart 2008, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*Asian delight*), 11 april 2008, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*My spoon*), 25 november 2008, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*Vote remote*), 22 september 2009, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*Serverscheck*) en 6 oktober 2009, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*Hotels.be*).

<sup>51</sup> Zie bijv. Hof Den Haag 2 september 2004, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*Ecologistics*), BOA 17 augustus 2009, [oami.europa.eu](http://oami.europa.eu) (*Ecolining*), BOA 23 september 2009, [oami.europa.eu](http://oami.europa.eu) (*Ecobrake*), BOA 7 oktober 2009, [oami.europa.eu](http://oami.europa.eu) (*Ecopad*), BOA 1 april 2009, [oami.europa.eu](http://oami.europa.eu) (*Ecobath*) en BOA 23 september 2009, [oami.europa.eu](http://oami.europa.eu) (*Ecoevents*).

<sup>52</sup> Zie bijv. Hof Den Haag 9 januari 2003, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*E-server*), BOA 11 juni 2009, [oami.europa.eu](http://oami.europa.eu) (*e-control*) en BOA 5 juni 2009, [oami.europa.eu](http://oami.europa.eu) (*efax*).

hier het ijs dun is, mag geen ijsmeester verbazen. In de richtlijnen BBIE wordt als voorbeeld genoemd het merk TAFELBLAD voor een restaurantgids. Een goed voorbeeld, maar wat te denken van EETHOEK voor een restaurant? Dat is al weer een stuk minder leuk.

#### **d) Geografische aanduidingen**

Voor samenstellingen met een geografische component zoals EURO gelden dezelfde normen.<sup>53</sup> Bij losstaande geografische aanduidingen vormt het arrest CHIEMSEE (zie 1.2.2) het ijkpunt. Van belang is om te bekijken of er in het heden of de toekomst een relatie kan worden gelegd vanuit de economische realiteit tussen het teken en de waren en diensten in kwestie. Een naam van een plaats, hoe klein dan ook, die bekend staat om zijn natuurlijke (water)bronnen zal niet geclaimd kunnen worden als merk voor mineraalwater, tenzij sprake is van inburgering zoals bij Spa.<sup>54</sup> Wanneer een plaats, meer, berg, gebied of rivier<sup>55</sup> niet specifiek bekend is om de waren of diensten van aanvrage, kan de grootte en bekendheid van de geografische aanduiding een rol spelen. Spakenburg voor paling wordt lastig, maar voor telefoontoestellen of brandblussers zou het een prima merk kunnen zijn. Noordpool voor zwembroeken is geestig, maar voor ijsbrekers of bontlaarzen al weer een stuk minder. Vanuit de gedachte van de 'Freihaltebedürfnis' dient de toetsende autoriteit zich altijd af te vragen of er met het monopoliseren van een geografische aanduiding niet te veel aan anderen wordt ontnomen.<sup>56</sup> Texels wol, Bossche bollen, assekoeken, pekete Liège, Oerse flap, parfum de Bruxelles of Flanders dentistry zijn dus niet te monopoliseren. Voor bijvoorbeeld bier is dit een lastige vraag, want in principe kan bier overal worden gebrouwen, ook al geniet een plaats daar nu nog geen bekendheid door. Haags blond, Rotterdams wit, Amsterdamse tripel en Zwols abdijbier lijken dan ook alle weigerbaar vanwege hun beschrijvend karakter. Voor een Utrechtse bierbrouwer zou Dom blondje (met dubbelzinnige verwijzing naar de trots van de stad) wel een alleraardigst merk zijn.

53 Zie bijv. Hof Den Haag 10 februari 2000, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*Euro2000*), 31 maart 2005, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*Eurokermis*), 31 maart 2005, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*Eurodag*), 31 mei 2005, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*Euromiddag*), 29 juni 2006, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*Euro-display*) en 26 mei 2009, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*Europolis*).

54 BOA 20 februari 2009, [oami.europa.eu](http://oami.europa.eu) (*Tușnad*).

55 Zie bijv. Hof Den Haag 23 mei 2002, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*Projectorganisatie Betuweroute*), 2 september 2004, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*Rijn Waal*) en Hof Brussel 11 maart 2010, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*Monte-Carlo resort*).

56 Cohen Jehoram c.s. delen deze visie niet en stelt dat 'de autoriteiten de weigeringsgronden moeten toepassen *in het licht van* het achterliggende belang en niet *met inachtneming van* (...)', Cohen Jehoram, 168.

**e) Slagzinnen**

Slagzinnen kunnen beschrijvend zijn, maar kunnen ook zonder beschrijvend te zijn gebrek aan onderscheidend vermogen hebben. Deze categorie merken is een buitengewoon interessante omdat de scheidslijn tussen b en c (gebrek aan onderscheidend vermogen en beschrijvend) en alleen b (gebrek aan onderscheidend vermogen) een flinterdunne is. Enig inzicht hierin kan bijdragen aan een beter begrip van de wisselwerking tussen de beide categorieën en een duidelijkere afbakening van de c grond.

Bij slogans, oftewel slagzinnen, gelden in principe dezelfde criteria als welke gelden voor (samengestelde) woordmerken. Dit bepaalde het HvJEU al in 2004 in het arrest *DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT*.<sup>57</sup> Het recente arrest *VORSPRUNG DURCH TECHNIK* nuanceert en preciseert de criteria zoals die voortvloeiden uit *DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT*. In *VORSPRUNG DURCH TECHNIK* wijst het Hof het Gerecht<sup>58</sup> terecht. Het Gerecht bevestigde de weigering van het BHIM en de beslissing van de Board of Appeal.<sup>59</sup> Het depot betreft een slogan van Audi AG, gedeponeed voor een groot aantal waren en diensten. Na behandeling van de zaak door de BOA werd het merk alleen toegelaten voor klasse 12 (vervoermiddelen) op grond van inburgering. Voor het overige werd de weigering gehandhaafd omdat het teken een ‘banale objectieve boodschap overbrengt’. Het Gerecht erkent in r.o. 41 en 42 dat het teken ‘meerdere betekenissen kan hebben, een woordspeling kan vormen of als fantasievol, verrassend en onverwacht kan worden opgevat en gememoriseerd, maar dat het daardoor nog geen onderscheidend vermogen heeft’. Slechts wanneer het teken meteen als herkomstaanduiding wordt opgevat en niet als verkoopbevorderende formulering heeft het onderscheidend vermogen, aldus het Gerecht

Een wonderlijke redenering aangezien het nu juist gaat om de criteria waaraan een teken moet voldoen, wil het niet louter als verkoopbevorderende formulering opgevat worden; een leidraad dus zoals de in *POSTKANTOOR*, *BIOMILD* en *DOUBLEMINT* geformuleerde criteria ten aanzien van de sub c grond. Het Gerecht spant hier het paard achter de wagen. Het Hof ziet in dat enige helderheid geboden is en stelt dat aan een slagzin geen specifieke criteria mogen worden gesteld zoals ‘een verbeeldingselement’ of een ‘con-

<sup>57</sup> HvJEU 21 oktober 2004, *BMMB* 2004-4, 222 (*Das Prinzip der Bequemlichkeit*).

<sup>58</sup> Bij het Verdrag van Lissabon in 2007 werd de naam officieel gewijzigd van Gerecht van Eerste Aanleg in het Gerecht. Het Gerecht maakt deel uit van het Europees Hof. Het merendeel van de genoemde arresten wordt in de literatuur aangeduid met de oude afkorting GEA.

<sup>59</sup> Gerecht 9 juli 2008, curia.europa.eu (*Vorsprung durch Technik*).

ceptueel spanningsveld met een verrassingseffect (dat blijft aanhaken)'. Ook bij' een zekere uitleggingsinspanning, een zekere originaliteit of pregnantie waardoor deze gemakkelijk te memoriseren is' kan er sprake zijn van voldoende onderscheidend vermogen. Sterker nog: er is dan in beginsel sprake van onderscheidend vermogen en het zou aan het Gerecht zijn geweest om uit te leggen waarom dat uiteindelijk toch niet zo is. Dat die slagzin al dan niet wordt opgevat als een aanprijzende of wervende reclameslogan doet voor de beoordeling van het teken als zodanig niet ter zake.

In het arrest VORSPRUNG DURCH TECHNIK zien sommige auteurs een verlichting van de criteria die gesteld dienen te worden aan slagzinnen om als merk te worden ingeschreven. Zo stelt Steinhauser in zijn noot bij het arrest dat het BBIE, door te toetsen aan POSTKANTOOR dat betrekking heeft op sub c', kennelijk een strengere eis hanteert dan het HvJEU, omdat we immers niet zouden toekomen aan een toetsing aan sub b wanneer het teken ondeugdelijk wordt geoordeeld op basis van toetsing aan sub c'.<sup>60</sup> Steinhauser suggereert hiermee dat een slagzin die beschrijvend is, toch ab initio onderscheidend vermogen zou kunnen hebben. Dat is onjuist en berust op een verkeerde lezing van het arrest. Een slagzin die beschrijvend is, heeft per definitie gebrek aan onderscheidend vermogen. Anders zou deze niet beschrijvend zijn. In die toetsing zitten de criteria van POSTKANTOOR en nu ook van VORSPRUNG DURCH TECHNIK al besloten.

Een banaal voorbeeld inzake vijverreinigingsmiddelen tenslotte om een en ander te verduidelijken:

- 'Onze producten maken uw vijver schoon en helder' is een beschrijvende slagzin en heeft dus ook geen onderscheidend vermogen.
- 'Helderheid is mooi' is niet direct beschrijvend voor de waren in kwestie, maar heeft geen onderscheidend vermogen omdat er geen sprake is van een zekere uitleggingsinspanning, een zekere originaliteit of pregnantie waardoor deze gemakkelijk te memoriseren is. Dit zijn dezelfde criteria als POSTKANTOOR alleen dan toegesneden op een slagzin in plaats van een samengesteld woord.
- 'Helderheid is een schone zaak' wordt al enigszins betwistbaar vanwege het dubbele karakter. Ik durf de uitkomst ervan niet te garanderen, maar het gaat in dit geval om het duiden van de verschillende nuances.

<sup>60</sup> HvJEU 21 januari 2010, *BIE* 2010, 114 m.nt. Steinhauser en *IER* 2010, 300 m.nt. Speyart (*Vorsprung durch Technik*).



Slagzinnen zijn uit hun aard nu eenmaal anders samengesteld dan een louter samengesteld woord. De criteria voor toetsing op absolute gronden verschillen niet van elkaar. Zij kunnen een helder zicht bieden op het onderscheid tussen sub b en sub c.

### 2.1.2. Beschrijvende beelden of onderscheidend vermogen van beeldelementen?

Gebrek aan onderscheidend vermogen van op zichzelf beschrijvende woord-elementen kan meestal worden opgeheven door toevoeging van een beeldelement. Hoe groter de mate van beschrijvendheid van het woord of de woord-elementen, des te meer eisen er worden gesteld aan het figuratieve element. In feite gaat dit dus om een sub b vraag nadat is vastgesteld dat de woord-elementen beschrijvend zijn in de zin van sub c. Het vaststellen van beschrijvendheid van een beeldelement is nogal controversieel. Welke presentatie van een schaap is dermate banaal dat deze kan worden opgevat als uitsluitend beschrijvend voor de inhoud van de producten in kwestie?

Eerst zal aan de hand van een drietal arresten van het Hof Brussel worden bekeken hoe de mate van beschrijvendheid van het woord-element en het al dan niet onderscheidend aspect van het beeldelement tegen elkaar opwegen. Het Hof Den Haag heeft tot op heden slechts één zaak ter behandeling gekregen waarbij er alleen maar sprake was van een opmaak van de letters in schreefloze vette hoofdletters.<sup>61</sup> Vervolgens zal worden ingegaan op de (mogelijke) mate van beschrijvendheid van beeldelementen aan de hand van een aantal beroepszaken in Alicante.

In de zaak PLUS MOTOR OIL diende het Hof Brussel zich uit te spreken over het bijgevoegde logo dat werd gedeponereerd voor industriële oliën, vetten en smeermiddelen. Het BBIE weigerde het teken met de volgende motivering:



‘het teken PLUS motor oil (Engels voor PLUS motor olie) is beschrijvend voor de in de klasse 4 genoemde waren. Derhalve mist het teken ieder onderscheidend vermogen (zie artikel 6bis, eerste lid onder b en c van de Eenvormige Beneluxwet in bijlage). De toevoeging van de zeer gangbare aanprijzende aanduiding PLUS en de gekozen grafische weergave heffen het gebrek aan onderscheidend vermogen niet op.’

<sup>61</sup> Hof Den Haag 30 oktober 2003, [www.boip.int](http://www.boip.int) (ICT).

Het Hof verwijt het BMB (thans BBIE) in r.o. 26 dat het 'in zijn voorlopige beslissing tot weigering terloops twee absolute weigeringsgronden (heeft) vermeld, maar in wezen betoogt dat er gebrek aan onderscheidend vermogen is wegens de uitsluitend beschrijvende tekens in het merk, terwijl de gekozen grafische weergave hieraan niets verandert'. Vervolgens benadrukt het Hof nog eens dat 'een teken dat uitsluitend bestaat uit beschrijvende tekens of benamingen (sub c) hoe dan ook niet in aanmerking komt voor registratie, ongeacht de vraag naar het onderscheidend vermogen'. Maar, zo merkt het Hof vervolgens op, 'omgekeerd behoort de ontstentenis van onderscheidend vermogen niet noodzakelijk alleen te worden afgeleid uit het feit dat een merk uitsluitend bestaat uit beschrijvende tekens of benamingen'. Het gaat dus om twee verschillende feitenonderzoeken, die uiteraard wel een verband tussen beide gronden tot weigering kunnen opleveren. Het Hof verwijt het Bureau dat weigering niet naar recht is gemotiveerd, omdat is nagelaten duidelijkheid te scheppen 'in functie van welke van de beide in de voorlopige beslissing aangegeven gronden tot weigering de motivering dient te worden gelezen'.

Het Hof onderzoekt vervolgens eerst het onderscheidend vermogen van het teken en komt in r.o. 28 tot de conclusie dat het teken 'in zijn geheel beschouwd een duidelijke graad van herkenbaarheid bezit voor de waren waarvoor het is gedeponeerd. Het publiek tot wie het is gericht kan wegens de mogelijkheid om de waren te duiden met het woord 'plus' of de woorden 'plus motor oil' in samenhang met de duidelijk benoembare combinatie van kleuren, de waren toeschrijven aan de onderneming van eiseres. Geen van de gebruikte figuratieve tekens, noch de aangewende kleurencombinatie is op zich ongeschikt om de waren herkenbaar te maken naar een onderneming toe'. Geen sub b dus. Het Hof onderkent dat de wordelementen op zich beschrijvend zijn, maar aangezien het teken niet uitsluitend uit die wordelementen bestaat, is ook sub c niet van toepassing. 'De registratie bezorgt eiseres overigens slechts exclusieve rechten op het complex teken in zijn geheel, maar geenszins meteen op alle samenstellende delen ervan afzonderlijk beschouwd', zo besluit het Brusselse Hof.<sup>62</sup>



Ook in het arrest BODYSTYLING bepaalt het Hof Brussel volgens een vrijwel identieke redenering dat de grafische weergave van het teken het geheel voldoende onderscheidend vermogen

<sup>62</sup> Hof Brussel 15 februari 2008, [www.boip.int](http://www.boip.int) (PLUS motor oil).

geeft ondanks het feit dat de woorelementen als beschrijvend zullen worden opgevat door het in aanmerking komend publiek in de Benelux, namelijk als ‘het stileren van het lichaam’. Het teken werd gedeponereerd voor diensten met betrekking tot de methodiek van afslanken, therapeutische en fysiotherapeutische diensten en beheer en diensten van gezondheidscentra en schoonheidssalons. ‘In zijn geheel beschouwd bezit het teken een duidelijke graad van herkenbaarheid voor de waren en diensten waarvoor het is gedeponereerd. Het publiek tot wie het is gericht kan wegens de mogelijkheid om de waren en diensten te duiden met het woord ‘bodystyling’ in samenhang met het plusteken en de duidelijk benoembare combinatie van kleuren, die waren en diensten toeschrijven aan een bepaalde onderneming ten opzichte van een andere onderneming. De presentatie beantwoordt in niets aan een voorstelling die gebruikelijk is in de sector’, aldus het Hof.<sup>63</sup>

Na iets meer dan twee maanden mag het Hof Brussel op herhaling. In de zaak EUROPA European Express Services gaat het wederom om een gestileerd beschrijvend teken. Het werd gedeponereerd voor vervoersdiensten. En nu slaat het Hof plotseling af in plaats van rechtdoor te gaan. In PLUS MOTOR OIL



waren de kleuren geel en rood niet ongeschikt om het teken onderscheidend vermogen te verlenen, voor de kleuren wit, rood en kastanjebruin geldt dit blijkbaar niet. Het Hof stelt in r.o. 18:

‘dat het (...) noodzakelijk is dat de bestanddelen in staat zijn om voor het geheel een ongebruikelijke weergave in het leven te roepen. In onderhavig geval hebben de gebruikte kleuren (wit, rood, kastanjebruin), de schrijfwijze van de letters en de positie van de woorden niets ongebruikelijks ten opzichte van wat het relevante publiek gewoonlijk ziet. De wijze waarop deze gangbare kleuren gecombineerd zijn heeft tot gevolg dat niets anders dan de woorden die ze omkaderen op de voorgrond gesteld worden. Met andere woorden bereikt het belang van de beeldbestanddelen met het oog op de identificatie van de diensten niet ten minste het niveau van dat van de woorden. Ze doen voor het geheel niets extra ontstaan ten opzichte van de woorden’.

Het Hof besluit in r.o. 20 dan ook met een dikke sub b en sub c: ‘(...) uit alle bovenstaande overwegingen dient geconcludeerd te worden dat de beeldbestanddelen van het betwiste gedeponereerde teken, die niets aan het onder-

<sup>63</sup> Hof Brussel 8 september 2009, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*Bodystyling*), r.o. 37.

scheidend vermogen toevoegen, niets aan het beschrijvend karakter van dit teken in zijn geheel wegnemen'.<sup>64</sup> Bent u daar nog?

Met de drie voornoemde arresten benadrukt het Hof Brussel dat een duidelijk onderscheid gemaakt dient te worden in het onderzoek naar sub b en sub c en dat deze gronden ook separate motivering behoeven. Het lijkt mij zonder meer een juiste vaststelling dat de vraag naar de grafische representatie van een beschrijvend (samengesteld) woord een sub b vraag is die niet onder de sub c vraag dient te worden weggemoffeld.



Het arrest waar veelvuldig naar wordt verwezen door het BBIE bij beoordelingen van grafische weergaven is het arrest BEST BUY. Het betreft hier een aanvraag voor een gemeenschapsmerk voor een groot aantal diensten met betrekking tot de oprichting van kleinhandelszaken. De aanvraag wordt geweigerd door het BHIM en de

zaak komt terecht bij het Gerecht. Die stelt vast dat het teken geen onderscheidend vermogen heeft, omdat het relevante publiek het meteen op zal vatten als een zuiver verkoopbevorderende formule of als een slogan die aangeeft dat de betrokken diensten de best mogelijke 'koop' zijn in hun categorie of de 'beste prijs-kwaliteit-verhouding' hebben. Aangezien in de handel doorgaans gekleurde prijsetiketten worden gebruikt en de grafische vormgeving het verkoopbevorderend effect alleen maar versterkt, kan het teken niet dienen om de diensten van die van een andere onderneming te onderscheiden.<sup>65</sup> Aan sub c komt het Gerecht hier helemaal niet toe (!).

Tot nog toe ging het alleen over grafische weergave van woordelementen. Een andere interessante vraag is of er ook beschrijvende beelden te bedenken zijn? Of hebben we het dan alleen over gebrek aan onderscheidend vermogen in de zin van sub b en/of de vraag of een teken uit zijn aard geschikt is om als merk te dienen volgens sub a? Wat is de beschrijvende afbeelding van een schaap voor een product als schapenkaas? Wat is de beschrijvende afbeelding van een bloembol, is dat een foto van het eindresultaat, de bloem in bloei? Zijn er kleuren denkbaar die beschrijvend zijn?

<sup>64</sup> Hof Brussel 17 november 2009, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*EUROPA European Express Services*).

<sup>65</sup> Gerecht 3 juli 2003, [curia.europa.eu](http://curia.europa.eu) (*Best Buy*).

Wat ziet u hier?



Een paard en een hond? Gelukkig maar. Zo denkt het Gerecht er ook over. Beide tekens werden gedeponereerd voor onder meer zadelmakerswaren, lederwaren, kleding en voedingsmiddelen voor dieren. Het BHIM weigerde de tekens op grond van sub c(!) omdat deze de bestemming van de waren konden duiden. Ondanks de tegenwerping dat er meer representaties van een paard mogelijk zijn, is het Hof van mening dat de afbeeldingen onvoldoende bijzonder gestileerd zijn, waardoor zij niet alleen niet onderscheidend zijn, maar zelfs direct beschrijvend voor de bestemming van de waren. Het verband tussen teken en waren is dermate direct en concreet dat het geen twijfel laat over de bestemming als kenmerk van de waar.<sup>66</sup> Een bijzondere uitspraak en voor zover mij bekend het enige zuivere beeldmerk dat door een dergelijk hoge rechtsprekende instantie als sub c weigering wordt bevestigd. Nu de bloembollenverpakking nog.

Over kleuren kunnen we kort zijn. Kleuren kunnen niets anders beschrijven dan zichzelf, de kleur. En dan is nog maar de vraag wat zij beschrijven, maar daarvoor moet u bij Wittgenstein zijn.<sup>67</sup> Kleuren kunnen wel gebrek aan onderscheidend vermogen hebben voor bepaalde waren of diensten. Zo zal in Nederland vrijwel niemand de kleuren donkerblauw, lichtblauw, groen en rood voor zuivelproducten waarnemen als kleuren die iets over de herkomst van de waren zeggen. Men gebruikt deze kleuren om het zuivelschap efficiënt te lijf te gaan op zoek naar volle melk, halfvolle melk, yoghurt of karnemelk. In die zin duiden zij dus wel kenmerken van de waren aan. Toch zal een dergelijk depot vermoedelijk geweigerd worden op grond van sub b omdat het de vraag is of hier sprake is van een teken dat ‘immédiatement et sans autre réflexion un rapport concret et direct (legt) entre le signe et les produits concernés’, zoals bij het paard en de hond.

<sup>66</sup> Gerecht 8 juli 2010, curia.europa.eu (*beeldmerken Paard en Hond*).

<sup>67</sup> L. Wittgenstein, *Remarks On Colour*, Oxford 1978.

Samenvattend kan worden gezegd dat sub c van toepassing kan zijn als weigeringsgrond voor alle woordmerken en zuivere beeldmerken, uitgezonderd kleuren. Een gecombineerd woord/beeldmerk (logo) zal, indien het beeldelement onvoldoende onderscheidend wordt bevonden, onder sub b vallen. Het onderzoek naar het teken door de toetsende autoriteiten dient volledig te zijn en onderscheid te maken tussen overwegingen ten aanzien van de ene en de andere ingeroepen weigeringsgrond. Uiteraard moet de beslissing duidelijk gemotiveerd worden.

## 2.2. Waren en diensten

Een merk dient altijd beoordeeld te worden in relatie tot de waren en diensten waarvoor het wordt aangevraagd. Appel kan geen merk zijn voor appels, maar is een buitengewoon leuk merk voor computers. Zonder specificatie van de waren en diensten kan er geen merk zijn. Deze waren en diensten worden, volgens de zogeheten classificatie van Nice, ingedeeld in vijfenveertig verschillende waren- en dienstenklassen. Deze indeling is zuiver administratief. Bij de beoordeling van een teken op absolute weigeringsgronden gaat het uiteindelijk om de relatie tot de waren en diensten zoals die zijn opgegeven door de deposant van het merk. De weigering kan gelden voor alle waren en diensten of een deel daarvan.<sup>68</sup> Het is de toetsende autoriteiten toegestaan om per categorie te weigeren vanuit efficiencyoverwegingen, maar uiteindelijk moet de weigering voor ieder afzonderlijke waar of dienst gemotiveerd kunnen worden.<sup>69</sup> In de praktijk van het BBIE is het aan de deposant (of de gemachtigde) om een beperking voor te stellen om het merk in te schrijven voor waren en diensten waarvoor het niet beschrijvend is.

## 2.3. In aanmerking komend publiek

Bij de toetsing van merken op absolute gronden dient ook rekening te worden gehouden met het in aanmerking komend publiek. In het arrest GUT SPRINGENHEIDE heeft het HvJEU dit publiek gedefinieerd als 'de gemiddeld

<sup>68</sup> Hof Den Haag 4 september 1997, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*Aardappel anders*), 4 september 1997, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*Chicken tonight*) en Hof Brussel 9 september 2003, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*Pralinette*).

<sup>69</sup> HvJEU 15 februari 2007, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*The Kitchen Company*), BenGH 15 december 2003, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*Langs Vlaamse wegen*), Hof Brussel 30 mei 2005, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*The Kitchen Company*), 14 juni 2005, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*Combimat*) en 1 juni 2006, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*Global financial intelligence*).

geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument'.<sup>70</sup> In relatie met de waren en diensten dient wel te worden gezien of deze kring van in aanmerking komend publiek niet groter of kleiner is. Gaat het om eindproducten of halffabrikaten? Komt de consument wel of niet direct in aanraking met de waren of diensten? Daarnaast is van belang om vast te stellen of het gaat om producten of diensten waarbij het aandachtsniveau bij aan- of verkoop wellicht verhoogd is.<sup>71</sup> Dit kan het geval zijn bij het voorschrijven en de aan- en verkoop van medicijnen. In dat geval mag worden verondersteld dat een kleinere specialistische kring het teken zal moeten kunnen percipiëren als merk. Ook zal een merk anders worden waargenomen wanneer het gaat om een superjacht dan om een doosje wattenstokjes. Ook taal kan daarmee in verband worden gebracht. Zo lijkt het gebruik van bijvoorbeeld Latijnse woorden in kringen van artsen en juristen meer gebruikelijk dan in de 'Gut Springenheide-gemeenschap'. Het is het maar de vraag of een teken als Lex voor een juridisch tijdschrift geweigerd zal worden. In de zaak IUS (Latijn voor recht) oordeelde het Hof Brussel nog dat;

'de bekendheid van het relevante publiek met het Latijn, dat een dode taal is, niet zonder meer kan worden verondersteld. Er wordt niet op overtuigende wijze aangetoond of aannemelijk gemaakt (...) dat het teken "IUS" een begrip is dat deel is gaan uitmaken van het universele taalkundig erfgoed van de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken diensten en dat deze consument de betekenis van dit teken/woord zodoende kent'.<sup>72</sup>

Er valt wat voor te zeggen aangezien het teken onder meer voor juridische dienstverlening werd gedeponereerd en het relevante publiek dan ook juist niet uit juristen bestaat. In CRYOPHARMA tenslotte (voor farmaceutische en medische producten, gebruikt als wrattenbestrijdingsmiddel) legt het Hof Brussel nog eens uit dat CRYO wel degelijk aanstonds als beschrijvend opgevat zal worden in de medische wereld, maar dat dit niet het geval zal zijn bij het relevante publiek, de gemiddelde consument.<sup>73</sup>

<sup>70</sup> HvJEU 16 juli 1998, NJ 2000, 374 m.nt. DWFV (*Gut Springenheide*).

<sup>71</sup> HvJEU 12 januari 2006, BMMB 2006-1, 30 (*Picaro/Picasso*).

<sup>72</sup> Hof Brussel 13 oktober 2009, www.boip.int (*Ius*).

<sup>73</sup> Hof Brussel 26 januari 2010, www.boip.int (*Cryopharma*).

## 2.4. Taal

Inmiddels is wel duidelijk dat merkenrecht vooral een praktische taalwetenschap is. Het feit dat taal evolueert, of zo u wilt devalueert, in elk geval leeft, maakt de materie zo boeiend en soms ongrijpbaar. Wat vandaag een onderscheidend teken lijkt te zijn, kan morgen beschrijvend blijken en vice versa (inburgering). En hoe meer talen, hoe meer vreugd. De officiële merkenrechtelijke meertaligheid in de Benelux is vastgelegd in art. 2.20 lid 4 BVIE. Daarin wordt gesteld dat het recht zich uitstrekt over de vertaling daarvan in de (officiële) nationale of streektalen van het Benelux territoir. Dit is een wat ongemakkelijke bepaling die volgens auteurs als Gielen en Cohen Jehoram gezien moet worden in het licht van de beschermingsomvang van een merk en niet in het kader van de vraag of een merk kan worden ingeschreven.<sup>74</sup> Zo ook de uitleg van het BenGH in de zaak EUROPOLIS.<sup>75</sup> Het is dus niet zo dat men een inschrijvingsbewijs verkrijgt met daarop het merk in het Frans en in het Nederlands, laat staan in het Luxemburgs, Duits of Fries.

Voor de beoordeling op absolute weigeringsgronden geldt wel, dat wanneer een merk in het Frans, Luxemburgs, Nederlands, Duits of Fries, beschrijvend is, het geweigerd dient te worden. Zelfs als het merendeel van het Benelux publiek het teken niet als zodanig zal opvatten. Een zeer groot deel van de sub c weigeringen betreft echter samengestelde tekens in het Engels. En dat is geen officiële taal in de Benelux.

### 2.4.1. Engels in de Benelux: de handicap van veronderstelde meertaligheid

Engels is dan wel geen officiële taal in de Benelux, aangenomen wordt dat de gemiddelde consument op zijn minst passieve kennis van het Engels heeft voor wat betreft gangbare woorden.<sup>76</sup> Die opvatting van het Hof Brussel is op zijn minst voorzichtig te noemen. Ongetwijfeld ligt hieraan ten grondslag dat het gebruik van het Engels in Franstalige gedeelten van de Benelux minder gebruikelijk is dan in de Nederlandstalige gebieden. Het Franstalige deel van de Benelux is niet alleen qua juridische traditie iets meer op Frankrijk gericht, dit geldt zeker ook voor de taal. Het is een feit van algemene bekendheid dat de Fransen niet staan te trappelen om het Engels veel ruimte te geven in het Franse vocabulaire. Er bestaat aldus een wezenlijk verschil in de wijze waarop het Engels in de Benelux wordt gepercipieerd.<sup>77</sup> In het Nederlandstalige gedeelte van de Benelux geldt dat het ook niet onwaarschijnlijk is dat er

<sup>74</sup> Cohen Jehoram, 61 e.v. en Gielen, 276 e.v.

<sup>75</sup> BenGH 28 juni 2007, *BIE* 2008, 3 (*Europolis*).

<sup>76</sup> Zie bijv. Hof Brussel 13 juni 2008, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*Quickfilm*), r.o.16.

<sup>77</sup> Zie bijv. Hof Brussel 1 juni 2006, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*Steelguard*) r.o. 5.



verschillen bestaan in de waarneming en het gebruik van het Engels tussen bijvoorbeeld Vlamingen en Nederlanders, Friezen en Limburgers en Zeeuwen en Drenten. Dit zal ook gelden voor Luxemburgers en Duitstalige Belgen.

Bertrand schetst de situatie in Frankrijk. In de traditionele opvatting, zeg maar het 'pre-richtlijn tijdperk', gold dat een merk in een andere taal dan het Frans in principe niet beschrijvend is. Het gaat er immers niet om dat een beperkte kring van anderstaligen een teken als beschrijvend zou kunnen opvatten. Het gaat er om of het merendeel van het in aanmerking komend publiek dat wel doet. 'Flower' was dan ook geen beschrijvende aanduiding voor een bloem, dat is immers een 'fleur'.<sup>78</sup> Zoals ook 'Beef' voor reepjes vlees, 'Fragola' (Italiaans voor aardbei) voor ijs en 'Work wear' voor kleding, geldige merken zijn volgens het Hof van Beroep te Parijs. In 1998 werd de aanduiding Translations een geldig merk bevonden voor diensten van een vertaalbureau.<sup>79</sup> Deze opvatting staat haaks op die in de Verenigde Staten waar men uitgaat van de theorie van het buitenlandse equivalent. Indien een term na vertaling beschrijvend is voor de waren en diensten in kwestie, dient het geweigerd te worden. Zo werd 'Le Sorbet' in de Verenigde Staten geweigerd terwijl 'Ice Cream' een merk zou zijn in Frankrijk. Hieraan ligt de aan het Franse recht diametraal tegengestelde Amerikaanse opvatting ten grondslag dat buitenlandse termen juist geanalyseerd moeten worden in het licht van de perceptie van hen die deze taal machtig zijn. Onwetendheid mag in de Verenigde Staten nooit de basis vormen voor een (intellectueel) eigendomsrecht.<sup>80</sup>

Een verklaring voor deze enorme tegenstelling kan wellicht worden gevonden in de aard en cultuur van het land. De Verenigde Staten is nu eenmaal ontstaan als smeltkroes van talen en culturen, terwijl de Franse cultuur angstvallig wordt gekoesterd ten opzichte van alles wat Angelsaksisch is. Enfin, met de invoering van de Richtlijn, het Gemeenschapsmerk en alle jurisprudentie inzake de uitleg van de Richtlijn is er al lang geen sprake meer van een exclusief Frans merkenrecht. Ook dit recht is nu Franco-communautaire. Inmiddels is het Parijse Hof één van de bevoegde instanties voor beslissingen over Gemeenschapsmerken. Volgens Braun en consorten geldt voor de Benelux als beleid dat niet zonder meer wordt aangenomen dat een merk beschrijvend is, ook al is het dat in zijn oorspronkelijke betekenis. Het gaat om de betekenis die het woord heeft of heeft gekregen in het land van import.<sup>81</sup>

<sup>78</sup> A.R. Bertrand, *Droit des Marques: signes distinctifs - noms de domaine*, Paris 2005, 77.

<sup>79</sup> *Id.*, 78.

<sup>80</sup> *Id.*, 79.

<sup>81</sup> A. Braun en E. Cornu, *Précis des Marques*, Bruxelles 2009, 135.

Gerust kan worden aangenomen dat het gebruik van Engels in de Benelux gangbaarder is dan in Italië, Spanje, Portugal of Frankrijk. Dat heeft zo zijn voor- en nadelen. Voor aanbieders van waren en diensten geldt dat gemakkelijker met de consument gecommuniceerd kan worden in het Engels, maar merkenrechtelijk levert deze veronderstelde meertaligheid, bestaande uit een (meer dan) goede passieve kennis van het Engels, een wel heel bijzondere ‘handicap’ op. Enerzijds gaat men ervan uit dat het Benelux publiek de meeste Engelse termen en begrippen als zodanig begrijpt, maar aan de andere kant is datzelfde publiek nog altijd geen ‘native speaker’. Daardoor worden subtiliteiten niet altijd geduid en zo kan het voorkomen dat een Engelstalig teken in Ierland en het Verenigd Koninkrijk niet wordt geweigerd vanwege het beschrijvend karakter, maar wel in de Benelux. Een prachtig voorbeeld daarvan volgt in het volgende hoofdstuk waar het Hof Brussel zich moest buigen over de vraag of POWERCLICK een beschrijvende aanduiding is voor diverse bouwmaterialen. De aanduiding ‘to click’ of ‘click’ heeft in het Engels geenszins de betekenis van ‘het in elkaar laten passen van bepaalde stoffelijke zaken’. Het kan wel betrekking hebben op een geluid of op personen die het aardig met elkaar kunnen vinden. Het Hof Brussel ziet dat semantisch overtuigend scherp. Benieuwd wat het Hof Den Haag daarmee zou hebben aangevangen. Maar goed, dit is zo’n typisch voorbeeld van een Engels woord, waarvan door het BBIE wordt verondersteld dat het in aanmerking komend (Benelux) publiek dit zal opvatten als beschrijvend in een betekenis die het strikt genomen niet heeft.

Slaat het BBIE hier dan volledig de plank mis? De merkenautoriteit moet immers wel rekening houden met de perceptie van het Benelux publiek? Dat publiek is ook geen constante grootheid. Ziedaar het belang van een goede afspiegeling van het in aanmerking komend publiek bij de bemensing van een merkenautoriteit. Je kunt je zelfs afvragen of een toetsende instantie niet van tijd tot tijd eens een thermometer in de kont van de samenleving dient te steken om zich er van te vergewissen dat bepaalde aanduidingen inderdaad zo worden gepercipieerd zoals wordt verondersteld. Het toetsen van merken op absolute gronden is bepaald geen sinecure. Het is daarbij van belang om je eigen beperkingen op waarde te schatten.

## 2.5. Toetsing sub c: *conditio sine cure non*

Het toetsen van merken op absolute weigeringsgronden is dus geen lopende band werk. Ieder merk dient op zijn eigen merites te worden beoordeeld. Wat is het voor een teken? Een woordmerk, een logo of een zuiver beeldmerk? Welke specifieke aandachtspunten gelden er voor al die verschillende tekens? Het is daarbij van groot belang om de sub b grond en de sub c grond duidelijk te onderscheiden. Hoewel tussen deze gronden, zoals eerder aangegeven, uiteraard een grote mate van overlap bestaat, is onderscheid voor het juridisch begrip van belang. Op die manier kan de beslissing tot weigering beter worden gemotiveerd hetgeen ook automatisch leidt tot een grotere mate van acceptatie van de beslissing door de deposant. Voortschrijdend inzicht, nieuwe jurisprudentie en de ontwikkeling van taal, markt en cultuur maken de taak van de merkenautoriteit tot een intensieve en uitdagende aangelegenheid.

Een teken dient altijd te worden beoordeeld in relatie tot de waren en diensten waarvoor het gedeponeed wordt. Gekeken moet ook worden naar het in aanmerking komend publiek. Niet te snel mag er worden uitgegaan van een amorf publiek ondanks het feit dat wij gezegend zijn met de fictieve 'Gut Springenheide mens'. In merkenland is perceptie koning, het gaat dus altijd om de vraag hoe het teken opgevat wordt of zal worden door de betrokken kringen. Daarbij spelen niet louter juridische criteria een rol, maar is ook ruim plaats voor het gezonde verstand inhoudende het inzicht in eigen beperkingen. Net zoals het recht op een teken met beschrijvende woordelementen, maar voorzien van een onderscheidend beeldelement, zich niet uitstrekt over de afzonderlijke delen. Tot zover de theorie. Dan nu de praktijk.



### 3. BRUSSELS LOF of HAAGSE HULDE? Een analyse van de rechtspraak van de Gerechtshoven te Brussel en te Den Haag

Tot aan het moment van de serie ‘schokkende’ uitspraken van het Hof Brussel, leek het BBIE met zijn beslissingen de juiste (Europese) koers te varen. Althans, dit werd keer op keer bevestigd door de uitspraken van het Hof te Den Haag. Opvallend genoeg verloor het BBIE slechts een halve beroepszaak tegen een weigering op absolute gronden die werd aangebracht bij het Haagse Hof.<sup>82</sup> Maar net zo min als men aanstonds kan uitgaan van de onjuistheid van de beslissingen van het Hof te Brussel, mag men uitgaan van de juistheid van de arresten van het Hof Den Haag. Het feit dat er vrijwel nooit ten nadele van het BBIE is geoordeeld, is op zichzelf al voldoende aanleiding om ook deze arresten kritisch onder de loep te nemen.

Laten we allereerst, met de regelgeving en geldende jurisprudentie in gedachten, een aantal van de ‘verrassende’ arresten van het Hof Brussel in ogenschouw nemen om te zien of er een consistente redeneerwijze ten grondslag ligt aan de arresten waarbij het BBIE in het ongelijk werd gesteld. Het betreft de arresten inzake SOFTPERFECTION, SUMMER SKIN, AQUACLEAN, LADY STYLE, POWERCLICK, DERM’INTIM en QUICKFILM.

Daarna zal een aantal arresten van het Hof Den Haag de revue passeren. Allereerst POSTKANTOOR, waar het Haagse Hof een 16-tal vragen voorlegt aan het Benelux-Gerechtshof en het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. Met name de beantwoording van de vragen gesteld aan het Europees Hof zijn richtinggevend gebleken voor de uitleg van de Merkenrichtlijn en een leidraad voor alle Europese merkenautoriteiten. Vervolgens zullen de arresten SCHILDERSCHOON, LE VIN EN DIRECT, 123VIDEO, FACTORS FOR LIFE en MULTIMATE worden besproken.

<sup>82</sup> Het betrof de zaken Hof Den Haag 5 februari 1998, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*Erotisch huishoudtextiel*) en Hof Den Haag 5 maart 1998, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*Internet world*), waarbij het in essentie ging om de vraag of disclaimers waren toegestaan zoals ‘voor zover niet betrekking hebbend op erotisch huishoudtextiel’ of ‘voor zover niet betrekking hebbend op de wereld van internet’. Deze vragen werden kort daarop meegenomen in de prejudiciële vragen aan het HvJEU in POSTKANTOOR met als uitkomst dat disclaimers niet zijn toegestaan. Zo ook Hof Den Haag 3 december 1998, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*Intranet world*).

### 3.1. Hof van Beroep Brussel

#### 3.1.1. *SOFTPERFECTION: neologistisch epileren*

Het teken SoftPerfection werd op 20 oktober 2003 door Braun GmbH gedeponeerd bij de Organisation Mondiale de la Propriété intellectuelle/World Intellectual Property Organisation (OMPI) als internationale registratie met onder meer een aanduiding voor de Benelux. Het teken werd gedeponeerd in klasse 8 voor 'Elektrische en niet-elektrische epileerapparaten voor persoonlijk gebruik en onderdelen van voornoemde waren'. Op 25 januari 2005 zond het BBIE een voorlopige beslissing tot weigering naar het OMPI. Het teken werd eerst voorlopig en daarna definitief geweigerd, omdat het uitsluitend bestaat uit de hoedanigheid 'Soft' en de soortnaam 'Perfection' en deze begrippen kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid en bestemming van de producten genoemd in klasse 8.

De weigering is gebaseerd op de gronden van sub b en sub c. De term 'soft' kan verwijzen naar de wijze waarop het epileren gebeurt of het resultaat van een zachte huid, de term 'perfection' is een aanprijzende hoedanigheid die kan zien op het resultaat, aldus de motivering van het BBIE. Het Hof Brussel is een andere mening toegedaan en stelt vast dat het om twee 'abstracte hoedanigheden' gaat welke niets zeggen over dit specifieke product. Oftewel, wanneer je deze termen losstaand of in combinatie waarneemt weet de gemiddelde consument niet dat het epileerapparaten betreft. Men acht daarmee de termen zowel losstaand als in combinatie niet beschrijvend. De combinatie drukt een gevoel van 'bien-être' uit, maar is daarmee niet beschrijvend en heeft als neologisme wel degelijk onderscheidend vermogen, aldus het Hof Brussel.<sup>83</sup>

Deze feitelijke beoordeling leent zich slecht voor een cassatieberoep. Het BBIE ziet daar dan ook van af. Er is geen sprake van een onjuiste rechtsopvatting of een motiveringsgebrek. Dit laat onverlet dat de gegeven motivering rammelt. Je hoeft immers niet aanstonds te weten welke waren en diensten worden bedoeld bij het waarnemen van het teken. Dat is een omgekeerde redenering. Het teken dient inderdaad in zijn geheel te worden beoordeeld in relatie tot de waren en diensten waarvoor het wordt gedeponeerd. Dit teken zou net zo goed betrekking kunnen hebben op gezichtscrème of panty's, waarbij dezelfde redenering qua weigering gevolgd zou kunnen worden en het Hof wederom zou kunnen stellen dat de hoedanigheden te abstract zijn om een

<sup>83</sup> Hof Brussel 11 maart 2008, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*SoftPerfection*), r.o. 12.

kenmerk van de waar te beschrijven en het als neologisme onderscheidend vermogen heeft.

### 3.1.2. *SUMMER SKIN: een sfeer van welbehagen of toch maar niet?*

Een soortgelijke redenering past het Hof Brussel toe in *SUMMER SKIN*.<sup>84</sup> Het betreft hier cosmetische- en reinigingsmiddelen voor huid en haar in klasse 3 en medicinale preparaten voor de topische behandeling en bescherming van de huid in klasse 5 oftewel zonne(brand)producten. Het Hof stelt weliswaar vast dat de twee losstaande elementen beschrijvend zijn, maar komt via een *CELLTECH* redenering (r.o. 25) tot de vaststelling dat het teken in zijn geheel bezien niet beschrijvend is en derhalve wel onderscheidend vermogen heeft. Volgens het Hof heeft de woordcombinatie 'Summer Skin' geen platte zakelijke strekking, maar getuigt deze van fantasie en appelleert deze enigszins aan een sfeer van welbehagen (r.o. 23). Omdat het Hof hier erkent dat de losstaande elementen op zichzelf beschrijvend zijn, biedt dit arrest een opening aan het BBIE om cassatieberoep in te stellen.

Op 22 oktober 2009 casseert het Hof van Cassatie van België dit arrest.<sup>85</sup> Volgens het Hof van Cassatie 'kan het teken in minstens één van potentiële betekenissen een kenmerk van de waren aanduiden'. Het Hof van Cassatie volgt hiermee de jurisprudentie van het HvJEU in *DOUBLEMINT* en *POST-KANTOOR*. Het Hof Brussel heeft ook nagelaten om het merkbare verschil tussen de losse elementen en de samentrekking te motiveren, aldus het Hof van Cassatie. Met de cassatie van *SUMMERSKIN* lijken we in de Benelux weer terug op de lijn van toetsing op absolute gronden zoals die was ingezet langs de weg van de vele arresten van het Hof Den Haag alwaar het BBIE, zoals eerder gememoreerd, nog geen (serieuze) zaak verloor.

### 3.1.3. *AQUACLEAN: waterzuivere syntactische en taalkundige wanorde*

Op 16 mei 2008 wees het Brussels Hof arrest in de zaak *AQUACLEAN*.<sup>86</sup> Met de uitvoerige bespreking van het arrest *BIO-CLAIRE* in gedachten, wekt dit arrest grote verbazing. Het depot betreft producten in klasse 1 te weten 'mengsels, in vloeibare vorm of als gedroogd poeder, bestemd voor biodegradatie van organisch afval'. Het teken is samengesteld uit de soortnaam *AQUA* (Latijn voor water) en de hoedanigheid *CLEAN* (Engels voor schoon of zuiver). Het Hof stelt allereerst vast dat het hier twee vreemde talen betreft, die

<sup>84</sup> Hof Brussel 22 april 2008, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*Summer Skin*).

<sup>85</sup> Hof van Cassatie van België 22 oktober 2009, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*Summer Skin*).

<sup>86</sup> Hof Brussel 16 mei 2008, *ICIP L'Ingenieur Conseil - Intellectual Property*, 2008, 447 (*Aquaclean*).

weliswaar niet gangbaar zijn in de Benelux, maar in alle redelijkheid wellicht toch worden begrepen als ‘waterzuiver’. Toch zegt het Hof dat het publiek dit niet zal opvatten als beschrijvend omdat er een merkbaar verschil bestaat tussen de losse elementen en de samentrekking. Dit komt ‘met name voort uit het ongebruikelijke karakter van de structuur van het teken waarin Latijn en Engels naast elkaar gehanteerd worden, de bestanddelen in een syntactische en taalkundige wanorde geplaatst worden (het teken evenals de letterlijke vertaling ervan in het Nederlands plaatsen het bijvoeglijk naamwoord na het zelfstandig naamwoord) en de bestanddelen achtereenvolgens geplaatst worden zonder spatie ertussen’ (r.o. 23). Het BBIE besluit tot het instellen van cassatieberoep. Het arrest van het Hof van Cassatie werd op 7 oktober 2010 verwacht, maar is uitgesteld. AG Henkes concludeert op 7 september 2010 tot cassatie van het arrest.<sup>87</sup>

#### 3.1.4. *LADY STYLE: geen stijl*

Het Hof stelt hier vast dat de betekenis:

‘(...) ontstaat uit de combinatie van beide woorden “*LADY STYLE*” of “*DAME STYLE*” of “*DAME STIJL*” een geheel dat bij de consumenten niet overeenstemt met de beschrijving van een concreet en objectief kenmerk van de betrokken waren, namelijk cosmetische, farmaceutische, geneeskrachtige, schoonheids- of verzorgingsproducten.

In de omgangstaal duidt het teken “*LADY STYLE*” of “*DAME STYLE*” of “*DAME STIJL*” noch de betrokken waren, noch een of meer kenmerken van die waren aan .

De totaalindruk die van het teken bij de consumenten uitgaat is voldoende verwijderd van de concrete beschrijving van een of meer kenmerken van de waren waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd. In de globale perceptie wordt het teken door de betrokken consumenten niet in verband gebracht met de betrokken waren.<sup>88</sup>

Het BBIE stelt cassatieberoep in, maar het merk wordt voortijdig ingetrokken.

<sup>87</sup> Conclusie AG Hof van Cassatie van België 7 september 2010, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*Aquaclean*).

<sup>88</sup> Hof Brussel 9 mei 2008, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*Lady Style*), r.o. 44 e.v..



### 3.1.5. POWERCLICK: wat hoor ik daar?

Ten aanzien van POWERCLICK, gedeponereerd voor diverse bouwmaterialen, komt het Hof tot de conclusie dat 'power' weliswaar een beschrijvende eigenschap is, maar trekt het de beschrijvendheid van 'click' in twijfel. Het geheel heeft geen zelfstandige betekenis. De gecombineerde elementen moeten in zijn geheel beschouwd worden (zie CELLTECH). In r.o. 18 stelt het Hof: 'En revanche, le terme 'click' n'informe en rien sur la nature, les caractéristiques ou la destination des produits concernés. Il s'agit dans sa signification usuelle d'un verbe ou d'un substantif en rapport avec un bruit qui peut être produit à l'occasion de mouvements ou de manipulations diverses'. Het Hof hoort een geluid, maar voegt daar ook nog aan toe dat 'la requérante s'est inspirée de cette signification pour évoquer qu'un système de fixation d'éléments de construction permet une manipulation facile comme s'il suffisait de les 'cliquer' ensemble, alors même que ce bruit ou l'acte par lequel il est produit n'est pas en jeu'.<sup>89</sup> Dus zelfs als het geluid niet te horen is, klikken de delen toch makkelijk ineen.

Nog even resumeren voordat we het spoor voorgoed bijster zijn. POWERCLICK is een merk vanwege het feit dat het Hof vaststelt dat het woord 'click' louter ziet (of beter gezegd hoort) op een geluid dat opgewekt kan worden bij het hanteren van de waren in kwestie, maar voorbij gaat aan de voor de hand liggende interpretatie van het werkwoord 'to click', in de zin van iets aan elkaar bevestigen, en dit geluid zich niet noodzakelijkerwijs laat horen bij het hanteren van de waren.

Het Hof heeft strikt genomen gelijk. Met alle woordenboeken in de hand is niet vast te stellen dat het Engelse 'to click', 'gemakkelijk aan elkaar te bevestigen' betekent. De gemiddelde (Nederlandse?) consument is wellicht aardig gewend aan producten als kliklaminaat, kliktegels en andere handzaam in elkaar vallende bouwmaterialen, maar het Brussels Hof is dat niet en dat hoeft ook niet. Dat kan bovendien ook niet aangezien deze betekenis niet in die zin is aangedragen door het BBIE. Het BBIE ziet af van cassatieberoep.

### 3.1.6. DERM'INTIM: ernstige jeuk op intieme plaatsen

Op 13 juni 2008 wijst het Hof Brussel arrest in de zaken DERM'INTIM en QUICKFILM. De eerste zaak betreft de volgende beslissing van het BBIE:

<sup>89</sup> Hof Brussel 11 juni 2008, www.boip.int (*Powerclick*).

'het teken DERM'INTIM, uitsluitend samengesteld uit het gebruikelijke voorvoegsel *derm* (voor *dermato*, samenstelling voor huidproducten) en de hoedanigheid *intim* (voor *intiem*), kan in de handel dienen tot aanduiding van de soort of hoedanigheid van de in klasse 3 en 5 opgenomen waren. Het teken mist daardoor elk onderscheidend vermogen (artikel 6 bis, lid 1, onder b. en c. van de Eenvormige Beneluxwet op de merken)'.

Het Hof begint het onderzoek naar het teken op sub b. Waarschijnlijk een redactioneel ingegeven verrassingselement aangezien het logischer zou zijn dat het Hof eerst sub c onderzoekt. Immers, als sub c dan ook sub b. Maar goed, het Hof wist de uitkomst natuurlijk al bij het redigeren van het arrest.<sup>90</sup>

Het Hof stelt vast dat het teken geen onderscheidend vermogen mist. In r.o. 13 stelt het zonder te blikken of blozen:

'Onder voorbehoud van het onderzoek van het beschrijvend karakter als bedoeld in artikel 2.11.c BVIE mist het woordteken DERM'INTIM niet elk onderscheidend vermogen voor de betrokken waren in klasse 3 en 5, nu uit niets gebleken is dat dit teken niet in staat is de consument of de uiteindelijke gebruiker te informeren met betrekking tot de herkomst van die producten'.

Pardon? Alsof het onderzoek naar sub c zou kunnen uitwijzen dat het teken beschrijvend is, maar het teken desalniettemin onderscheidend vermogen heeft? Het Hof dendert verder en besluit dat het teken:

'(...) de identiteit van oorsprong van de betrokken producten (waarborgt) ten aanzien van hun herkomst van verzoeksters onderneming. Zo begrijpt het relevante publiek niet, in het door de merkinschrijvingsaanvraag bestreken gebied, het woordteken DERM'INTIM, als in zijn geheel en in het algemeen verwijzend naar cosmetische producten. In de perceptie van het relevante publiek gaat het om een ongebruikelijke combinatie van twee bestanddelen, ook al brengt elk van beide bestanddelen, afzonderlijk genomen, gangbare en gebruikelijke woorden met een precieze inhoud in herinnering. Bovendien leidt de schrapping van de 'e' tot klanken die afwijken van die welke verkregen zou zijn indien het merk 'derme' en 'intime' had samengevoegd. *Derm'intime* is een neologisme, d.w.z. 'een nieuw uitgevonden woord'.<sup>91</sup>

<sup>90</sup> Hof Brussel 13 juni 2008, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*Derm'intim*).

<sup>91</sup> Hof Brussel 13 juni 2008, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*Derm'intim*), r.o. 13, 17, 18 en 21.

Kortom, het woordteken DERM'INTIM legt volgens het Hof geen enkel rechtstreeks en concreet verband met de waren waarvoor de inschrijving is aangevraagd. Maar kun je dan uit BIOMILD afleiden om welke waren het gaat? Een anti-jeuk zeep voor de intieme delen wellicht? Cassatieberoep werd ingesteld door het BBIE. Het arrest van het Hof van Cassatie werd op 7 oktober 2010 verwacht, maar is uitgesteld. Overeenkomstig mijn verwachting concludeert AG Henkes op 7 september 2010 tot afwijzing van het cassatieverzoek van het BBIE.<sup>92</sup>

### 3.1.7. QUICKFILM: feitelijk een ongemotiveerde hamburger

Het teken QUICKFILM werd gedeponeerd voor farmaceutische producten en een oplosbare film bevattende een actief bestanddeel voor farmaceutisch gebruik. Opnieuw stelt het Hof eerst vast dat het teken geen gebrek heeft aan onderscheidend vermogen, immers de gemiddelde consument in de Benelux '(...) n'utilise pas l'anglais comme langue courante mais il est raisonnable d'admettre qu'il en a une connaissance passive du moins pour ce qui concerne les mots courants' en derhalve 'le public pertinent ne comprend pas, dans le domaine visé par la demande d'enregistrement de la marque, le signe verbal QUICKFILM comme se référant dans son ensemble et de manière générale à des produits pharmaceutiques et/ou à un film soluble contenant un principe actif à usage pharmaceutique'. En in r.o. 22 stelt het Hof vast dat 'le signe verbal QUICKFILM ne présente aucun lien direct et concret avec les produits pour lesquels l'enregistrement est demandé'.<sup>93</sup>

Vervolgens dient het Hof na te gaan of het teken dan wellicht beschrijvend is en daarom geweigerd dient te worden. Nu doet het Hof iets interessants. Het stelt vast dat 'quick'<sup>94</sup> een beschrijvende hoedanigheid kan zijn, maar zegt niets over 'film', om vervolgens te concluderen dat het geheel niet beschrijvend is omdat het niets over de waren in kwestie zegt. Een mislukte CELL-TECH redenering aangezien het Hof geenszins motiveert waarom het geheel meer is dan de som der delen. En daarbij gemakshalve DOUBLEMINT volledig negeert. Dat 'quick' niet zo vaak in relatie met 'film' gebruikt wordt, zoals het Hof stelt, is niet vreemd voor een neologisme. Tot overmaat van ramp voegt het Hof nog toe dat 'quick' een meer gebruikelijke hoedanigheid is voor hamburgers (?) - men refereert hierbij aan het merk(!) 'quick' - en de downloadnelheid van een computer. En film wordt meestal gebruikt in de film-

<sup>92</sup> Conclusie AG Hof van Cassatie van België 7 september 2010, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*Derm'intim*).

<sup>93</sup> Hof Brussel 13 juni 2008, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*Quickfilm*).

<sup>94</sup> Zie eerder inzake het element 'quick' Hof Den Haag 13 april 2000, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*Quick mix*) en Hof Brussel 3 december 2002, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*Quick view*).

industrie en niet zo vaak in de farmaceutische industrie.<sup>95</sup> Het BBIE besluit geen cassatieberoep in te stellen. Feitelijke vaststellingen lenen zich immers niet voor cassatie.

### 3.1.8. SMARTJET: de fantasievolle perceptie van een beweging van een vloeistof die met kracht omhoog spuit

In zijn arrest van 18 maart 2010 inzake het teken SmartJet stelt het Hof vast dat het teken uit twee woorden van Engelse oorsprong bestaat die door het betrokken publiek in het Beneluxgebied begrepen kunnen worden naar hun betekenis in de Franse en Nederlandse taal.<sup>96</sup> Het teken werd gedeponereerd voor, simpel gezegd, injectiespuiten. Vervolgens stelt het Hof dat dit woord in zijn algemeenheid niet wordt gebruikt om deze waren aan te duiden. Dat is niet vreemd aangezien het Hof zeven rechtsoverwegingen daarvoor (r.o. 13) had vastgesteld dat het teken een neologisme betreft. Het Hof ziet nog wel wat in het feit dat 'Jet' de 'beweging van een vloeistof die met kracht omhoog spuit' kan aanduiden, maar ziet de injectiespuiten niet uitgerust met enige intelligentie van welke aard dan ook, en al helemaal niet slimmer (meer 'smart') dan enig willekeurige andere spuit (r.o. 21). Uit 'Smart' komt zonder verder nadenken geen kenmerk naar voren en dit zal ook in de toekomst niet zo zijn (r.o. 22), aldus besluit het Hof Brussel deze wat wonderlijke redenering.

Wonderlijk omdat het 'kan dienen' criterium er nu juist van uit gaat dat een simpele samentrekking van elementen de facto beschrijvend is zolang het tegendeel niet wordt aangetoond. Dit criterium vormt een praktisch hulpmiddel voor de merkenautoriteiten bij het kijken in de glazen bol van de taalkundige toekomst. Het Hof Brussel bedient zich hier blijkbaar van een eigen waarzegger. Het Hof houdt in r.o. 23 nog een kleine slag om de arm wanneer

95 *Id.* r.o. 31 en 32 (in de oorspronkelijke taal van het arrest): '31. Même s'il pouvait être admis que le premier mot (quick, rapide, snel) évoque une caractéristique de qualité (à savoir la rapidité), la combinaison de cette caractéristique avec le deuxième mot (film) n'évoque nullement une caractéristique des produits concernés. Le signe, pris dans son ensemble, ne décrit pas les caractéristiques des produits concernés. Il n'a pas, en relation directe et immédiate avec les produits concernés, une signification propre. Il n'évoque pas immédiatement et concrètement la dissolubilité d'un produit pharmaceutique. Il s'agit d'un signe inhabituel puisqu'il résulte des recherches par l'OBPI, d'une part, que le mot "quick" n'est jamais utilisé en association avec le mot "film" (mais plutôt en association avec une restauration rapide - les QUICK hamburgers - ou dans le domaine de la communication électronique pour indiquer, par exemple, la vitesse de téléchargement) (...) et, d'autre part, que, s'agissant de produits pharmaceutiques, il est plutôt fait mention d'un film qui dissout rapidement (a quick dissolving film) (...). 32. Il convient d'ajouter que le mot "film" n'est pas couramment utilisé pour désigner des produits pharmaceutiques et qu'il est plutôt associé aux supports vidéos ou autres produits liés à l'industrie cinématographique, ce qui est confirmé par l'extrait du Harrap's Multimédia, Anglais-Français, 2000 (...).'

96 Hof Brussel 18 maart 2010, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*SmartJet*).

het stelt: 'zelfs indien aangenomen wordt dat 'smart' voor een kenmerk van de waar beschrijvend zou zijn, toch blijft overeind dat het neologisme 'SmartJet' dat uit de aaneenschakeling van beide termen voortkomt, een fantasievolle perceptie veroorzaakt die van voldoende omvang is opdat het geheel duidelijk onderscheidend is ten opzichte van de som van de bestanddelen'. Waar deze fantasievolle perceptie uit bestaat wordt echter niet gemotiveerd.

## 3.2 Gerechtshof Den Haag

### 3.2.1. POSTKANTOOR: *pièce de résistance* van het Haagse Hof

Het Gerechtshof te Den Haag komt de eer toe een aantal zeer belangrijke arresten van het HvJEU te hebben geïnitieerd, zoals POSTKANTOOR, BIO-MILD en LIBERTEL (kleur oranje). POSTKANTOOR is verreweg het belangrijkste en meest aangehaalde arrest in het kader van sub c weigeringen. In deze zaak, waarbij het geprivatiseerde KPN graag een monopolie wenste op de aloude naam POSTKANTOOR, stelt het Haagse Hof maar liefst 16 vragen. De ene helft, meer procedureel en met betrekking tot de Benelux wetgeving, aan het Benelux-Gerechtshof<sup>97</sup> en de andere helft aan het HvJEU, ter zake van uitleg van de Richtlijn. Deze vragen hebben geleid tot het gezaghebbende arrest POSTKANTOOR van het HvJEU van 2004.<sup>98</sup> In het kort de belangrijkste vragen:

IV.a Dient het Benelux-Merkenbureau (...) rekening te houden (...) met alle hem bekende relevante feiten en omstandigheden waaronder die welke hem door de deposant zijn meegedeeld?

IX.a Vallen (...) onder sub c. van de Richtlijn (...) ook merken die zijn samengesteld 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, ook indien die samenstelling niet de (enige of meest) gebruikelijke aanduiding ter zake is? Speelt daarbij een rol of er weinig of veel concurrenten zijn die belang kunnen hebben bij de mogelijkheid om zodanige aanduidingen te bezigen?

X.a Moet bij de beoordeling van de vraag of een teken, dat bestaat uit een (nieuw) woord dat is samengesteld uit bestanddelen die ieder op zichzelf

<sup>97</sup> BenGH 29 november 2001, NJ 2002, 141 m.nt. DWFV (*Postkantoor*).

<sup>98</sup> Hof Den Haag 3 juni 1999, www.boip.int (*Postkantoor*), zie r.o. 1.2.4.

voor de waren of diensten waarvoor het depot is verricht elk onderscheidend vermogen missen, (...) ervan worden uitgegaan dat een dergelijk (nieuw) woord in beginsel onderscheidend vermogen heeft?

X.b Zo neen, moet dan worden aangenomen dat een dergelijk woord (afgezien van inburgering) in beginsel onderscheidend vermogen mist, en dat zulks slechts anders is onder bijkomende omstandigheden die ertoe leiden dat de combinatie meer is dan de som der delen? Is daarbij van belang of het teken de enige, althans een voor de hand liggende term is om de desbetreffende hoedanigheid of (combinatie van) hoedanigheden aan te duiden, dan wel of daarvoor synoniemen bestaan welke redelijkerwijs ook voor gebruik in aanmerking komen, of dat het woord een commercieel wezenlijke dan wel een meer bijkomstige hoedanigheid van de waar of dienst aanduidt?

XI. Is de enkele omstandigheid dat een beschrijvend teken mede is gedeponeerd als merk voor waren en/of diensten waarvoor het teken niet beschrijvend is, voldoende om te kunnen oordelen dat het teken daardoor onderscheidend vermogen heeft voor die waren en/of diensten(...)?

Zo neen, dient bij de beantwoording van de vraag of een dergelijk beschrijvend teken onderscheidend vermogen bezit voor zodanige waren en/of diensten, rekening te worden gehouden met de mogelijkheid dat (een deel van) het publiek dat teken, gelet op zijn beschrijvende betekenis of betekenissen, niet zal opvatten als een onderscheidingsteken voor (alle of sommige van) die waren of diensten?

XII. a Legt bij de beantwoording van voormelde vragen nog gewicht in de schaal dat, nu de Benelux-staten ervoor gekozen hebben de merkdepots aan een onderzoek door het Benelux-Merkenbureau te onderwerpen alvorens tot inschrijving over te gaan, het toetsingsbeleid van het Benelux-Merkenbureau (...) “een voorzichtig en terughoudend beleid (zal) moeten zijn, waarbij met alle belangen van het bedrijfsleven rekening wordt gehouden en waarbij het streven erop gericht zal zijn slechts de evident ontoelaatbare depots inhoudelijk te herstellen dan wel te weigeren”?

Zo ja, volgens welke normen dient te worden beoordeeld of een depot “evident ontoelaatbaar” is?

XIII.a Is het verenigbaar met het stelsel van de Richtlijn en het Verdrag van Parijs, dat een teken wordt ingeschreven voor bepaalde waren of diensten met de beperking dat de inschrijving slechts geldt voor die waren of diensten



voor zover deze een bepaalde hoedanigheid of bepaalde hoedanigheden niet bezitten?

XVI. Is bij de beantwoording van de vragen nog van invloed of een overeenkomstig teken voor gelijke waren of diensten in een andere Lid-Staat als merk is ingeschreven?’

Met POSTKANTOOR heeft het Hof Den Haag zijn visitekaartje afgegeven in Europa. Een Hof dat een dergelijk belangwekkend arrest initieert verdient een dikke pluim. Een dergelijke status en verdiend zelfvertrouwen kan er echter wel toe leiden dat een instantie minder open staat voor afwijkende visies. Waarom zou je ook, als je altijd gelijk hebt? Deposanten van geweigerde merken zijn vooralsnog kansloos bij het Haagse Hof. Is dat de achterkant van het gelijk?

### 3.2.2. *SCHILDERSCHOON: beschrijvende poëzie*

Op 7 september 2006 doet het Haagse Hof uitspraak in de zaak SCHILDERSCHOON. Dit depot werd door ALABASTINE HOLLAND B.V. verricht voor allerlei reinigings-, schoonmaak- en afbijtmiddelen met name voor verf en vernis in klasse 3. Het BBIE weigerde dit depot omdat het teken beschrijvend kan zijn voor schoonmaakmiddelen te gebruiken bij het schilderen. Het teken is samengesteld uit de werkwoordsvorm ‘schilder’ en de hoedanigheid ‘schoon’, aldus het Bureau. Deposant beroept zich onder meer op het feit dat het woord ‘schilderschoon’ niet tot gangbaar Nederlands behoort en alleen wordt aangetroffen als poëtische vondst.<sup>99</sup> Het Hof heeft geen boodschap aan de dichter Guido Gezelle, die met deze ontroerende poëtische vondst de schoonheid van stervende bladeren beschrijft. Het oordeelt, net als het BBIE, dat het teken is samengesteld uit de stam van het werkwoord schilderen, een ander woord voor verven, en het bestanddeel ‘schoon’ in zin van helder of proper. Vervolgens wordt vastgesteld dat de samentrekking op een niet-verrassende wijze is samengesteld en wordt het teken vergeleken met uitdrukkingen als ‘veegschoon’, ‘schrobvast’, ‘bouwrijp’ en ‘rijklaar’ (r.o. 6 en 7). Dat de uitdrukking in zijn geheel in de praktijk niet als zodanig gebruikt wordt, doet niet ter zake, het kan immers dienen tot aanduiding van. De epiloog van het Hof bestaat uit een verwijzing naar het belang tot vrijhouding voor andere

---

<sup>99</sup> “*Schilderschoon, zoo zijn de verven  
van de blâren, die aan 't sterven,  
's najaars, op de boomen staan,  
schouwt de lieve zonne ze aan*”,  
strofe uit het gedicht ‘Najaarsverwen’ van Guido Gezelle.



(toekomstige) marktdeelnemers.<sup>100</sup> Een lijnrechte en zakelijke toepassing van de geldende jurisprudentie waar geen stervend blad tussen te krijgen is.

### 3.2.3. *LE VIN EN DIRECT: rechtstreeks betrokken op de waren en diensten*

In LE VIN EN DIRECT gaat het om een teken dat werd gedeponereerd voor wijnen, de verkoop van wijnen en het transport en de opslag van wijnen. De deposant stelt dat het Bureau de weigering onvoldoende heeft gemotiveerd, dat het teken wel degelijk onderscheidend vermogen heeft en dat het door inburgering (nog groter) onderscheidend vermogen heeft verkregen. Het Hof fileert het gedeponereerde teken vakkundig en constateert in r.o. 8 dat samen-trekking van 'le vin' (Frans voor (de) wijn) en 'en direct' (Frans voor rechtstreeks) opgevat kan worden als 'rechtstreeks te betrekken wijn'.<sup>101</sup> Het BBIE heeft overtuigend aangetoond, met aan het internet ontleende voorbeelden, dat 'en direct' zeer gangbaar is om direct te betrekken waren en diensten aan te duiden, ook in de wijnbranche. Het Hof concludeert dan ook dat het teken kan dienen om de soort, bestemming, hoedanigheid en/of andere kenmerken van de waren en diensten in kwestie aan te duiden. Er is geen sprake van een semantische of syntactische bijzonderheid, zodat het teken de som van de bestanddelen niet ontstijgt. De oudere, inmiddels vervallen, registratie van deposant van een gelijkkluidend teken, werd in 1995 gedeponereerd en werd destijds niet getoetst op absolute gronden. Inburgering kon ook in tweede instantie niet worden aangetoond.<sup>102</sup>

### 3.2.4. *123VIDEO: zonder vijven en zessen snel gezien*

123VIDEO werd op 27 april 2007 gedeponereerd voor een veelheid aan diensten in de klassen 35, 38, 41 en 42 onder meer met betrekking tot reclame en tele-shopping, telecommunicatie en het verlenen van toegang tot multimediacontent, uitgeverij en publiceren van digitale video, audio en multimedia en het ter beschikking stellen van software en onderhouden van websites. Het BBIE weigert het teken kort gezegd omdat alle diensten betrekking kunnen hebben op het op (zeer) snelle wijze bestellen, kopen en/of downloaden van video's. De vragen in dit arrest zijn dan ook of 123 gezien kan worden als gangbare hoedanigheid in de betekenis van (zeer) snel en of het teken als samentrekking iets extra's heeft. Hof Den Haag wijdt exact één rechtsoverweging aan de beoordeling van het teken:

<sup>100</sup> Hof Den Haag 7 september 2006, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*Schilderschoon*).

<sup>101</sup> Hof Den Haag 9 november 2006, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*Le vin en direct*).

<sup>102</sup> Hof Den Haag 10 mei 2007, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*Le vin en direct*).



'Het teken 123VIDEO bestaat uit de aanduidingen 123 en VIDEO. De aanduiding VIDEO is beschrijvend voor dienstverlening op het gebied van video(vertoning). Een-twee-drie is een tot het normale taalgebruik behorende aanduiding van snel of meteen. 123 zal door voormelde gemiddelde consument worden opgevat als een synoniem van de aanduiding een-twee-drie en wordt, zoals blijkt uit de door het Bureau aangehaalde voorbeelden, ook veelvuldig aldus gebruikt. Snel is een algemeen (gewenst) kenmerk van dienstverlening, in het bijzonder van dienstverlening via het Internet. De combinatie 123VIDEO verschilt niet merkbaar van de som van de bestanddelen 123 en VIDEO. Er is geen sprake van een taalkundige vondst of een ongebruikelijke wending. Dat geldt voor de auditieve indruk die door het teken wordt gewekt, maar, mede gelet op de vele door het Bureau gegeven voorbeelden van – onder meer in de branche waarin Webdetail actief is – gebruikte combinaties van 123 en een zelfstandig naamwoord (zoals 123-movie(s), 123moviedownload, 123movietrailers, 123film, 123adultvideo, 123-video), ook voor de visuele indruk. Naar het oordeel van het hof zal het publiek het teken 123VIDEO begrijpen als een beschrijving van snelle dienstverlening met betrekking tot video's. Het teken is derhalve uitsluitend beschrijvend voor de diensten met betrekking tot video's, voor welke diensten het teken is gedeponeerd. Het mist aldus voor die diensten elk onderscheidend vermogen in de zin van artikel 2.11, lid 1, sub b en c BVIE.'<sup>103</sup>

Een-twee-drie is overigens opgenomen in de Nederlandse Van Dale in de betekenis van snel, meteen.

### 3.2.5. FACTORS FOR LIFE : bloedstollend voor het leven

Het arrest FACTORS FOR LIFE wordt gewezen op 26 mei 2009. Dit is een uitermate leerzaam en spannend arrest omdat het Haagse Hof zeer uitgebreid in gaat op de inhoud van de grote gereedschapskist waarmee het zijn werk doet. De zaak draait om de weigering van het teken FACTORS FOR LIFE dat werd gedeponeerd voor farmaceutische preparaten, bloedproducten, bloedstollingsmiddelen en bloedproteïnen voor medisch(-therapeutisch) gebruik. Het BBIE weigert het teken (vrij vertaald uit het Engels: factoren voor het leven) in te schrijven. Het roept hierbij sub b en sub c in: een aanprijzende zin en een beschrijvend teken dat kan dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid of bestemming van de waren. Rechtsoverwegingen 3. en 4. worden hieronder integraal weergegeven omdat zelfs de weglating van één woord de essentie van het betoog van het Hof zou aantasten:

<sup>103</sup> Hof Den Haag 3 maart 2009, [www.boip.int](http://www.boip.int) (123video), r.o. 7.

'3. Het Bureau heeft het merk geweigerd op de gronden dat het elk onderscheidend vermogen mist (artikel 2.11, lid 1 sub b BVIE, de 'b-grond') en dat het beschrijvend is (artikel 2.11 lid 1, sub c BVIE, de 'c-grond'). Wanneer een merk beschrijvend is voor bepaalde waren of diensten mist het daardoor noodzakelijkerwijs elk onderscheidend vermogen voor deze waren of diensten, maar een merk kan elk onderscheidend vermogen voor waren of diensten ook missen om andere redenen dan dat het eventueel een beschrijvend karakter heeft (zie punt 86 van het hierna te noemen 'Postkantoor'-arrest). Het hof zal daarom eerst onderzoeken of FACTORS FOR LIFE beschrijvend is voor de waren waarvoor het is aangevraagd.

4. Het HvJEU heeft de c-grond in een reeks arresten nader uitgelegd, met name in zijn arresten van:

- 4 mei 1999, zaken C-108/07 en C-109/07 'Chiemsee' (NJ 2000, 269);
- 23 oktober 2003, zaak C-191/01 'Doublemint' (IER 2004, 12);
- 12 februari 2004, zaak C-363/99 'Postkantoor' (NJ 2006, 531);
- 12 februari 2004, zaak C-265/00 'Biomild' (NJ 2006, 528);
- 9 maart 2006, zaak C-421/04 'Matratzen' (IER 2006, 56);
- 19 april 2007, zaak C-273/05 'Celltech' (IER 2007, 60).

Uit deze rechtspraak blijkt het volgende, toegespitst op het zich hier voordoende geval dat inschrijving wordt gevraagd van een benaming/woordcombinatie voor (alleen) waren (en niet ook diensten).

- i. Met de c-grond wordt een doel van algemeen belang nagestreefd volgens hetwelk beschrijvende benamingen door eenieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt ('Postkantoor' punt 54).
- ii. Dit algemeen belang impliceert immers dat alle benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van de waren waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, voor alle ondernemingen vrij beschikbaar blijven ('Postkantoor' punt 55).
- iii. Artikel 3 lid 1 sub c van de Richtlijn vereist niet dat de benaming waarvoor inschrijving is gevraagd, de enig mogelijke manier van aanduiding van de kenmerken van de waar kan zijn ('Postkantoor' punt 57); het is irrelevant of er al dan niet synoniemen bestaan waarmee dezelfde kenmerken van de in de inschrijvingsaanvraag genoemde waren kunnen worden aangeduid ('Biomild' punt 42).
- iv. Het is evenmin relevant dat de kenmerken van de waren die kunnen worden beschreven, commercieel essentieel dan wel bijkomstig zijn ('Postkantoor' punt 102).
- v. Het is niet noodzakelijk dat de benaming op het moment van de inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk wordt gebruikt voor de beschrijving van waren als die waarvoor de aanvraag is ingediend, of van de kenmerken

van deze waren; voor toepasselijkheid van de c-grond is voldoende dat die benaming daartoe kan dienen. De inschrijving van een woord als merk moet op de c-grond worden geweigerd, indien het in minstens een van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren aanduidt ('Postkantoor' punt 97).

- vi. Beoordeeld moet dus worden of het merk waarvan inschrijving wordt aangevraagd, in de opvatting van de 'betrokken kringen' thans kenmerken van de betrokken waren beschrijft, dan wel dit in de toekomst redelijkerwijs te verwachten is ('Postkantoor' punt 56).
  - vii. Onder de 'betrokken kringen' zijn te verstaan de handel en de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument (hierna kortweg: de gemiddelde consument) van de desbetreffende categorie van waren ('Chiemsee' punt 29; 'Matratzen' punt 24).
  - viii. Onderzocht moet worden of de omstreden benaming door andere marktdeelnemers kon worden gebruikt om een kenmerk van hun waren aan te duiden ('Doublemint' punt 35).
  - ix. Een woordcombinatie, bestaande uit een woord waarvan elk bestanddeel beschrijvend is, is zelf ook beschrijvend, tenzij er een merkbaar verschil bestaat tussen de woordcombinatie en de loutere som van de bestanddelen waaruit het is samengesteld ('Postkantoor' punt 100; 'Biomild' punt 41). Het louter naast elkaar plaatsen van beschrijvende bestanddelen zonder daarin een ongebruikelijke wending, met name van syntactische of semantische aard, aan te brengen kan slechts een merk opleveren dat onder de c-grond valt ('Postkantoor' punt 98; 'Biomild' punt 39).
  - x. Met betrekking tot een merk dat bestaat uit woorden, kan een eventueel beschrijvend karakter weliswaar ten dele worden onderzocht voor elk van de bestanddelen afzonderlijk, doch het moet hoe dan ook afhangen van een onderzoek van het daardoor gevormde geheel ('Celltech', punt 79).
- Aangenomen moet worden dat een benaming die thans in de opvatting van de betrokken kringen de kenmerken van de waar niet beschrijft en waarvan ook redelijkerwijs niet te verwachten is dat dit in de toekomst wel het geval zal zijn (regel vi), niet kan dienen ter aanduiding van die waar of de kenmerken daarvan in de zin van de regels ii, v en viii.<sup>104</sup>

Dat laat aan duidelijkheid niets te wensen over.

Het Hof past de criteria vervolgens toe nadat het in r.o. 7 heeft vastgesteld dat het relevante publiek niet alleen medisch specialisten betreft, maar dat ook

<sup>104</sup> Hof Den Haag 26 mei 2009, [www.boip.int](http://www.boip.int) (Factors for life).

de patiënten hiertoe behoren, net als fabrikanten van en handelaren in medicijnen (r.o. 7). Allereerst wordt vastgesteld dat ‘factors’ een beschrijvende aanduiding is voor bloedstollingsmiddelen, aangezien een bloedstollingsfactor een eiwit is dat noodzakelijk is voor de bloedstolling. In de betrokken kring zal het woord ‘factors’ dan ook aldus worden opgevat. Voor de aanduiding ‘for life’ geldt dat vrijwel iedere inwoner van de Benelux weet dat dit ‘voor het leven’ betekent. In combinatie zal dit worden opgevat als ‘ten behoeve van het leven/om in leven te blijven/om te (doen) overleven’.

Het feit dat het teken tweeledig kan worden opgevat, namelijk ook als iets wat levenslang zal moeten worden gebruikt, zal, hoe cynisch ook, gewoon worden onderkend door hemofiliepatiënten en geeft het teken daardoor geen verrassende wending of dubbele bodem. Het teken is daardoor dubbel beschrijvend, een sub c in optima forma (en dus ook sub b) en een stevige piketpaal van het Hof Den Haag.

### 3.2.6. *MULTIMATE: door de neus geboren*

Als afsluiting van deze reeks beslissingen van het Gerechtshof Den Haag het arrest MULTIMATE. Dit arrest is interessant omdat het zeer kort door de bocht is. Je hoort het Hof bijna denken ‘we hebben dit vorige maand al uitgebreid gedaan, nu even niet meer’. Het overgrote deel van het arrest beslaat de uitgebreide waren- en dienstenlijst die bij het depot hoort. Het betreft een depot voor een bouwmarkt met alle mogelijke waren- en dienstenklassen die daarop van toepassing zouden kunnen zijn. Multi is gangbaar en onbetwist tussen partijen. Het gaat in dit geval om het element ‘mate’, dat volgens deponant ‘partner’ of ‘vriendje’ betekent, maar volgens het BBIE en het Hof gangbaar is geworden in de betekenis van ‘hulpmiddel’. Het teken MULTIMATE zal worden opgevat door de consument als een aanduiding voor (een assortiment van) hulpmiddelen en andere producten, al dan niet op het gebied van de bouwmarkt, en in verband daarmee te verlenen diensten.<sup>105</sup> Het Hof merkt nog wel een alliteratie van delen van de woordcombinatie op, maar ook die biedt geen soelaas voor deponant. Tot zoverre wat het Hof wel doet.

Maar wat doet het Hof niet? Het Hof zegt bijvoorbeeld niets over de samenrekking met het element ‘multi’, anders dan dat het onvoldoende allitereert. De CELLTECH overweging blijft achterwege en daarmee is het arrest onvoldoende gemotiveerd. Het feit dat het element ‘mate’ gangbaar is (geworden), is wat dun gemotiveerd en wordt met een verbazingwekkend gemak geëxtra-

<sup>105</sup> Hof Den Haag 30 juni 2009, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*Multimate*).



poleerd naar de doe-het-zelf/bouwmarktbranche. Het lijkt er bijna op dat het Hof zich hier omgekeerd evenredig verslikt in de Brusselse hamburger.<sup>106</sup> Met dank aan de Workmate van Black & Decker?

Ook laat het Hof na om, gezien de grote lijst van uiteenlopende waren en diensten, zich af te vragen of het teken wellicht toch niet beschrijvend is voor een aantal van die waren en diensten. Zodat de sub b vraag alsnog beantwoord dient te worden. Hoezo is MULTIMATE beschrijvend voor een reclamebureau, een frituurpan, diensten van landmeters of het ontwerpen van woningen? Er is weliswaar vastgesteld dat de merkenautoriteiten per categorie van waren of diensten mogen weigeren,<sup>107</sup> aangezien de werklust anders onnoemelijk verveelvoudigd zou worden, maar het Hof zou er goed aan doen zich rekenschap te geven van dit door procesefficiency ingegeven nadeel voor deposanten.

### 3.3. *Conclusie: juridische hoogmoed en semantische precisie*

Welke conclusies kunnen er worden getrokken uit het voorgaande overzicht van jurisprudentie van het Hof Den Haag en het Hof Brussel? Dat het Hof Den Haag de jurisprudentie keurig toepast en het Hof Brussel dat blijkbaar niet begrijpt? Dat moet genuanceerder liggen en dat ligt het ook. En daaruit kunnen waardevolle conclusies worden getrokken. Daarbij spelen meer factoren een rol dan een strikt juridische interpretatie van wet en jurisprudentie. Het zou iets te ver voeren om hier de gehele geschiedenis van de noordelijke en de zuidelijke Nederlanden bij te betrekken, maar zonder die achtergrond kun je alleen maar tot de simplistische conclusie komen dat óf het Hof Den Haag leidt aan zelfoverschatting en kokervisie óf dat het Brusselse Hof last heeft van een chronische burn-out. Vastgesteld kan worden dat er een verschil in opvatting bestaat over de beschrijvendheid van samengestelde woordmerken. Dit lijkt met name het geval wanneer er sprake is van het gebruik van andere talen dan Frans of Nederlands. Het gaat dan vooral, maar zeker niet uitsluitend, om het gebruik van Engelse begrippen. Hierin zou een mogelijke verklaring kunnen schuilen voor de, op het eerste gezicht, verrassende (want afwijkende) reeks arresten van het Hof Brussel. Een uitermate interessante invalshoek voor een rechtssociologische studie waarbij ook lagere rechtspraak in Nederland, Vlaanderen en Wallonië zou moeten worden geanalyseerd. Het zal in

<sup>106</sup> Zie Hof Brussel 13 juni 2008, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*Quickfilm*), r.o. 3.1.7.

<sup>107</sup> HvJEU 15 februari 2007, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*The Kitchen Company*) en BenGH 15 december 2003, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*Langs Vlaamse wegen*).



elk geval niet moeilijk zijn om te constateren dat het gebruik van Engels in Franstalige gebieden minder gebruikelijk is dan in Nederlandstalige gebieden. Het is niet voor niets dat Franstaligen hun eigen woorden hebben gecreëerd voor bijvoorbeeld software (logiciel) en computers (ordinateurs).

Een tweede verklaring, welke ook gelegen is op het semantische vlak, dringt zich in dit kader onmiddellijk op. Die van het Belgisch taalpurisme. Onwillekeurig denk je dan aan het feit dat het televisiespelletje 10 voor Taal, een taalquiz waarbij teams uit Nederland en Vlaanderen elkaar bestrijden, meestal wordt gewonnen door de Vlamingen. In de literatuur zijn voldoende aanwijzingen te vinden ter ondersteuning van deze mogelijke verklaring voor de afwijkende rechtspraak in Brussel.

In de Belgische en met name Franstalige literatuur wordt op zeer gedetailleerde wijze met semantische kwesties omgegaan, aanzienlijk meer dan in de Nederlandse literatuur met betrekking tot merken en toetsing op absolute weigeringsgronden. Braun en Cornu citeren in het gezaghebbende handboek 'Précis des Marques' een onderzoek van Cazenave 'Recherches sur la terminologie exprimant la distinctivité des marques'. Met Cazenave stellen Braun en Cornu vast dat de adjectieven 'noodzakelijk', 'generiek', en 'beschrijvend' zich op een ander semantisch niveau bewegen dan de adjectieven 'banaal', 'gebruikelijk' en 'gangbaar'. Het verwisselen van die semantische niveaus leidt tot onjuiste conclusies ten aanzien van het onderscheidend vermogen en het beschrijvend karakter van merken. 'Dat voertuig daar, is dat een auto of zwart?', zo verduidelijken Braun c.s. hun standpunt.<sup>108</sup> Ook stellen zij onomwonden vast dat er merkenrechtelijk gezien een groot verschil is tussen de tradities in Nederland en in België, waarbij de Belgische traditie meer overeenkomsten vertoont met de Franse dan met die van de noorderburen.<sup>109</sup> Zo stellen zij bijvoorbeeld dat het er bij beschrijvende merken niet om gaat dat een aanduiding appelleert aan, of lijkt te kunnen duiden op, een hoedanigheid of herkomst. Nee, het teken moet daadwerkelijk de aard of bestemming aanduiden 'd'une façon vraie, précise, usuelle'.<sup>110</sup> 'Précis des Marques', inderdaad, semantisch zeer precies.<sup>111</sup>

<sup>108</sup> Braun, 129.

<sup>109</sup> *Id.*, o.m. 91 e.v. inzake kleurmerken.

<sup>110</sup> *Id.*, 131.

<sup>111</sup> Een schoolvoorbeeld van (de werking van) de twee voornoemde factoren is het (m.i. zeer correcte) arrest Hof Brussel 14 september 2010, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*Hiprotec*).

Aan de andere kant van het spectrum bevindt zich het Hof Den Haag. Dit is een gerechtshof dat een reputatie heeft hoog te houden. Als je de verwekker bent van prachtige kinderen als POSTKANTOOR, BIOMILD en LIBERTEL (kleur oranje)<sup>112</sup> dan heb je ook wel iets om trots op te zijn. Zelfvertrouwen is een prachtige eigenschap, maar kent ook zo zijn eigen valkuilen. Waarom zou je dingen anders doen als keer op keer wordt bevestigd door het opperwezen (HvJEU) dat je het bij het juiste eind hebt? Het is dan uiterst verleidelijk om te concluderen dat het Hof Den Haag het altijd bij het juiste eind heeft, omdat zij het altijd bij het juiste eind heeft. En het Hof Brussel er dan per definitie wel naast moet zitten. Gelukkig is het kleurenspectrum vol nuances en is het niet altijd oranje boven.

Voor het in aanmerking komend publiek in de hoedanigheid van consument, deposant of concurrent blijft het hoe dan ook van belang dat het recht kenbaar en duidelijk is. Een korte blik op [www.darts-ip](http://www.darts-ip) leert dat in België in 65% van de zaken die beschrijvende tekens betreffen, wordt geoordeeld dat het teken een merk kan zijn en dus niet beschrijvend wordt geacht. In Nederland ligt dit percentage precies omgekeerd. In slechts 35 % van de gevallen oordeelt de rechter dat het teken niet beschrijvend is. Zoals eerder gememoreerd is de score van het BBIE bij het Hof Den Haag nog altijd bijna 100%. Deposanten die geconfronteerd worden met een weigering op absolute gronden, maken dus (veel) meer kans om bij het Hof Brussel in het gelijk gesteld te worden dan bij het Hof Den Haag. In de wandelgangen van het Benelux merkenrecht spreekt men al van de Brusselse route. In een recente zaak voor het Brusselse Hof is dan ook de vraag gesteld of een Nederlandse deposant of deposant die via een Nederlandse gemachtigde indient, in beroep kan gaan bij het Hof te Brussel. In dit geval was het merk in depotfase overgedragen aan een Belgische dochtermaatschappij van de Nederlandse deposant. Het wachten is op het eindoordeel van het Hof. Verondersteld wordt door het BBIE dat dit niet mogelijk is, maar waarom eigenlijk niet? Hoe verhoudt zich deze stelregel in Benelux verband waar toch sprake is van één ongedeeld territorium waar het merkenrecht betreft? Op 20 mei 2010 stelde de AG in zijn conclusie, tot (voorlopige) grote opluchting van het BBIE, dat het Hof Brussel in dat geval geen rechtsmacht heeft.<sup>113</sup>

<sup>112</sup> Hof Den Haag 4 juni 1998, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*Libertel - kleur oranje*) en daaropvolgende cassatie bij de Hoge Raad HR 23 februari 2001, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*Libertel - kleur oranje*) waarbij bij prejudiciële vragen werden gesteld aan het HvJEU met als eindresultaat het arrest van 6 mei 2003, IER 2003, 50 m.nt. ChG (*Libertel - kleur oranje*).

<sup>113</sup> Conclusie AG Hof Brussel 20 mei 2010, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*A la carte*).

Al vrij snel na de litigieuze Brusselse uitspraken werd besloten dat er met het oog op de rechtszekerheid in Benelux merkenland één instantie komt die de beroepszaken gaat behandelen: het (reeds bestaande) Benelux-Gerechtshof.<sup>114</sup> Dit moet voorkomen dat deponenten en gemachtigden worden geconfronteerd met een onduidelijke en verwarrende lijn in de rechtspraak ten aanzien van het onderscheidend vermogen van Benelux merken en als gevolg daarvan worden uitgenodigd tot forumseeking.

Mijn verwachting is dat de lijn van het Benelux-Gerechtshof een striktere zal zijn. Wellicht niet zo onwrikbaar als het Hof Den Haag, maar toch zeker niet zo radicaal anders als die van het Hof Brussel gedurende de afgelopen twee jaar. Het is buitengewoon interessant om te zien op welk spoor het BenGH zal uitkomen. Het instellen van één beroepsinstantie voor de gehele Benelux bij het invoeren van de weigeringsbevoegdheid van het BBIE in 1996 zou meer dan logisch zijn geweest. Al doende leert men. Die beroepsinstantie zal tegelijkertijd een evenwicht moeten vinden in zijn hoedanigheden van ‘bouche de la Loi’ en ‘bouche des trois Pays’. Vol zelfvertrouwen en met de grootst mogelijke (semantische) precisie. Dat laat onverlet dat iedereen wel eens last heeft van cognitieve dissonantie, of die nou veroorzaakt wordt door een hamburger of een handige klaptafel voor bij het klussen.

Tot zover de stand van zaken in de Benelux. In het volgende hoofdstuk zal een vergelijking gemaakt worden tussen de toetsingspraktijk van het BBIE en die van het BHIM. Een relevante vergelijking aangezien het hier twee meertalige merkenrechtelijke territoria betreft die ressorteren onder vigeur van dezelfde Richtlijn.

<sup>114</sup> Zie o.m. het Antwoord van het Comité van Ministers op de aanbeveling tot herziening van het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof, *Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad*, 20 november 2008, doc. 733/2.



## 4. Schijnt de zon harder in Alicante? Een vergelijking tussen de toetsingspraktijk van het BBIE en het BHIM

Forumseeking is geen optie bij het aanvragen van een Gemeenschapsmerk in Alicante bij het BHIM. Tegen een weigering op absolute gronden kan bezwaar worden gemaakt bij de interne Beroepskamer, de BOA. De daaropvolgende rechtsgang is die naar het HvJEU, waar de zaken in eerste instantie door het Gerecht worden behandeld.

Toch kan de eigenaardige situatie zich voordoen dat een teken geweigerd wordt door het BBIE, maar via de omweg van het Gemeenschapsmerk alsnog geldigheid verkrijgt voor het Benelux territorium. Het BHIM toetst namelijk zelf alle aanvragen voor Gemeenschapsmerken en onderzoekt zelf of een teken in één van de talen van de Europese Unielanden beschrijvend is. Zo werd het teken BOERENGOLF gedeponereerd voor onder meer diensten in klasse 41, waaronder sport en ontspanning. Het BBIE had dit teken geweigerd vanwege het beschrijvende karakter. Het teken werd door een concurrent gedeponereerd als Gemeenschapsmerk en niet geweigerd.<sup>115</sup> Uiteindelijk moest de rechter in Nederland eraan te pas komen om uit te maken of er sprake was van inbreuk op het ingeschreven Gemeenschapsmerk.<sup>116</sup> Is dit nou zo'n drama? Ja en nee. Uiteindelijk kan een rechter in een geschil tussen partijen alsnog corrigerend optreden en een teken nietig verklaren als merk. Anderzijds dient de toetsing vooraf door de merkenautoriteit juist de bevordering van rechtszekerheid en het minimaliseren van zogenaamde transactiekosten.

Na de uitgebreide analyse van de inhoud van een aantal beroepen inzake weigering van beschrijvende merken is het tijd om te zien over welke aantallen we het in dit geval hebben. Hoe verhoudt het aantal weigeringen zich tot het totaal aantal depots? Is er een verschil tussen de percentages bij het BBIE en het BHIM? Een significant verschil zou er op kunnen duiden dat de toetsingscriteria, ondanks de Europees geldende jurisprudentie, anders worden toegepast door instanties die beide met dezelfde vragen worden geconfronteerd. Hoe vaak wordt er bezwaar gemaakt tegen een beslissing tot weigering? En hoe vaak wordt er beroep ingesteld? In hoeveel gevallen wordt een aanvankelijk geweigerd merk alsnog ingeschreven? Bij welke beroepsinstantie is die kans het grootst? Buitengewoon interessante vragen voor alle gebruikers

<sup>115</sup> Zie ook Hof Brussel 24 juni 2003, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*National car rental*).

<sup>116</sup> V.zr. Rechtbank Den Haag 29 april 2008, [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl) (*Boerengolf*).

van het systeem van merkregistratie: individuele deposanten, gemachtigden, advocaten en de merkenautoriteiten zelf. Bij een dergelijke inventarisatie van statistische gegevens dient zorgvuldig te worden nagegaan wat de statistieken precies tonen maar vooral ook wat niet. Daarbij is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Bij de gegevens zullen dan ook de nodige kanttekeningen worden geplaatst en slechts voorzichtige conclusies worden getrokken, mede op grond van een aantal aannames gebaseerd op 13 jaar praktijkervaring als onderzoeker registratie merken bij het BBIE.

Zoals eerder opgemerkt betreft het merendeel van de weigeringen op absolute gronden weigeringen op basis van sub c. Dat daar ook altijd sub b onder valt mag inmiddels duidelijk zijn. Braun c.s. citeren in 'Précis des Marques' een Frans onderzoek waaruit blijkt dat ruim zestig procent van de weigeringen beschrijvende merken betreft.<sup>117</sup> Dit lijkt zeker geen overtrokken aantal. Voor de Benelux is dit niet exact na te gaan omdat de database niet voldoende is uitgesplitst naar de diverse gronden voor weigering. De gronden sub b, c en d worden als één categorie opgevoerd bij de publicatie van de definitieve weigeringen. Toch kan, zonder al te veel fantasie worden bedacht dat het overgrote deel van de beslissingen in die rubriek betrekking heeft op beschrijvende tekens. Zelfs een teken dat wordt geweigerd onder sub d, omdat het gebruikelijk is geworden als aanduiding, zal daarmee in vrijwel alle gevallen ook meteen beschrijvend zijn geworden voor de waren en diensten in kwestie. Gielen<sup>118</sup> verwijst in dit verband naar het HvJEU arrest BRAVO<sup>119</sup> en noemt als voorbeelden Tae Bo<sup>120</sup> voor een bewegingssport en het woord Outlet voor een restwinkel.<sup>121</sup> Ook Chien Pu Wan kan in dit kader worden genoemd.<sup>122</sup> Juist met dergelijke ragegevoelige fenomenen doet zich de vrijwel onmiddellijke verwording tot soortnaam voor. De weigeringsgrond van sub c zal dan ook worden meegenomen in de beslissing tot weigering.<sup>123</sup> In totaaloverzichten van weigeringspercentages ten opzichte van het totale aantal depots, splitst het BBIE de cijfers dus niet uit naar weigeringsgrond.

<sup>117</sup> Braun, 138.

<sup>118</sup> Ch. Gielen (red.), *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Deventer 2007, 230.

<sup>119</sup> HvJEU 4 oktober 2001, *IER* 2001, 301 (*Bravo*).

<sup>120</sup> Hof Den Bosch 25 september 2000, *IER* 2001, 4 (Blank/Lens; *Tae Bo*).

<sup>121</sup> V.zr. Rb. Haarlem 24 oktober 2005, *BIE* 2006, 48 (*Woonoutlet Alkmaar; Woonoutlet*).

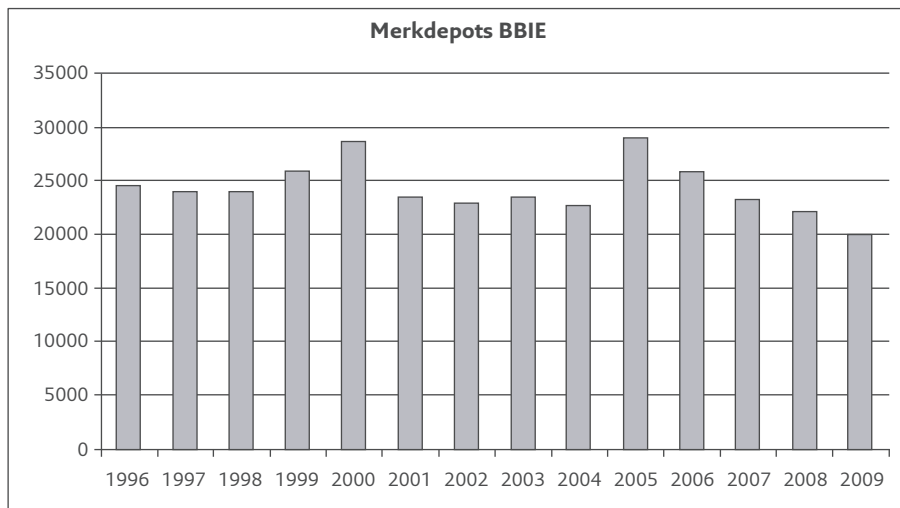
<sup>122</sup> HR 30 maart 2001, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*Chien pu wan*) en Hof Den Haag 18 september 1997, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*Chien pu wan*).

<sup>123</sup> Zie in dit verband ook de richtlijnen BBIE.

Het percentage sub c weigeringen ligt bij het BHIM op ongeveer zeventig procent. De database van het BHIM is zeer gedetailleerd. De databank en daaruit op te maken statistieken tonen echter alleen de (gepubliceerde) definitieve weigeringen. Cijfers over het aantal voorlopige weigeringen worden niet bekend gemaakt.

Allereerst zullen alle relevante data van het BBIE de revue passeren, daarna die van het BHIM. Vervolgens zal waar mogelijk een vergelijking tussen die verschillende data gemaakt worden. Voor zover hieruit conclusies zijn te trekken, zullen deze worden getrokken en zullen er verklaringen worden gezocht voor deze verschillen. Voor de data in dit hoofdstuk werd gebruik gemaakt van gegevens van [www.boip.int](http://www.boip.int), [oami.europa.eu](http://oami.europa.eu) en [www.darts.ip](http://www.darts.ip) en de welwillende medewerking van dr. Nathan Wajzman, director Quality Management Department van het BHIM.

#### 4.1. Statistieken BBIE



Tabel 1.1. Benelux merklepots van 1996 tot en met 2009 (bron: BBIE).



Het BBIE ontvangt jaarlijks rond de 24.000 merkaanvragen (zie tabel 1.1). Het aantal voorlopige weigeringen ten opzichte van het totaal aantal depots ligt in de praktijk van het BBIE vrijwel constant om en nabij de tien procent (zie tabel 1.2). Het aantal definitieve weigeringen schommelt rond de acht procent. De

lage percentages definitieve weigeringen van vóór september 2006 hebben te maken met de in werking treding van het BVIE en het bijbehorende Uitvoeringsreglement. Daarin werd de verplichting tot expliciete handhaving, middels een verzoek tot inschrijving van het depot, afgeschaft. Voordien werden de geweigerde depots grotendeels op die grond ingetrokken en werd de definitieve weigering dus nooit gepubliceerd. De cijfers van na 2006 tonen een realistisch beeld van het aantal definitief geweigerde merken door het BBIE.

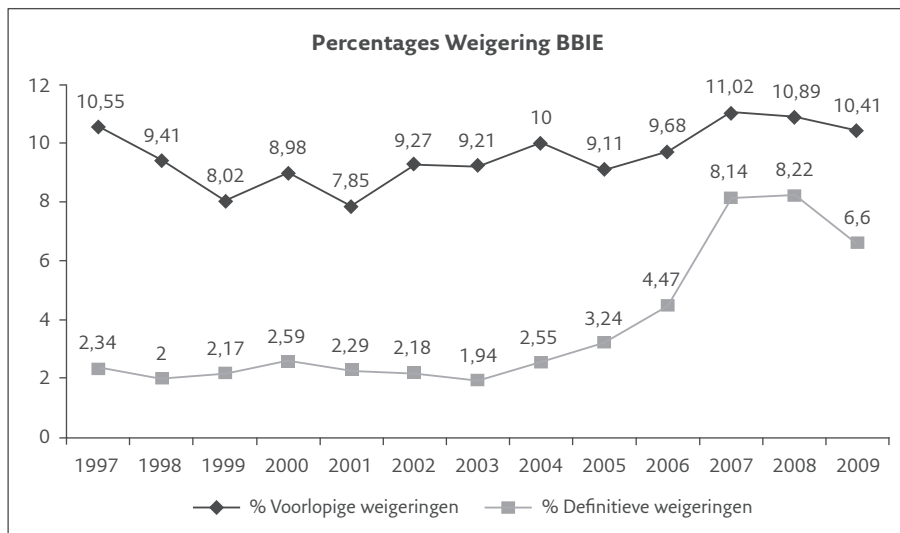
Het verschil van ongeveer twee procent tussen voorlopige en definitieve weigeringen in 2007 en 2008 wordt met name veroorzaakt door intrekking van het dossier of door herziening van de beslissing. Een precisering van de aantallen voor 2009 kan een en ander nog inzichtelijker maken. In 2009 werden er 20.049 Benelux depots verricht. Daarvan werden er 2.088 voorlopig geweigerd. Het percentage weigeringen komt daarmee op 10,4 procent. Uiteindelijk werden 1.324 depots definitief geweigerd. Een percentage van 6,6 procent. Het verschil tussen de beide percentages wordt als volgt verklaard:

- 1,6% van de voorlopig geweigerde depots werd ingetrokken op verzoek van gemachtigde of deposant (326);
- 1,3% van de voorlopige weigeringen werd, al dan niet na reactie van deposant of gemachtigde, herzien door het BBIE (273);
- 0,2% werd ambtshalve ingetrokken vanwege overige vormvereisten (28);
- 0,7% betreft nog lopende bezwaartermijnen (137).

Verwacht mag worden dat het percentage definitieve weigeringen op absolute gronden voor 2010 tussen de 7% en 8% zal uitkomen.

Het percentage voorlopige weigeringen over 2010 laat vooralsnog een daling zien en zal vermoedelijk uitkomen tussen de 8 en 9 procent. Dat betekent dus dat ongeveer één op de tien deposanten geconfronteerd wordt met een voorlopige weigering. 1 op de 15 deposanten kreeg in 2009 een definitieve weigering op de deurmat. Bij depots ingediend door deposanten zonder gemachtigde lag het percentage definitieve weigeringen in 2009 op meer dan 12%. Voor depots ingediend door gemachtigden lag dit aantal op 3%. Dat is geen verrassende constatering. Voor een startende eenmanszaak in de Benelux is de toegang naar het BBIE laagdrempelig. Lage taksen (240 euro voor 10 jaar) en de mogelijkheid van direct online deponeren kunnen de indruk wekken van een eenvoudige administratieve procedure. Het merkenrecht en de ratio achter de toetsing op absolute weigeringsgronden zijn weliswaar niet zo ingewikkeld, maar je moet er wel even de tijd voor nemen om het te begrijpen. En dan nog geldt voor degenen die het denken te begrijpen, dat ook zij van tijd tot tijd in het duister tasten.

#### 4. Schijnt de zon harder in Alicante?



Tabel 1.2. Percentages voorlopige en definitieve weigeringen ten opzichte van het totaal aantal ingediende depots van 1996 tot en met 2009 (bron: BBIE).

Na de definitieve weigering kan er beroep ingesteld worden bij de gerechtshoven te Den Haag, Brussel of Luxemburg. In totaal heeft het BBIE sinds 1996 131 beroepszaken gevoerd (zie tabel 1.3.). Het Bureau werd 100 keer in het gelijk gesteld. Eenendertig keer werd het BBIE gesommeerd het merk in te schrijven.

|                      | Beroepszaken weigering totaal | BBIE in het gelijk gesteld | Beslissing BBIE vernietigd |
|----------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Hof Den Haag</b>  | 77                            | 77/75 (100%)               | 0/2 <sup>124</sup> (0%)    |
| <b>Hof Brussel</b>   | 49                            | 19 (39%)                   | 30 (61%)                   |
| <b>Hof Luxemburg</b> | 5                             | 4 <sup>125</sup> (80%)     | 1 (20%)                    |
| <b>TOTAAL</b>        | 131                           | 100/98 (76%)               | 31/33 (24%)                |

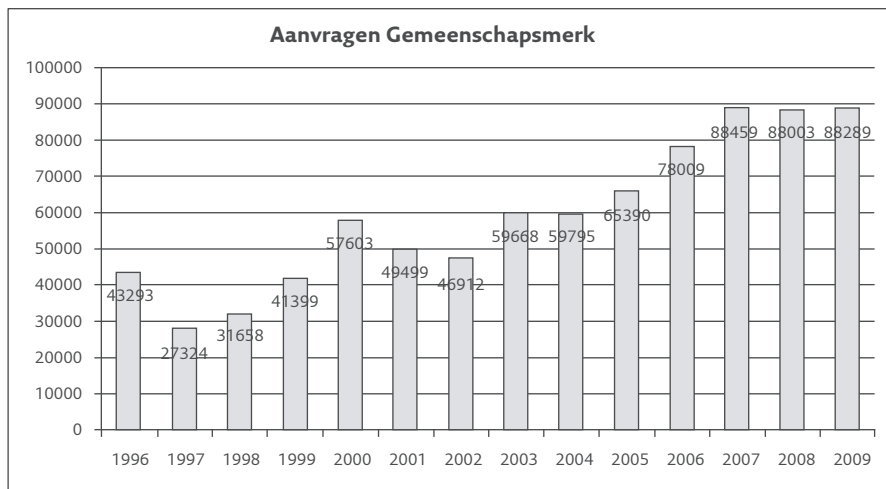
Tabel 1.3. Beroepszaken weigering op absolute gronden in de Benelux sinds 1996 (bron: BBIE).

<sup>124</sup> Zie noot onder 3. inzake EROTISCH HUISHOUDTEXTIEL en INTERNET WORLD.

<sup>125</sup> Hof Luxemburg 31 januari 2001, www.boip.int (*Fund-market*), 31 maart 2004, www.boip.int (*kleur vert olive*), 31 maart 2004, www.boip.int (*kleur jaune curry*), 23 mei 2005, www.boip.int (*Babycenter*) en 11 maart 2009, www.boip.int (*teinte antique*). Alleen in BABYCENTER werd het BBIE in het ongelijk gesteld.

Hiermee wordt het beeld bevestigd dat in het vorige hoofdstuk werd geschetst. Het totaalpercentage van 76% bevestigingen van de beslissing tot weigering is op zich niet schokkend. Het zou het BBIE wel ernstig tot nadenken stemmen, wanneer het in de meerderheid van de gevallen gecorrigeerd werd door de gerechtshoven. De grote discrepantie tussen de beslissingen van Hof Brussel enerzijds en het Hof Den Haag anderzijds is wel zorgwekkend, zoals reeds geconstateerd. Voor het Luxemburgse Hof geldt een fifty-fifty score wanneer de drie beslissingen inzake de kleurmerken worden geëlimineerd. Hof Brussel en Hof Den Haag kregen beide één kleurmerk zaak. Brussel wees turkoois van Belgacom toe, Den Haag het oranje van Libertel af.<sup>126</sup> Alleen Hof Den Haag kreeg (vijf) weigeringen van vormmerken te beoordelen.<sup>127</sup> Tot zover de stand van zaken in de Benelux. In het nu volgende zal worden gekeken naar de cijfers uit Alicante.

#### 4.2. Statistieken BHIM



Tabel 1.4. Aanvragen Gemeenschapsmerk van 1996 tot en met 2009 (bron: BHIM).

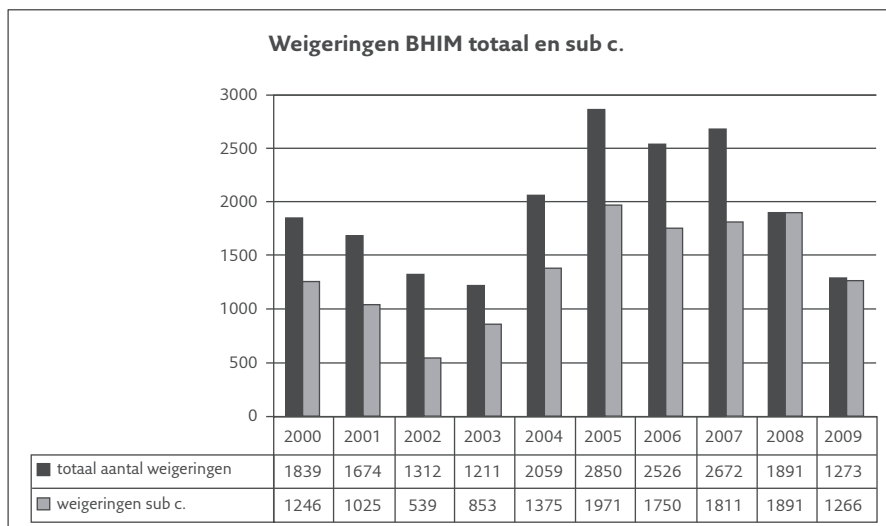
<sup>126</sup> Hof Den Haag 4 juni 1998, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*Libertel - kleur oranje*) en inleiding tot HvJEU 6 mei 2003, IER 2003, 50 m.nt. ChG (*Libertel - kleur oranje*); Hof Brussel 28 september 1999, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*kleur turkoois*) en bevestigd door het Hof van Cassatie van België 22 december 2000, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*kleur turkoois*).

<sup>127</sup> Hof Den Haag 7 mei 1998, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*vormmerk zoutje*), 31 oktober 2002, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*twee vormmerken paperclips*), 12 juli 2007, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*vormmerk doekjes doos*) en 21 februari 2008, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*vormmerk pleisterdispenser*).



Het aantal aanvragen voor Gemeenschapsmerken laat tot 2007 een stijging zien en is sindsdien vrij stabiel rond de 88.000 aanvragen per jaar (zie tabel 1.4.). Het BHIM stelt geen statistieken op over het aantal geweigerde merken. Deze moeten worden achterhaald door het aantal geweigerde merken over een bepaalde periode te relateren aan het totaal aantal ingediende depots. Waarom het BHIM dit niet doet, is niet helemaal duidelijk.

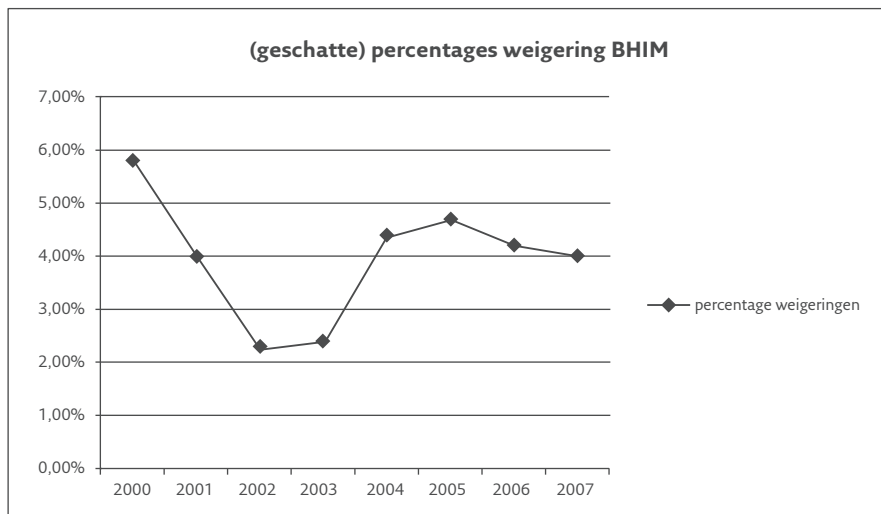
Voor andere gegevens zoals herkomst van depots, aantal vernieuwingen en opposities zijn er volop statistieken beschikbaar. Cijfers over voorlopige weigeringen zijn helemaal niet toegankelijk. De zoektocht in het overzicht 'geweigerde merken' levert alleen definitieve beslissingen op. Het is dus niet duidelijk in hoeverre er naar aanleiding van verweren van deposanten of gemachtigden beslissingen van onderzoekers worden teruggedraaid. Uiteraard moet ook worden bedacht dat er een tijdsverloop zit tussen de indiening van het depot en de publicatie van de weigering. Bij het BBIE is dat, gezien de in acht te nemen termijnen, al snel één jaar. Gezien het feit dat het BBIE bekend staat als buitengewoon efficiënt, mag worden aangenomen dat dit tijdsverloop bij het BHIM zeker anderhalf tot twee keer zo lang is. In 2008 gepubliceerde weigeringen zullen vooral betrekking hebben op depots uit 2005, 2006 en 2007. Gezien de gestegen werklast bij het BHIM sinds 2007 mag ook worden aangenomen dat de gepubliceerde weigeringen in 2009 niet



Tabel 1.5. Weigeringen BHIM totaal en sub c van 2005 tot en met 2009 (bron: BHIM).

(volledig) afgezet dienen te worden tegen het aantal van 88.000 aanvragen. In dat geval zou het percentage weigeringen op absolute gronden uitkomen op rond de twee(!) procent. Dit zou een onwaarschijnlijk laag percentage zijn.

De daling in het aantal gepubliceerde weigeringen sinds 2008 (zie tabel 1.5.) lijkt eerder te maken te hebben met de toegenomen werklust, dan dat er sprake is van een radicale ommezwaai in het toetsingsbeleid, al valt niet uit te sluiten dat het een het ander beïnvloedt. Voor een realistisch beeld zal dan ook worden uitgegaan van de gepubliceerde weigeringen tot en met 2007 die dan dienen te worden afgezet tegen het aantal depotaanvragen van plus-minus twee jaar daaraan voorafgaand.<sup>128</sup> Dat geeft het volgende beeld te zien:



Tabel 1.6. Geschatte percentages weigeringen BHIM van 2000 tot en met 2007 (bron: BHIM).

Uit bovenstaande tabel kan met enige voorzichtigheid worden afgeleid dat het percentage weigeringen op absolute gronden bij het BHIM rond de 4% schommelt. De afwijkingen naar beneden en naar boven kunnen alles te maken hebben met plotselinge schommelingen in het aanbod van werkzaamheden. Daardoor ontstaat een onzuiver beeld van de verhouding tussen het aantal gepubliceerde weigeringen en het aantal ingediende depots in een bepaald jaar. Uiteraard moet hierbij rekening worden gehouden met de door mij gestelde fictieve termijn van twee jaar tussen indiening van het depot en

<sup>128</sup> Bij het BBIE wordt daarmee rekening gehouden in de statistieken en zien de gepubliceerde cijfers van weigeringen op absolute gronden ook daadwerkelijk op de in dat jaar ingediende depotaanvragen.



de publicatie van de weigering. Het percentage van vier procent weigeringen is de helft van dat bij het BBIE. Daar zullen in het slot van dit hoofdstuk enkele mogelijke verklaringen voor worden gegeven.

Allereerst nog een opmerking over het aantal beroepszaken en de uitkomsten daarvan. Deze gegevens werden ontleend aan [www.darts.ip](http://www.darts.ip). Er werden sinds 17 november 1997 17.517 beslissingen genomen inzake beschrijvende (sub c) tekens door het BHIM, de BOA, het Gerecht en het HvJEU tezamen. In 2647 gevallen werd de weigering betwist en kwam de zaak bij de BOA of het Gerecht. Na beroep werd het teken in 23% van de gevallen toch onderscheidend geacht, in 77% van de gevallen bleef de beslissing gehandhaafd. Merk op dat dit percentage bijna exact (!) gelijk is aan dat van de uitkomst van de beroepszaken van het BBIE. Twaalf zaken kwamen bij het HvJEU. In 50% procent van de gevallen werd geoordeeld dat het teken voldoende onderscheidend was.

Ook opvallend zijn de cijfers ten aanzien van de beslissingen inzake slogans. Bij de Europese instellingen wordt 88% van de slogans onvoldoende onderscheidend geacht. Bij het Hof Den Haag<sup>129</sup> is dat 100% en bij het Hof Brussel<sup>130</sup> nul procent volgens de databank van [www.darts.ip](http://www.darts.ip). Dit laatste cijfer behoeft enige nuance aangezien de beslissingen inzake THE ART OF BANKING/L'ART DE LA BANQUE/WAAR BANKIEREN EEN KUNST IS<sup>131</sup> en 300 MILJOEN EURO CONSUMENTEN<sup>132</sup> niet werden meegewogen. In deze zaken werd de beslissing tot weigering van het BBIE bevestigd. Het arrest van Hof Brussel inzake MOVE TO CURE werd gecasseerd.<sup>133</sup>

Een mogelijke verklaring voor het verschil in percentages van weigering zou kunnen liggen in een andere interpretatie van de Richtlijn en de geldende jurisprudentie. Voor de Benelux is gebleken dat daarin opvallende verschillen bestaan die leiden tot volledig andere uitkomsten van vergelijkbare zaken.

129 Hof Den Haag 19 februari 2004, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*Onbegrijpelijk lekker*), 8 april 2004, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*Creating performance technology*), 29 juni 2004, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*A chacun son lait*), 31 maart 2005, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*Search made simple*), 9 februari 2006, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*Grenzeloos genieten*), 29 mei 2008, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*Beter horen*) en 26 januari 2010, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*The power pioneers*).

130 Hof Brussel 16 mei 2000, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*Langs Vlaamse wegen*), 20 december 2002, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*We cover*), 30 mei 2005, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*Move to cure*), 21 juni 2006, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*L'achat qui rapporte*), 21 juni 2006, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*Wij gaan voor vers*) en 27 maart 2007, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*On a jamais bu ça*).

131 Hof Brussel 22 december 1999, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*The art of banking - L'art de la banque - Waar bankieren een kunst is*).

132 Hof van Cassatie van België 17 april 2008, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*Move to cure*).

133 Hof Brussel 18 mei 2006, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*300 miljoen euro consumenten*).

Daarom zal in de volgende paragraaf aandacht besteed worden aan een viertal beslissingen van de BOA en het Gerecht om na te gaan of hierin een mogelijke verklaring kan worden gevonden voor de verschillen in de weigeringspercentages.

### 4.3. *Benelux en Europa: eenduidige wetstoepassing?*

#### 4.3.1. *EASYCLICK: niet zo makkelijk te volgen als betaalmiddel*

Na POWERCLICK van het Hof Brussel ligt het voor de hand om de beslissing van de BOA inzake EASYCLICK eens nader onder de loep te nemen. Het ging in dit geval om een depot voor onder meer kranen en siphons. Na de aanvankelijke weigering door de onderzoeker is het aan de Board of Appeal om het teken te beoordelen in het licht van sub c. Ook in het Duits, de taal waarin de beslissing werd opgesteld, wordt onder 'klicken' alleen een geluid begrepen.<sup>134</sup> De BOA komt tot de conclusie dat 'het teken geen eenduidige, duidelijke, betekenisvolle uitlegging bevat met betrekking tot de waren waarvoor het werd gedeponereerd' (r.o. 11). Om een verbinding te kunnen bewerkstelligen tussen de aanduiding 'klicken' en de waren in kwestie zijn meerdere tussentappen vereist (r.o. 12). Ook stelt de BOA dat 'de combinatie van de elementen 'easy' en 'click' een ongewone verbinding vormt' (r.o. 13). Als voorbeelden van een gebruikelijke verbinding van het woord 'easy' met een ander element noemt de BOA 'easy to follow' en 'easy money'.<sup>135</sup> De beslissing wordt herzien en het Gemeenschapsmerk ingeschreven.

#### 4.3.2. *EASYCOVER: leuk voor grafzerken?*

Denkt het Gerecht er net zo gemakkelijk over? In de zaak EASYCOVER moet het Gerecht beslissen over een depot voor onder meer bouwmaterialen, asfalt en bitumen en monumenten, niet van metaal in klasse 19, textiel en textielwaren in klasse 24 en in klasse 27 vloermatten, linoleum en andere materialen om vloeren mee te bedekken. Nadat het Gerecht heeft vastgesteld dat het in aanmerking komend publiek Engelssprekend is, een verhoogd aandachtsniveau heeft en bestaat uit gewone consumenten en professionals, stelt het vast dat het teken 'niet op een ongebruikelijke wijze is samengesteld' (r.o. 52).<sup>136</sup> Daarna legt het Gerecht de elementen van het teken uit. 'Easy' is

<sup>134</sup> BOA 2 juni 2010, oami.europa.eu (*Easyclick*).

<sup>135</sup> Ook gebruikelijk Hof Den Haag 13 april 2000, www.boip.int (*Easytap*) en 30 maart 2006, www.boip.int (*Easylawyer*); niet (!) gebruikelijk Hof Brussel 9 september 2003, www.boip.int (*Easybank*).

<sup>136</sup> Gerecht 13 november 2008, curia.europa.eu (*Easycover*).

makkelijk en 'cover' iets wat ergens overheen gelegd kan worden. Vervolgens wordt vastgesteld dat de samentrekking niets ongebruikelijks oplevert en komt het Gerecht tot de conclusie dat het teken een 'onmiddellijke en directe link' legt tussen de waren en de (potentiële) kenmerken daarvan (r.o. 60) met uitzondering van de waren 'monumenten van metaal' (r.o. 58), waarvoor geen relatie tussen het teken en de waren kan worden vastgesteld. Het merk wordt na deze gedetailleerde motivering door het Gerecht ingeschreven voor monumenten van metaal.

#### 4.3.3. IFS: tussen de wielen en het stuur

Een kleine maand later buigt het Gerecht zich over het teken IFS dat werd gedeponeerd voor stuurinrichtingen voor auto's en onderdelen daarvan, met uitzondering van 'independent front suspension'. Het teken werd door het BHIM geweigerd omdat het in aanmerking komend publiek dit zou kunnen opvatten als aanduiding dat de waren in kwestie bedoeld zijn om te functioneren of toegepast te kunnen worden in combinatie met een onafhankelijke voorwielophanging, die het in aanmerking komend publiek herkent aan de verkorte aanduiding IFS.<sup>137</sup> Dat deze link gelegd zal kunnen worden, is door het BHIM echter onvoldoende aangetoond. Het directe en rechtstreekse verband tussen het teken en de waren in kwestie blijft hangen tussen stuurinrichting en wielophanging. De beslissing van de BOA wordt vernietigd.

#### 4.3.4. LOKTHREAD: na alle gedraai eindelijk vastigheid

Op 20 juni 2005 beslist de BOA de zaak LOKTHREAD, welke beslissing twee jaar later door het Gerecht zeer uitgebreid wordt bevestigd.<sup>138</sup> Het arrest van het Gerecht is dermate uitgebreid gemotiveerd dat er sindsdien veelvuldig naar wordt verwezen. Het lijkt of het Gerecht hier weer even alle puntjes op de i heeft willen zetten waar het sub c weigeringen betreft. Een vergelijkbaar arrest als dat inzake FACTORS FOR LIFE van het Hof Den Haag. Het gaat in deze zaak om een depot voor bouten en moeren van metaal. De BOA had vastgesteld dat het hier ging om 'een simpele samentrekking van de woorden 'lock' en 'thread', waarbij de weglating van de letter c als 'misspelling' zal worden opgevat terwijl de uitspraak van het element er niet door verandert'. Het teken zal worden opgevat als een beschrijving van een kenmerk van de waar, namelijk dat deze een draaiing bevat die ten doel heeft iets vast te zetten (BOA, r.o. 21). De 'thread' vormt een essentieel technisch kenmerk van de waar in kwestie en het element 'lo(c)k' ziet op de functie van de bout of moer (BOA r.o. 24 en 25). Het teken werd dus terecht geweigerd volgens de BOA.

<sup>137</sup> Gerecht 10 december 2008, curia.europa.eu (IFS).

<sup>138</sup> BOA 20 juni 2005, oami.europa.eu en Gerecht 12 juni 2007, curia.europa.eu (Lokthread).

Het Gerecht gaat er twee jaar later eens goed voor zitten en besluit de zaak uitvoerig te motiveren aan de hand van zo'n beetje alle relevante jurisprudentie:

**1) Concurrentiebelang**

'According to case-law, Article 7(1)(c) of Regulation No 40/94 prevents the signs or indications referred to therein from being reserved to one undertaking alone because they have been registered as trade marks. That provision thus pursues an aim in the public interest, which requires that such signs or indications may be freely used by all (Case C-191/01 P OHIM v Wrigley [2003] ECR I-12447, paragraph 31; Case T-219/00 Ellos v OHIM (ELLOS) [2002] ECR II-753, paragraph 27; Case T-348/02 Quick v OHIM (Quick) [2003] ECR II-5071, paragraph 27; and Case T-316/03 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft v OHIM (Munich Financial Services) [2005] ECR II-1951, paragraph 25; see also, by analogy, Windsurfing Chiemsee, cited in paragraph 13 above, paragraph 25; Koninklijke KPN Nederland, cited in paragraph 13 above, paragraphs 54 and 95; and Campina Melkunie, cited in paragraph 13 above, paragraph 35)' (r.o. 27);

**2) Herkomstfunctie**

'Furthermore, signs or indications which may serve, in trade, to designate characteristics of the goods or service in respect of which registration is sought are, by virtue of Article 7(1)(c) of Regulation No 40/94, regarded as incapable of performing the essential function of a trade mark, namely that of identifying the commercial origin of the goods or service, thus enabling the consumer who acquired the goods or service designated by the mark to repeat the experience, if it proves to be positive, or to avoid it, if it proves to be negative, on the occasion of a subsequent acquisition (OHIM v Wrigley, cited in paragraph 27 above, paragraph 30, and ELLOS, cited in paragraph 27 above, paragraph 28)' (r.o. 28);

**3) Direct verband**

'Consequently, for a sign to fall within the scope of the prohibition in that provision, it must suggest a sufficiently direct and concrete link to the goods or services in question to enable the public concerned immediately, and without further thought, to perceive a description of the goods and services in question or of one of their characteristics (Case T-106/00 Streamserve v OHIM (STREAMSERVE) [2002] ECR II-723, paragraph 40, upheld on appeal by order of 5 February 2004 in Case C-150/02

P Streamserve v OHIM [2004] ECR I-1461; and PAPERLAB, cited in paragraph 25 above, paragraph 25)' (r.o. 29);

**4a) Samengestelde merken: beoordeling van het geheel**

'For a trade mark which consists of a neologism or a word produced by a combination of elements to be regarded as descriptive within the meaning of Article 7(1)(c) of Regulation No 40/94, it is not sufficient that each of its components may be found to be descriptive. The word or neologism itself must be found to be so (SnTEM, SnPUR, SnMIX, cited in paragraph 18 above, paragraph 31, and PAPERLAB, cited in paragraph 25 above, paragraph 26; see also, by analogy, Koninklijke KPN Nederland, cited in paragraph 13 above, paragraph 96, and Campina Melkunie, cited in paragraph 13 above, paragraph 37)' (r.o. 30);

**4b) Samengestelde merken: gangbare (wijze van) samentrekking**

'In that regard, it should be recalled that, in paragraph 26 of the judgment in Case T-19/99 DKV v OHIM(COMPANYLINE) [2000] ECR II-1, the Court found that the fact of coupling together the words 'company' and 'line' without any graphic or semantic modification did not imbue them with any additional characteristic such as to render the sign, taken as a whole, capable of distinguishing the applicant's services from those of other undertakings and added that the fact that the sign COMPANYLINE as such did not appear in dictionaries - whether as one word or otherwise - did not in any way alter that finding (a point confirmed in paragraph 23 of the judgment in Case C-104/00 P DKV v OHIM [2002] ECR I-7561)' (r.o. 53);

**4c) Samengestelde merken: aanmerkelijk verschil**

'A trade mark consisting of a neologism or a word composed of elements each of which is descriptive of characteristics of the goods or services in respect of which registration is sought is itself descriptive of the characteristics of those goods or services for the purposes of Article 7(1)(c) of Regulation No 40/94, unless there is a perceptible difference between the neologism or the word and the mere sum of its parts: that assumes that, because of the unusual nature of the combination in relation to the goods or services, the neologism or word creates an impression which is sufficiently far removed from that produced by the mere combination of meanings lent by the elements of which it is composed, with the result that the word is more than the sum of its parts (SnTEM, SnPUR, SnMIX, cited in paragraph 18 above, paragraph 32, and PAPERLAB, cited in paragraph 25 above, paragraph 27; see also, by analogy, Koninklijke KPN Nederland, cited in paragraph 13 above, paragraph

100, and Campina Melkunie, cited in paragraph 13 above, paragraph 41). In that connection, an analysis of the term in question in the light of the relevant lexical and grammatical rules is also useful (see PAPERLAB, cited in paragraph 25 above, paragraph 27, and the case-law cited)' (r.o. 31);

### 5a) In aanmerking komend publiek

'The assessment of the descriptiveness of a sign may only be assessed, first, in relation to the understanding of the sign by the relevant public and, second, in relation to the goods or services concerned (EUROCOOL, cited in paragraph 13 above, paragraph 38, and MunichFinancialServices, cited in paragraph 27 above, paragraph 26);

As regards the target public, the Board of Appeal found, in paragraph 14 of the contested decision, that, in the absence of any restriction, given the nature of the goods concerned as worded in the Community trade mark application, those goods are also aimed at general consumers, such as do-it-yourself enthusiasts, so that they are aimed at a public of professionals as well as at the general public. The Board of Appeal also stated, in paragraph 15 of the contested decision, that the assessment of the distinctiveness or the descriptiveness of the sign concerned cannot be limited to the manufacturing industry, but must also have regard to the general public. The Board of Appeal thus concluded, in paragraph 16 of the contested decision, that 'the relevant public in respect of which it is necessary to assess the absolute grounds for refusal under Article 7(1)(b) and (c) [of Regulation No 40/94] is the average, reasonably well-informed and reasonably observant and circumspect general consumer'. The applicant has not contested that definition of the target public given by the Board of Appeal;

Consequently, the target public in respect of which it is necessary to assess the absolute ground for refusal is a public which is reasonably well-informed and reasonably observant and circumspect;

(...) Consequently, under Article 7(2) of Regulation No 40/94, the target public by reference to which the absolute ground for refusal must be assessed is English-speaking, since the word sign in question is composed of elements of the English language (see, to that effect, ELLOS, cited in paragraph 27 above, paragraph 31; Case T-295/01 Nordmilch v OHIM(OLDENBURGER) [2003] ECR II-4265, paragraph 35; and Case T-281/02 Norma Lebensmittel-filialbetrieb v OHIM (Mehr für Ihr Geld) [2004] ECR II-1915, paragraph 27)' (r.o. 32, 33, 34 en 41);

### 5b) Waren en diensten

'Therefore, for the purpose of applying Article 7(1)(c) of Regulation No 40/94, it is necessary to consider, on the basis of the relevant meaning of the word sign at issue, whether, from the viewpoint of the public addressed, there is a sufficiently direct and specific relationship between the sign LOKTHREAD and the goods in respect of which registration is sought (see, to that effect, Case T-222/02 HERON Robotunits v OHIM (ROBOTUNITS) [2003] ECR II-4995, paragraph 38, and the case-law cited, and Case T-311/02 Lissotschenko and Hentze v OHIM (LIMO) [2004] ECR II-2957, paragraph 30)' (r.o. 42).

Het Gerecht analyseert het teken vervolgens in zijn afzonderlijke delen en in het geheel en ziet net als de BOA de omissie van de 'c' als een misspelling. Het stelt vervolgens vast dat het teken voor de waren in kwestie door het relevante publiek als kenmerk van de waar zal worden opgevat:

'In the light of those elements, the target public is able to understand the meaning of the terms 'lok' and 'thread'. Therefore both of the terms which make up the LOKTHREAD mark must be regarded as descriptive of one of the intended uses or technical characteristics of the goods for which registration is sought (see, to that effect, PAPERLAB, cited in paragraph 25 above, paragraph 30. Considered as a whole the term 'lokthread' means, in the field concerned by the Community trade mark application, a thread that locks, in other words (...) a thread structure used in a locking mechanism. Bolts and nuts are precisely among the components which make up locking mechanisms and the relevant public will therefore be able to perceive a characteristic of the product' (r.o. 47 en 48).

### 6) Eigen merites: autonoom systeem

'As regards the applicant's argument that a number of registrations including the letter combination 'lok' have been accepted by OHIM, it is sufficient to point out that, according to settled case-law, decisions concerning registration of a sign as a Community trade mark which the Boards of Appeal are called on to take under Regulation No 40/94 are adopted in the exercise of circumscribed powers and are not a matter of discretion. Accordingly, the registrability of a sign as a Community trade mark must be assessed solely on the basis of that regulation, as interpreted by the Community judicature, and not on the basis of a previous practice of the Boards of Appeal (Case C-37/03 P BioID v OHIM [2005] ECR I-7975, paragraph 47; Case T-36/01 Glaverbel v OHIM (glass-sheet surface) [2002] ECR II-3887, paragraph

35; Joined Cases T-79/01 and T-86/01 *Bosch v OHIM (Kit Pro and Kit Super Pro)* [2002] ECR II-4881, paragraph 32; and Case T-346/04 *Sadas v OHIM-LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE)* [2005] ECR II-4891, paragraph 71) (r.o. 56). As regards, finally, the two trade mark registrations in the United States for LOK-THREAD and THREAD-LOCK, which have been accepted, it should be pointed out that, according to settled case-law, the Community trade mark regime is an autonomous system with its own set of objectives and rules peculiar to it; it applies independently of any national system (Case T-32/00 *Messe München v OHIM (electronica)* [2000] ECR II-3829, paragraph 47; Case T-130/01 *Sykes Enterprises v OHIM (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS)* [2002] ECR II-5179, paragraph 31; and *ARTHUR ET FELICIE*, cited in paragraph 56 above, paragraph 70). Accordingly, the registrability of a sign as a Community trade mark is to be assessed solely on the basis of the relevant Community legislation' (r.o. 57).

Het Gerecht begint met algemeen- en concurrentiebelang en het vaststellen van de functie van een merk, namelijk het duiden van herkomst. Vervolgens wordt het postulaat van het directe verband benadrukt. Een overweging die we duidelijker benadrukt zien in de arresten van Hof Brussel, dan in die van Hof Den Haag. Het merk moet in zijn geheel worden beoordeeld. Pas daarna volgen de handvatten voor het beoordelen van samentrekkingen: de wijze van samentrekking en het merkbare verschil. Ten slotte wordt een en ander gerelateerd aan het relevante publiek, vanwege de perceptie van het teken, en aan de waren en diensten. De eigen onafhankelijkheid wordt gewaarborgd met de overwegingen betreffende eigen merites. Daar kunnen we weer even mee vooruit moet het Gerecht hebben gedacht, zodat iedereen er voor eens en voor altijd een moer of een bout van begrijpt.

#### **4.4. Conclusie: de verschillen verklaard ... of niet?**

Welke conclusies kunnen nu worden getrokken ten aanzien van de praktijk van toetsing op absolute weigeringsgronden van het BBIE en het BHIM? De statistieken maken duidelijk dat er een aanmerkelijk verschil bestaat tussen de percentages weigeringen van de twee merkenautoriteiten. Een verschil van zo'n vier procent mag significant genoemd worden en vraagt natuurlijk om één of meerdere verklaringen. In het kader van het onderwerp beschrijvende merken zou wellicht eerder een hoger percentage verwacht worden bij het BHIM, aangezien de kans groter is dat een teken in één van de talen van de



Europese Unie beschrijvend is, dan in het beperkte taalgebied van de Benelux. Dat schreeuwt om verklaringen. En die zijn er.

Allereerst zal inhoudelijk naar de beslissingen en arresten worden gekeken om te zien of deze opvallende afwijkende interpretaties vertonen. Dit zou immers een verklaring kunnen zijn voor een ander beleid inzake weigeringen. We zagen deze interpretatieverschillen eerder bij de vergelijking tussen de arresten van het Hof Brussel en het Hof Den Haag. Daarna zal een aantal andere factoren worden genoemd die zeker van invloed zijn op de uiteindelijke percentages weigeringen op absolute gronden. Deze percentages vormen altijd een gevoelig punt. Het BBIE staat door die cijfers bekend als een strenge toetsingsautoriteit. Dat heeft als positieve kant dat men vrijwel zeker weet dat wanneer het merk in de Benelux wordt aanvaard, de kans groot is dat het ook elders geaccepteerd zal worden. Aan de andere kant is het voor deposanten en gemachtigden vrijwel nooit fijn om een voorlopige beslissing tot weigering van het BBIE te ontvangen. Wanneer er daadwerkelijk grote verschillen in de wijze van beoordeling bestaan, wordt de verleiding groot om via de omweg van het BHIM alsnog een merkenrecht te bekomen dat geldigheid heeft in de Benelux, zoals in de zaak BOERENGOLF.

#### **a) Wet en jurisprudentie**

Wat opvalt bij beslissingen van de BOA en het Gerecht is dat een merk vaker alsnog wordt ingeschreven voor dat deel van de waren of diensten waarvoor het merk niet beschrijvend wordt bevonden, zoals in het voorbeeld van EASYCOVER. Dit dwingt de onderzoeker om zich vooraf goed rekenschap te geven van de aanwezigheid van de directe link tussen het teken en de waren en diensten in kwestie. Dit zou ertoe kunnen leiden dat er meer merken worden ingeschreven na een beperking van de waren- of dienstenopgave in de depotfase en dus niet worden geweigerd.

In de zaak EASYCLICK zit de BOA geheel op de lijn van het Hof Brussel. Het element 'click' wordt op taalzuivere wijze geïnterpreteerd en kan met de beste wil ter wereld niet worden gerelateerd aan de eigenschappen van de waren in kwestie. Het lijkt erop dat het BBIE zich bij die beoordeling meer heeft aangetrokken van (de perceptie van) het Nederlandse en/of Nederlandstalige in aanmerking komend publiek, dan van de zuivere betekenis van het woord in kwestie, dat in die betekenis onmogelijk een direct verband kan leggen naar de kenmerken van de waren.

Een beslissing als die inzake LOKTHREAD zou in de Benelux zeer waarschijnlijk niet anders uitgevallen zijn. LOKTHREAD en FACTORS FOR LIFE laten zich vrijwel als een doordruk van ouderwets carbonpapier over elkaar heen leggen. Een verschil in interpretatie van beschrijvende merken, zo dat er al is, laat zich dan ook niet verklaren op basis van de richtinggevende jurisprudentie. Dat zou ook een vreemde conclusie zijn, aangezien het merkenrecht in Europa nu eenmaal is geharmoniseerd. Toch is er één belangrijke overweging die ontbreekt in FACTORS FOR LIFE en dat is het in LOKTHREAD onder punt 3) genoemde 'directe verband'. Er moet altijd sprake zijn van een voldoende directe en concrete link met de waren en diensten in kwestie waardoor het in aanmerking komend publiek onmiddellijk en zonder verder nadenken een beschrijving van de waren of diensten of een kenmerk daarvan percipieert.<sup>139</sup> Het zou het BBIE geen kwaad doen om zich hier grondig rekenschap van te geven.

Tenslotte zijn de enorme verschillen in de beoordeling van slagzinnen opvallend. Wellicht dat Vorsprung durch Technik de nodige handvatten kan bieden, maar gezien de eerste reacties op dat arrest, moet daaraan vooralsnog worden getwijfeld.

#### **b) Wat en wie: depositanten en hun merken**

Een zeer belangrijke factor is het feit dat een Gemeenschapsmerk vooral interessant is voor grotere merken. Het is buitengewoon aantrekkelijk voor Coca-Cola om over een Gemeenschapsmerk te beschikken. Oude rechten zijn daarin gewaarborgd door claims van anciënniteit. Zo hoeft men niet meer in alle verschillende landen van de EU te deponeren en te verlengen. Voor het MKB is een Gemeenschapsmerk over het algemeen absoluut niet interessant wanneer geen zaken worden gedaan in de gehele Unie. Het type merken en het type klanten van het BBIE en het BHIM verschilt dan ook aanmerkelijk. En dat heeft zo zijn consequenties.

Grote(re) ondernemingen zijn kapitaalcrachtiger en hebben vaak al vooraf veel geïnvesteerd in merkonderzoek en -ontwikkeling. Zij hebben de mogelijkheid om zich juridisch te laten bijstaan door advocaten en merkengemachtigden en beschikken niet zelden over eigen juridische afdelingen. De merken die zij indienen, zijn vooraf al door experts beoordeeld en de kans op een weige-

<sup>139</sup> Dit is een buitengewoon interessant punt en op zijn minst een dissertatie waardig. Zie o.m. de overwegingen in Hof Brussel 25 februari 2005, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*Digitag*) r.o. 25, 9 juni 2005, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*Executive*) r.o.11, 9 juni 2005, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*Shop & service*) r.o. 15, 2 juli 2008, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*Clear'invoice*) r.o. 19 en 8 oktober 2009, [www.boip.int](http://www.boip.int) (*Horta gallery*) r.o. 19.

ring is daardoor vele malen kleiner dan wanneer een startende ondernemer zijn eigen merk deponereert bij het BBIE. Dit blijkt ook uit de statistieken van het BBIE. Het percentage (definitieve) weigeringen onder depots verricht door deposanten zelf, is 12%. Voor depots die verricht worden door gemachtigden ligt dit percentage op 3%. Tel daar één procent bij op voor het meer uitgebreide taalgebied dat BHIM bestrijkt en het aantal particulieren die toch een Gemeenschapsmerk aanvragen, en er is geen verschil meer tussen de weigeringspercentages van het BBIE en het BHIM.

**c) Waar en hoe: de toetsende instanties, hun beleid en werkwijze**

Tenslotte kan ook gewezen worden op een aantal factoren die te maken hebben met de aard en inrichting van de beide merkenautoriteiten. Het BBIE is een kleine organisatie (< 100 medewerkers) met een grote reputatie als plaats van herkomst van belangrijke Europese arresten. Belofte maakt schuld en het valt niet uit te sluiten dat deze reputatie ook een beetje tegen de organisatie kan werken, zoals eerder aangegeven werd met betrekking tot het Hof Den Haag. Bij het BBIE zijn bij alle weigeringsbeslissingen juristen betrokken. Alle verweerschriften worden ook door hen behandeld. En ten slotte behandelen zij (in Nederland) ook zelf de beroepszaken. De vraag werpt zich dan ook onwillekeurig op, of de juristen bij het BBIE het in aanmerking komend publiek voldoende vertegenwoordigen, en of zij bij tijd en wijle bij de beoordeling van merken op absolute weigeringsgronden hun juridische bril kunnen afzetten? Wel iets om over na te denken.

Bij het BHIM is de weigering in eerste instantie een zaak van de onderzoeker die geen juridische achtergrond hoeft te hebben (net als bij het BBIE overigens). De eerste correspondentie na het uitsturen van de weigeringsbrief vindt plaats tussen onderzoeker en gemachtigde (of deposant). Indien de onderzoeker volhardt in zijn beslissing tot weigering kan de zaak bij het BOA terecht komen, een interne beroepsinstantie. Ondanks dat het BHIM een grote organisatie is, is de afstand tussen onderzoeker en BOA kleiner dan die tussen het BBIE en de gerechtshoven in de Benelux. Dit zou ook zomaar effect kunnen hebben op de mate van stelligheid waarmee men een weigering uitspreekt. 'Innerzwang' is altijd krachtiger dan 'ausserzwang'. Daarnaast kent het BHIM een nietigheidsprocedure en de mogelijkheid van 'third party observations'. Deze kunnen wellicht onbewust als een soort nooddeur annex vangnet fungeren. Tenslotte moet ook gewezen worden op het zeer uitvoerige kwaliteitsmanagementsysteem dat men bij het BHIM hanteert. Daarbij worden de beslissingen afgemeten aan geschreven kwaliteitseisen die het beleid

van het BHIM moeten waarborgen. Een 'foute' beslissing is dan toch 'goed' als deze voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen.

Uiteraard zijn alle hiervoor genoemde verklaringen heel nadrukkelijk mogelijke verklaringen. Dit onderzoek leent zich er in elk geval niet toe om de invloed van deze factoren afzonderlijk in cijfers uit te drukken. Maar dat zij op een of ander manier een rol spelen in het proces van het toetsen van merken op absolute gronden in de Benelux en in Europa staat wel vast.

Tenslotte nog een voorzichtige conclusie ontleend aan de statistieken in dit hoofdstuk. Op basis van de cijfers zou aangenomen kunnen worden dat het altijd loont om in beroep te gaan tegen een beslissing. De percentages waarin een teken onderscheidend wordt bevonden, nemen immers toe naarmate de beroepsinstantie hoger is. Dit behoeft natuurlijk nuance. Het zijn alleen de grote en/of kapitaalkrachtige merkhouders die zich een beroepsgang kunnen veroorloven tot aan het Europees Hof. Dat gaat dan per definitie niet om de ab initio allerzwakste tekens.

## 5. Ach, het is maar een spelletje! Een filosofische blik over het landschap van de Intellectuele Eigendom

### 5.1. Geestverruimende middelen

Is het nu zo'n drama wanneer een merkinschrijving wordt geweigerd? Zelfs wanneer de gang naar de rechter niet tot andere inzichten leidt, staat de partij in kwestie immers niets in de weg het litigieuze teken vrijelijk te gebruiken. Je kunt het gebruik ervan alleen niet aan een ander verbieden. En daarmee komen we tot de kern van het IE recht: 'to have (a monopoly) or not to have (a monopoly), that is the question'. Iemand een absoluut recht toekennen op een teken impliceert tevens dat dit recht aan alle anderen wordt onthouden. Daarover mag niet lichtvaardig worden gedacht. Dat vereist permanente reflectie en aandacht. Je zult je nou eenmaal moeten verheffen en omdraaien, om je eigen uitwerpselen te aanschouwen. Door afstand, zelfreflectie en relativering komt men tot soms waardevolle, andere inzichten. Het lijkt een contradictio in terminis, maar het heeft er alle schijn van dat uitgerekend over intellectuele eigendomsrechten niet bijster veel wordt gefilosofeerd.

IE-rechten worden gezien als economische ordeningsrechten, waardoor zij meestal worden betrokken in rechtseconomische inzichten en overwegingen. Het gaat dan om nutsmaximalisatie en de wenselijkheid of onwenselijkheid van monopolies in het kader van het ideaal van een markt met volledige mededinging. Verfoeilijke wetenschap die rechtseconomie en verbazingwekkend blikvernauwend. Maar toch, voldoende inzichten om het perspectief enigszins te verruimen.

Voor overwegingen over maatschappelijke rechtvaardigheid en een dieper inzicht in de niet altijd even economisch handelende mens moet je nou eenmaal niet bij economen zijn. Waar dan wel? Een zeldzame proeve van bekwaamheid vond ik in Drahos' 'A Philosophy of Intellectual Property'.<sup>140</sup> Getracht zal worden om zijn inzichten te vertalen naar het merkenrecht, gecombineerd met een aantal inzichten uit de rechtseconomie. Dit lijkt mij een aardig perspectief. Immers, om de vijver te doorgronden en de helderheid van het water vast te stellen, kan het geen kwaad om eens een kijkje in de gehele tuin te nemen.

<sup>140</sup> P. Drahos, *A Philosophy of Intellectual Property*, Aldershot (UK) 2007.

## 5.2. IE-rechten als economisch ordeningsinstrument

Laten we beginnen met een klein stukje rechtseconomie. In de economie gaat het in essentie over schaarste. Het fenomeen schaarste maakt dat er behoefte bestaat aan regulering van de beschikbare middelen, zodat deze worden ingezet waar de opbrengst het hoogst is. De markt is, over het algemeen, het beste instrument om tot een efficiënte aanwending van middelen te komen. De belangrijkste bestaansvoorwaarden voor de markt vormen private eigendomsrechten vanwege hun eigenschappen exclusiviteit en overdraagbaarheid.<sup>141</sup> Wat je niet hebt, kun je ook niet overdragen.

Ook voor (de uitwerking van) ideeën geldt dat deze idealiter daar terecht moeten komen, waar hun maatschappelijke opbrengst het hoogst is. In het kader van nutsmaximalisatie kan dit werk beter terecht komen op het bureau van een hoogleraar Intellectueel Eigendom in Leiden, dan op een willekeurige koffietafel in Jezus-Eik of Troisvierges. Bovendien is het van belang dat die ideeën ontwikkeld worden, waarvan de maatschappelijke baten hoger zijn dan de ontwikkelingskosten.<sup>142</sup> Hoewel dat van dit werk betwijfeld mag worden, lijkt het economisch uitgangspunt duidelijk. Als het je niets oplevert, dan stop je vanzelf met denken. Via overheidsingrijpen kan het aanbod van nieuwe ideeën worden gestimuleerd. Dat kan door directe financiering, maar ook door middel van het toekennen van rechten op voortbrengselen van de geest, zodat deze vervolgens via de markt, daar terecht komen waar zij het hoogste nut genereren. Door een exclusief gebruiksrecht toe te kennen aan de schepper, wordt deze in staat gesteld de vruchten (appels?) te plukken van zijn werk. Keerzijde van het toekennen van monopolies is dat de prijs van het goed hoger zal liggen dan in een markt met volledige mededinging optimaal zou zijn.<sup>143</sup>

Vanuit rechtseconomisch perspectief leveren merknamen een positieve bijdrage aan de maatschappelijke welvaart. Zij verminderen de zoekkosten van de consument en vormen een garantie voor kwaliteit. Daarvoor is de consument bereid te betalen. Dat moet ook wel, want tegenover de baten staan ook uitgaven voor bijvoorbeeld reclame, teneinde het ene merk van het andere te onderscheiden. Deze kosten zijn natuurlijk weer niet maatschappelijk

<sup>141</sup> B.C.J. van Velthoven en P.W. van Wijck, *Recht en efficiëntie: een inleiding in de economische analyse van het recht*, Deventer 2007, 100.

<sup>142</sup> *Id.*, 102.

<sup>143</sup> *Id.*, 104.



efficiënt.<sup>144</sup> Het gaat immers in de meeste gevallen om intrinsiek identieke producten. Het zou dus best evengoed kunnen dat merknamen juist leiden tot een welvaartsverslechtering ten opzichte van de situatie zonder merknamen.<sup>145</sup> Waar bij octrooien en auteursrecht de optimale duur van de bescherming eindig is, op basis van kosten- en batenanalyses, geldt dit niet voor merken. Daarvoor geldt dat het onderscheidend vermogen en de (maatschappelijke) waarde van een merk normaal gesproken juist toenemen door het gebruik. Dit rechtvaardigt dan ook een oneindige bescherming.

Volgens sommige auteurs zoals Holzhauser, lijken merkenrechtelijke vragen in toenemende mate geplaatst te worden in een mededingingsrechtelijk kader en niet vanuit het oogpunt dat het merkenrecht een absoluut recht omvat. In die opvatting wordt de informatie- en communicatiefunctie van het merk beschermd en is de beschermingsomvang minder ruim dan die volgens de opvatting van bescherming van goodwill. Het gaat dan vooral om de essentiële functie van een merk, de herkomstfunctie. De consument mag daarover niet in verwarring worden gebracht of misleid worden.<sup>146</sup> Deze gedachte sluit naadloos aan bij de slotparagraaf, waarin de vraag centraal staat of IE-rechten gezien moeten worden als eigendomsrecht of als een privilege. Onderweg daarheen maken wij eerst een filosofisch uitstapje.

### 5.3. Oude denkers in nieuwe verpakkingen

De, in de voorgaande paragraaf geopenbaarde, economische rechtvaardiging voor het bestaan van intellectuele eigendomsrechten, staat als een huis. Dat geldt voor veel economische theorieën. En dat is meteen het irritante van economisch determinisme. Sluitend en niet zelden onderbouwd met cijfers en statistieken. Alsof de wereld werkelijk zo in elkaar zit. Gelukkig is dat niet zo. De economie als wetenschap biedt een visie op, en een mogelijke verklaring voor, het bestaan van IE-rechten. Het levert daarnaast ook handzame modellen voor kosten-baten analyses. Je hoeft het kind niet met bad en al in de vijver te gooien, maar enige nuance is wel op zijn plaats. De economie gaat namelijk uit van de premisse dat een mens een rationeel, economisch handelend wezen is, die streeft naar nutsmaximalisatie. Dit zou uiteindelijk leiden tot optimale welvaart. Maar het toekennen van eigendomsrechten aan individuen leidt niet zelden tot opportunistisch gedrag. Het stelt hen

<sup>144</sup> *Id.*, 111.

<sup>145</sup> *Ib.*

<sup>146</sup> R.W. Holzhauser, *Inleiding intellectuele rechten*, Den Haag 2004, 330.



namelijk in staat om zich strategisch te gaan gedragen door het vormen van monopolies, kartels en door marktverdeling. Op dit punt gaan eigenbelang en maatschappelijk belang uit de pas lopen.<sup>147</sup> Wanneer we het hebben over maatschappelijke belangen gaat het ook om zaken die niet of moeilijk op geld waardeerbaar zijn zoals rechtvaardigheid, sociale cohesie en solidariteit. Monopolievorming wordt sinds mensenheugenis als ongewenst ervaren en niet alleen uit oogpunt van de versterking van de (vrije) marktwerking. Het is zelfs onverenigbaar met de Goddelijke wet.<sup>148</sup>

Aan Locke wordt de volgende gedachte ontleend: God heeft de wereld aan mensen gegeven in gemeenschap. De mens bezit zichzelf en zijn arbeid. Als de mens zijn arbeid vermengt met zaken uit de gemeenschap (man vangt vis), eigent hij zich dit object toe. De limieten van de eigendom zijn gelegen in de hoeveelheid (schaarse) goederen in de gemeenschap.<sup>149</sup> Zo wordt een beeld geschetst van 'de gemeenschap in bezit van allen' versus 'de gemeenschap die open staat voor eigendomsrechten voor allen'. Is er dan ook zoiets als een gemeenschappelijke intellectuele (niet-stoffelijke) wereld? Hou dit punt even vast. Hegel ziet eigendomsrechten als een fundamenteel overlevingsmechanisme voor het individu, maar tegelijkertijd als een (potentiële) bedreiging voor de gemeenschap in zijn geheel. De burgerlijke samenleving zal, wanneer deze wordt geconfronteerd met de geldelijke voordelen van (intellectuele) eigendomsrechten, druk uitoefenen op de Staat om meer en meer van dergelijke beschermingsregimes te creëren, die uiteindelijk een wereldwijd web zullen vormen. Hoezo ziener? Zodra eigendomsrechten deel uit gaan maken van wereldwijde systemen dienen zij niet meer als middelen om vrijheid te garanderen, maar juist om deze te beperken, aldus Hegel.<sup>150</sup>

Aan Marx ontleen wij de idee van de noodzaak van incorporatie van arbeid in een kapitalistisch productiesysteem. Dit geldt evenzo voor intellectuele 'arbeid' als productiefactor. Dit heeft niet alleen een economische component, maar kent ook een sociaal-maatschappelijke component. Incorporatie aan de ene kant, betekent uitsluiting aan de andere kant.<sup>151</sup> Dit is een noodzakelijk vereiste voor, en wezenskenmerk van, de ontwikkeling van het kapitalistische productiesysteem, dat maar één gedetermineerde ontwikkelingsrichting kent. Het kapitalisme leidt onvermijdelijk tot een situatie waarin vele

<sup>147</sup> Drahos, 119.

<sup>148</sup> *Id.*, 30.

<sup>149</sup> *Id.*, 43.

<sup>150</sup> *Id.*, 91.

<sup>151</sup> *Id.*, 114.



productiefactoren in handen zijn van enkelen. Dit geeft macht. Alleen de Staat kan deze macht beteugelen door wetten en regelgeving en door voorwaarden te scheppen voor rechtvaardige herverdeling.<sup>152</sup>

Sprekend over rechtvaardigheid, kom je al snel uit bij de rechtvaardigheidstheorie van Rawls. Zolang er geen sprake is van schaarste, is de vraag naar rechtvaardigheid geen issue. Op het moment dat de paling dreigt uit te sterven, als gevolg van overbevissing door de uit eigenbelang handelende mens, wordt de vraag naar rechtvaardige verdeling pas actueel. Als het mathematisch mogelijk zou zijn dat het alfabet oneindig veel letters had, dan zou er geen noodzaak tot Freihaltebedürfnis bestaan. Een belangrijk postulaat in de (verdelende) rechtvaardigheidstheorie van Rawls is dat de toegang tot informatie geen barrières mag kennen.<sup>153</sup> Vanuit de 'original position', een fictie van Rawls waarbij er niets is en men vrijelijk een rechtvaardige samenleving kan inrichten, zal men er nooit voor kiezen om de toegang tot informatie te beperken, omdat niemand het risico wil lopen daarvan uitgesloten te worden.<sup>154</sup> Dit verhoudt zich moeilijk met het kunstmatig creëren van schaarste op de informatiemarkt door middel van het toekennen van IE-rechten. Zo kan de beoogde bescherming ten bate van een optimale verdeling van intellectuele vruchten een omgekeerd effect bewerkstelligen. Intellectuele eigendommen zijn vanuit hun aard niet schaars. Für Elise gaat niet verloren, hoe vaak ik het ook draai, de geluidsdrager slijt hooguit. En Pluk van de Petteflet raakt niet uitgeput, ook al wordt hij door miljoenen kinderen gelezen. Vanuit deze optiek, of door deze bril, dienen intellectuele eigendomsrechten vooral te worden gezien als instrument en niet als een absoluut recht. Drahos pleit in zijn boek voor een instrumentalistische visie op IE-rechten. Dat vereist een sterk uitgesproken voorstelling van het maatschappelijk doel en de rol van intellectuele eigendomsrechten. In dit kader verdient het de voorkeur om te spreken van toegekende privileges in plaats van over eigendomsrechten. Zo zullen eigendomsrechten onderworpen blijven aan morele theorieën en inzichten en er niet de aanjagers van zijn, aldus Drahos.<sup>155</sup>

<sup>152</sup> *Id.*, 164.

<sup>153</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, London 1999 (reprint: orig. 1971), 65 e.v.

<sup>154</sup> *Id.*, 17 e.v.

<sup>155</sup> Drahos, 223.

#### 5.4. IE-rechten: eigendomsrecht of privilege?

Intellectuele eigendomsrechten zijn, al dan niet tijdelijke, monopolies op uitgewerkte voortbrengselen van intellectuele inspanningen. Het merkenrecht kent in tegenstelling tot andere IE-rechten geen beperking in tijd. Het is daarmee uniek in zijn soort. Je kunt beter een merkenrecht kopen dan een huis. Maar net als een huis dient het verkregen recht wel in stand gehouden te worden door het te onderhouden en te gebruiken. Non-usus, zoals dat in heel Oudnederlands heet, is als het traditionele 'opgestaan-plaatsje vergaan'. En terecht. Een monopolie op wat dan ook, daar moet zorgvuldig mee worden omgegaan. Als de een het niet (meer) gebruikt, dan heeft een ander er misschien wat aan. We leven tenslotte met zijn allen op dezelfde planeet. Een planeet die zich kenmerkt door schaarste.

De Goddelijke wet is inmiddels vervangen door de wetten van mensen en die wetten dienen om de 'gemeenschap van eigendomsrechten voor allen' te reguleren. Eigendomsrechten zijn essentieel voor het individu, maar kunnen bedreigend zijn voor de gemeenschap als geheel omdat de roep om meer beschermingsregimes nooit zal verstommen. Deze druk is immens, omdat die in de meeste gevallen van machtige partijen komt en inherent is aan een kapitalistisch productiesysteem, dat gericht is op oneindige welvaartstoename. Dat is ook de belangrijkste pijler onder de ontwikkeling van de Europese Unie. Die ontwikkeling is gestoeld op de gedachte van een grotere markt, meer omzet, economische groei en welvaartstoename. De wereld-economie als geheel kenmerkt zich door toenemende globalisering en ondernemingen die grotere machtsblokken vormen en meer omzet genereren dan vele staten tezamen. Hegel waarschuwde reeds: 'zodra eigendomsrechten deel uit gaan maken van wereldwijde systemen dienen zij niet meer als middelen om vrijheid te garanderen, maar juist om deze te beperken'. Opgepast dus. Het blijft een frappante gedachte dat je met een zak duiten zomaar een wereldwijd monopolie kunt vestigen op een letter uit het alfabet. Niemand op de hele wereld mag dan nog een vishengel op de markt brengen onder de naam Q bijvoorbeeld.

Van ondernemingen mag je per definitie geen moraliteit verwachten. Die zijn in de eerste plaats gericht op het in stand houden van zichzelf door middel van winstmaximalisatie. Het is aan de Staat om regels op te stellen en wetten uit te vaardigen, die beperkingen inhouden op de ongebreidelde zucht naar meer eigendomsrechten, zoals die nu eenmaal logisch voortvloeit uit ons productiesysteem. Als de paling uit het IJsselmeer dreigt te verdwijnen, is het

aan de Staat om in te grijpen, teneinde overbevissing te voorkomen. Dit geldt in zekere zin ook ten aanzien van intellectuele eigendomsrechten. Al wordt schaarste hier juist op kunstmatige wijze gecreëerd om onderbevissing tegen te gaan. Een lege vijver is niks, maar als er wat in zit, dan moet er wel gevist worden. Het is ook aan de Staat om door middel van wetten recht te doen aan principes van rechtvaardigheid. Ik onderschrijf de visie van Drahos dan ook volledig, dat intellectuele rechten gezien moeten worden als toegekende privileges en niet als absolute rechten. Bij privileges horen ook verplichtingen. Het IE-recht moet dienst doen als economisch ordeningsprincipe, maar nooit zonder morele rechtvaardiging.



## 6. Conclusie: vijverreinigingsmiddelen werken!

Wat heeft deze plons in de vijver van rechtspraak over en toetsing van beschrijvende merken ons nu opgeleverd? Bevinden wij ons in een vijver waarvan het water nooit helder wordt, of zijn er middelen die een vaste bodem zichtbaar maken? Jazeker, en die middelen heten AQUACLEAN en BIO-CLAIRE. Want juist de (schijnbare) contradictie maakt nieuwsgierig en nieuwsgierigheid noopt tot onderzoek. Onderzoek leidt vervolgens tot inzicht. En inzicht tot, al dan niet tijdelijke, verlichting. En daar doen we het tenslotte allemaal voor.

Aan het begin van dit betoog werd vastgesteld dat er een kleine schokgolf door Benelux merkenland is gegaan als gevolg van een aantal recente arresten van het Hof Brussel inzake beschrijvende (samengestelde) merken. In een aantal van die zaken heeft het BBIE cassatieberoep ingesteld. Van grotere importantie dan wie er nou gelijk heeft, is het belang van alle gebruikers van het systeem van het (communautaire) Benelux merkenrecht. Recht moet kenbaar zijn en dus niet krom. Recht moet vooral eenduidig zijn en dus niet scheef. Recht is er om een evenwicht te laten bestaan tussen verscheidene belangen van verschillende mensen. Maar recht is ook mensenwerk en dus uit zijn aard niet onverdeeld rechtlijnig. Maar toch, hoe leg je iemand uit dat BIO-CLAIRE geen merk is en AQUACLEAN wel, of was het nou andersom? Daarom dus.

De wetgeving inzake merken ligt vast en wel in een Europese richtlijn. Daar kan niemand in Europa omheen. De jurisprudentie dient om de wettelijke bepalingen nader te duiden en aldus te vormen tot een hanteerbaar stuk gereedschap voor merkenautoriteiten en een kompas voor gebruikers van het systeem van het merkenrecht. Het merkenrecht is er voor de gebruikers: merkhouders die hun opgebouwde goodwill willen beschermen en consumenten die waren en diensten willen kunnen onderscheiden naar herkomst. De merkenautoriteiten zijn er om het precaire evenwicht tussen de verschillende belangen te bewaren. Enerzijds is daar het belang van de deposant/merkhouders, anderzijds het algemeen belang en de belangen van concurrenten. Voorwaar een schone taak. De toetsende instanties zoals het BBIE en het BHIM worden in hun taak bijgestaan, en waar nodig gecorrigeerd, door beroepsinstanties zoals de gerechtshoven van Brussel, Luxemburg en Den Haag, de BOA in Alicante, het Gerecht en het Hof van Justitie van de Euro-

pese Unie. Voor de Benelux zal er binnen afzienbare tijd met het Benelux-Gerechtshof nog maar één beroepsinstantie zijn.

De aanleiding voor het instellen van één beroepsinstantie voor de Benelux is gelegen in een aantal schijnbaar contradictoire uitspraken over beschrijvende merken van het Hof Brussel. In hoofdstuk drie werd een aantal uitspraken van Hof Brussel en Hof Den Haag vergeleken. De gemiddelde gebruiker van het merkenrecht zal de wenkbrauwen ernstig fronsen, wanneer deze geconfronteerd wordt met zulke opzienbarende interpretatieverschillen bij uitspraken over beschrijvende merken. Het is te makkelijk om te stellen dat de ene beroepsinstantie meer van het merkenrecht begrijpt dan de andere. De analyse van de verschillende arresten laat dan ook zien dat het niet zo simpel ligt. Er bestaan verschillen in juridische traditie en (opvattingen over) taal. Niet vergeten mag worden dat de Benelux weliswaar in economisch en daardoor ook in merkenrechtelijk opzicht een eenheid vormt, maar dat er amper Beneluxers bestaan, net zoals nog maar weinig Fransen zich Europeaan voelen. En dat geeft niks. Cultureel-historische verschillen kunnen juist aangewend worden ter verrijking, als kracht en toegevoegde waarde. Ik hoop van harte dat het Benelux-Gerechtshof hier op de juiste wijze gestalte aan zal geven, als ‘Bouche de la Loi des trois Pays’.

Verschillen bestaan er ook tussen de Benelux en Europa. Het BHIM dient in de praktijk rekening te houden met een veelvoud aan juridische tradities onder vigeur van het communautair merkenrecht. Dus wordt ook hier gewerkt met dezelfde criteria welke voor het Gemeenschapsmerk zijn vastgelegd in de Gemeenschapsmerkenverordening. Desondanks bestaan er verschillen op het gebied van de toetsing op absolute weigeringsgronden in het algemeen en ten aanzien van beschrijvende merken in het bijzonder. Het feit dat het BBIE twee maal zoveel merken weigert als het BHIM schreeuwt om een verklaring. Die is niet zozeer gelegen op het vlak van de interpretatie van wet en jurisprudentie, maar lijkt vooral te vinden in de samenstelling van de gebruikers van de verschillende regimes voor merkbescherming. Grote merken hebben behoefte aan weidse bescherming, maar er zijn ook merken die binnen Europa vooral van (grote) plaatselijke of regionale betekenis zijn. Wat moet een krant als *Trouw* met een Gemeenschapsmerk? Of de vermaarde banketbakker *Kelder* uit Den Haag? Dit vormt tevens de ultieme rechtvaardiging voor het bestaan van nationale merkenautoriteiten in Europa. Harmonisatie van de interne markt is een mooi streven, maar de Europese eenheid in verscheidenheid mag niet uit het oog worden verloren, net zomin als de economische realiteit.

Is er ruimte voor deze mandarijnenwetenschap in de sinaasappelkist? Dat vroeg ik mij af in de inleiding van dit werk. Een tamelijk existentiële vraag, aangezien een groot deel van mijn leven zich afspeelt in de vijver gevuld met AQUACLEAN en BIO-CLAIRE. Het merkenrecht vormt slechts een klein onderdeelje in de machinerie van de wereldeconomie. Toch vervult het een belangrijke functie in het evenwicht tussen aanbieders van waren en diensten en de afnemers daarvan. Maar dat is niet alles. Ook het maatschappelijk belang moet gediend zijn bij de functie die het merkenrecht vervult. Het moet fungeren als economisch ordeningsinstrument, maar nooit zonder zich rekenschap te geven van de achterliggende morele keuzes die eraan ten grondslag liggen. Daarmee is de rechtvaardiging gegeven voor het denken over merkenrecht. Het is aan de merkenautoriteiten om in de dagelijkse praktijk de vijver schoon en helder te houden en te vrijwaren van overbevissing. Ik doe dat iedere dag met groot plezier. Je moet het niet groter maken dan het is, maar ook niet kleiner. En aan het eind moet je stoppen.





# Rechtspraakregister

## Hof van Justitie van de Europese Unie

|   |   |
|---|---|
| 16 juli 1998, <i>NJ</i> 2000, 374 m.nt. DWFV ( <i>Gut Springenheide</i> )                                 | 2.3.; 2.5;  |
| 4 mei 1999, <i>NJ</i> 2000, 269 m.nt. DWFV ( <i>Windsurfing Chiemsee</i> )                                | 1.1.3; <b>1.2.2.</b> ; 1.4.;<br>2.1.1.d); 3.2.5.;<br>4.3.4.;  |
| 20 september 2001, <i>NJ</i> 2002, 139 m.nt. DWFV en <i>IER</i> 2001, 54, m.nt. SdW ( <i>Baby Dry</i> )   | <b>1.3.1.</b> ;   |
| 4 oktober 2001, <i>IER</i> 2001, 301 ( <i>Bravo</i> )   | 4.;   |
| 18 juni 2002, <i>NJ</i> 2003, 481 m.nt. JHS en <i>BIE</i> 2003, 89 m.nt. AAQ ( <i>Philips/Remington</i> ) | 1.1.3;  |
| 19 september 2002, <i>IER</i> 2002, 52 m.nt. ChG ( <i>Company Line</i> )                                  | 1.3.1;  |
| 12 december 2002, <i>IER</i> 2003, 21 m.nt. ChG ( <i>Sieckmann</i> )                                      | 1.1.1.; 1.1.3;  |
| 6 mei 2003, <i>IER</i> 2003, 50 m.nt. ChG ( <i>Libertel - kleur oranje</i> )                              | 1.1.3.; 3.2.1.; 3.3.;<br>4.1.;  |
| 23 oktober 2003, <i>IER</i> 2004, 12 m.nt. ChG ( <i>Doublemint</i> )                                      | 1.2.3.; 1.3.1.; 1.4.;<br>2.; 2.1.1.c); 2.1.1.e);<br>3.1.2.; 3.1.7.;   |
| 13 december 2003, curia.europa.eu ( <i>TDI Audi AG</i> )  | 2.1.1.a);   |
| 12 februari 2004, <i>IER</i> 2004, 22 m.nt. ChG ( <i>Biomild</i> )  | 1.1.4.; 1.2.3.; 1.2.4.;<br>1.3.1.; 1.3.2.; 1.4.;<br>2.1.1.c); 2.1.1.e);<br>3.1.6.; 3.2.1.; 3.2.5.;              |
| 12 februari 2004, <i>IER</i> 2004, 22 m.nt. ChG ( <i>Postkantoor</i> )                                    | 1.1.4.; 1.2.3.; 1.2.4.;<br>1.3.1.; 1.3.2.; 1.4.;<br>2.1.1.c); 2.1.1.e); 3.;<br>3.1.2.; 3.2.1.; 3.2.5.;<br>3.3.; |
| 16 september 2004, <i>IER</i> 2005, 8 ( <i>SAT.2</i> )  | 1.3.2.;   |
| 21 oktober 2004, <i>BMMB</i> 2004-4, 222 ( <i>Das Prinzip der Bequemlichkeit</i> )                        | 2.1.1.e);   |
| 12 januari 2006, <i>BMMB</i> 2006-1, 30 ( <i>Picaro/Picasso</i> )   | 2.3.;   |
| 15 februari 2007, www.boip.int ( <i>The Kitchen Company</i> )   | 2.2.; 3.2.6.;   |
| 19 april 2007, <i>IER</i> 2007, 60 m.nt. ChG ( <i>Celltech</i> )  | 1.3.2.; 1.4.; 3.1.2.;<br>3.1.5.; 3.1.7.; 3.2.5.;<br>3.2.6.;   |

|   |                   |
|---|-------------------|
| 28 januari 2009, curia.europa.eu ( <i>TDI Volkswagen AG</i> )   | 2.1.1.a);         |
| 21 januari 2010, <i>BIE</i> 2010, 114 m.nt. Steinhauser en <i>IER</i><br>2010, 300 m.nt. Speyart ( <i>Vorsprung durch Technik</i> ) | 2.1.1.e); 4.4.a); |
| 9 september 2010, curia.europa.eu ( $\alpha$ )  | 2.1.1.a);         |
| 14 september 2010, www.boek9.nl B9 9083 ( <i>Lego</i> )   | 1.1.3.;           |

### Gerecht

|   |                 |
|---|-----------------|
| 3 juli 2003, curia.europa.eu ( <i>Best Buy</i> )                  | 2.1.2.;         |
| 12 juni 2007, curia.europa.eu ( <i>Lokthread</i> )                | 4.3.4.; 4.4.a); |
| 9 juli 2008, curia.europa.eu ( <i>Vorsprung durch technik</i> )   | 2.1.1.e);       |
| 13 november 2008, curia.europa.eu ( <i>Easycover</i> )            | 4.3.2.;         |
| 10 december 2008, curia.europa.eu ( <i>IFS</i> )                  | 4.3.3.;         |
| 8 juli 2010, curia.europa.eu ( <i>beeldmerken Paard en Hond</i> ) | 2.1.2.;         |

### Benelux-Gerechtshof

|  |               |
|--|---------------|
| 26 juni 2000, <i>NJ</i> 2000, 551 m.nt. DWFV ( <i>Biomild</i> )            | 1.1.2.;       |
| 29 november 2001, <i>NJ</i> 2002, 141 m.nt. DWFV<br>( <i>Postkantoor</i> ) | 3.2.1.;       |
| 15 december 2003, www.boip.int ( <i>Langs Vlaamse wegen</i> )              | 2.2.; 3.2.6.; |
| 28 juni 2007, <i>BIE</i> 2008, 3 ( <i>Europolis</i> )                      | 2.4.;         |

### Hof van Cassatie van België

|   |         |
|---|---------|
| 22 december 2000, www.boip.int ( <i>kleur turkoois</i> )            | 4.1.;   |
| 17 april 2008, www.boip.int ( <i>Move to cure</i> )                 | 4.2.;   |
| 22 oktober 2009, www.boip.int ( <i>Summer Skin</i> )                | 3.1.2.; |
| 7 september 2010 (Concl. AG), www.boip.int ( <i>Aquaclean</i> )     | 3.1.3.; |
| 7 september 2010 (Concl. AG), www.boip.int<br>( <i>Derm'intim</i> ) | 3.1.6.; |

### Hoge Raad der Nederlanden

|   |       |
|---|-------|
| 23 februari 2001, www.boip.int ( <i>Libertel - kleur oranje</i> ) | 3.3.; |
| 30 maart 2001, www.boip.int ( <i>Chien pu wan</i> )               | 4.;   |

**Hof van Beroep Brussel**

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 28 september 1999, www.boip.int ( <i>kleur turkoois</i> )   | 4.1.;                                |
| 22 oktober 1999, www.boip.int (... <i>A pied</i> )  | 2.1.1.c);                            |
| 22 december 1999, www.boip.int ( <i>The art of banking - L'art de la banque - Waar bankieren een kunst is</i> ) | 4.2.;                                |
| 16 mei 2000, www.boip.int ( <i>Langs Vlaamse wegen</i> )  | 4.2.;                                |
| 3 december 2002, www.boip.int ( <i>Quick view</i> )   | 3.1.7.;                              |
| 20 december 2002, www.boip.int ( <i>We cover</i> )  | 4.2.;                                |
| 9 september 2003, www.boip.int ( <i>Easybank</i> )  | 4.3.1.;                              |
| 9 september 2003, www.boip.int ( <i>Pralinette</i> )  | 2.2.;                                |
| 24 augustus 2004, www.boip.int ( <i>Holiday cheque</i> )  | 2.1.1.c);                            |
| 23 november 2004, www.boip.int ( <i>Assekoeken</i> )  | 2.1.1.d);                            |
| 25 februari 2005, www.boip.int ( <i>Digitag</i> )   | 4.4.a);                              |
| 30 mei 2005, www.boip.int ( <i>The Kitchen Company</i> )  | 2.2.;                                |
| 30 mei 2005, www.boip.int ( <i>Move to cure</i> )   | 4.2.;                                |
| 9 juni 2005, www.boip.int ( <i>Executive</i> )  | 4.4.a);                              |
| 9 juni 2005, www.boip.int ( <i>Shop &amp; service</i> )   | 4.4.a);                              |
| 14 juni 2005, www.boip.int ( <i>Combimat</i> )  | 2.2.;                                |
| 18 mei 2006, www.boip.int ( <i>300 miljoen euro consumenten</i> )   | 4.2.;                                |
| 1 juni 2006, www.boip.int ( <i>Steelguard</i> )   | 2.4.1.;                              |
| 1 juni 2006, www.boip.int ( <i>Global financial intelligence</i> )  | 2.2.;                                |
| 21 juni 2006, www.boip.int ( <i>L'achat qui rapporte</i> )  | 4.2.;                                |
| 21 juni 2006, www.boip.int ( <i>Wij gaan voor vers</i> )  | 4.2.;                                |
| 9 maart 2007, www.boip.int ( <i>Ni oui ni non</i> )   | 2.1.1.c);                            |
| 27 maart 2007, www.boip.int ( <i>On a jamais bu ça</i> )  | 4.2.;                                |
| 13 september 2007, www.boip.int ( <i>Garden trend</i> )   | 2.1.1.c);                            |
| 15 februari 2008, www.boip.int ( <i>PLUS motor oil</i> )  | 2.1.2.;                              |
| 4 maart 2008, www.boip.int ( <i>Asian delight</i> )   | 2.1.1.c);                            |
| 11 maart 2008, www.boip.int ( <i>SoftPerfection</i> )   | Inl.; 3.; 3.1.1.;                    |
| 11 april 2008, www.boip.int ( <i>My spoon</i> )   | 2.1.1.c);                            |
| 22 april 2008, www.boip.int ( <i>Summer Skin</i> )  | Inl.; 3.; 3.1.2.;                    |
| 9 mei 2008, www.boip.int ( <i>Lady Style</i> )  | Inl.; 3.; 3.1.4.;                    |
| 16 mei 2008, ICIP L'Ingenieur Conseil - Intellectual Property, 2008, 447 ( <i>Aquaclean</i> )                   | Inl.; 3.; 3.1.3.; 6.;                |
| 11 juni 2008, www.boip.int ( <i>Powerclick</i> )  | Inl.; 2.4.1.; 3.; 3.1.5.;            |
| 13 juni 2008, www.boip.int ( <i>Derm'intim</i> )  | Inl.; 3.; 3.1.6.;                    |
| 13 juni 2008, www.boip.int ( <i>Quickfilm</i> )   | Inl.; 3.; 3.1.7.; 3.1.6.;<br>3.2.6.; |

|  |           |
|--|-----------|
| 2 juli 2008, www.boip.int ( <i>Clear'invoice</i> )                         | 4.4.a);   |
| 8 september 2009, www.boip.int ( <i>Bodystyling</i> )                      | 2.1.2.;   |
| 22 september 2009, www.boip.int ( <i>Serverscheck</i> )                    | 2.1.1.c); |
| 6 oktober 2009, www.boip.int ( <i>Hotels.be</i> )                          | 2.1.1.c); |
| 8 oktober 2009, www.boip.int ( <i>Horta gallery</i> )                      | 4.4.a);   |
| 13 oktober 2009, www.boip.int ( <i>Ius</i> )                               | 2.3.;     |
| 17 november 2009, www.boip.int ( <i>EUROPA European Express Services</i> ) | 2.1.2.;   |
| 25 november 2008, www.boip.int ( <i>Vote remote</i> )*                     | 2.1.1.c); |
| 26 november 2009, www.boip.int ( <i>La maison du chocolat</i> )            | 2.;       |
| 26 januari 2010, www.boip.int ( <i>Cryopharma</i> )                        | 2.3.;     |
| 11 maart 2010, www.boip.int ( <i>Monte-Carlo resort</i> )                  | 2.1.1.d); |
| 18 maart 2010, www.boip.int ( <i>SmartJet</i> )                            | 3.1.8.;   |
| 20 mei 2010 (Concl. AG), www.boip.int ( <i>A la carte</i> )                | 3.3.;     |
| 14 september 2010, www.boip.int ( <i>Hiprotec</i> )                        | 3.3.;     |

\* beroep ingetrokken.

### Hof van Beroep Luxemburg

|  |                 |
|--|-----------------|
| 31 januari 2001, www.boip.int ( <i>Fund-market</i> )     | 2.1.1.c); 4.1.; |
| 31 maart 2004, www.boip.int ( <i>kleur vert olive</i> )  | 4.1.;           |
| 31 maart 2004, www.boip.int ( <i>kleur jaune curry</i> ) | 4.1.;           |
| 23 mei 2005, www.boip.int ( <i>Babycenter</i> )          | 4.1.;           |
| 11 maart 2009, www.boip.int ( <i>teinte antique</i> )    | 4.1.;           |

### Gerechtshof Den Haag

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| 3 juli 1997, IER 1997, 198 m.nt. ChG ( <i>Bio-Claire</i> ) | 1.1.4.; 1.2.; 1.2.1.;<br>3.1.3.; 6.; |
| 4 september 1997, www.boip.int ( <i>Aardappel anders</i> ) | 2.2.;                                |
| 4 september 1997, www.boip.int ( <i>Chicken tonight</i> )  | 2.2.;                                |
| 11 september 1997, www.boip.int ( <i>Biomild</i> )         | 3.2.1.;                              |
| 18 september 1997, www.boip.int ( <i>Chien pu wan</i> )    | 4.;                                  |
| 8 januari 1998, www.boip.int ( <i>Geboortecentrum</i> )    | 2.;                                  |
| 8 januari 1998, www.boip.int ( <i>De geboortewinkel</i> )  | 2.;                                  |
| 8 januari 1998, www.boip.int ( <i>Netwerk computing</i> )  | 2.1.1.c);                            |

|   |                     |
|---|---------------------|
| 5 februari 1998, www.boip.int ( <i>Erotisch huishoudtextiel</i> )         | 3.;                 |
| 5 maart 1998, www.boip.int ( <i>Internet world</i> )                      | 3.;                 |
| 7 mei 1998, www.boip.int ( <i>vormmerk zoutje</i> )                       | 4.1.;               |
| 4 juni 1998, www.boip.int ( <i>Libertel - kleur oranje</i> )              | 3.2.1.; 3.3.; 4.1.; |
| 3 december 1998, www.boip.int ( <i>Intranet world</i> )                   | 3.;                 |
| 3 december 1998, www.boip.int ( <i>Connection advisor</i> )               | 2.1.1.c);           |
| 7 januari 1999, www.boip.int ( <i>Anti-angin</i> )                        | 2.1.1.c);           |
| 7 januari 1999, www.boip.int ( <i>Familychip</i> )                        | 2.1.1.c);           |
| 7 januari 1999, www.boip.int ( <i>Businesschip</i> )                      | 2.1.1.c);           |
| 3 juni 1999, www.boip.int ( <i>Postkantoor</i> )                          | 3.; 3.2.1.; 3.3.;   |
| 28 oktober 1999, www.boip.int ( <i>Carpoint</i> )*                        | 2.;                 |
| 11 november 1999, www.boip.int ( <i>De pensioendesk</i> )*                | 2.;                 |
| 10 februari 2000, www.boip.int ( <i>Euro2000</i> )                        | 2.1.1.d);           |
| 2 maart 2000, www.boip.int ( <i>Active C</i> )                            | 2.1.1.a);           |
| 13 april 2000, www.boip.int ( <i>Quick mix</i> )                          | 3.1.7.;             |
| 13 april 2000, www.boip.int ( <i>Internet.com</i> )                       | 2.1.1.c);           |
| 13 april 2000, www.boip.int ( <i>Easytap</i> )                            | 4.3.1.;             |
| 5 oktober 2000, www.boip.int ( <i>Smartpen</i> )**                        | 2.1.1.c);           |
| 5 oktober 2000, www.boip.int ( <i>TV Week</i> )**                         | 2.1.1.c);           |
| 9 november 2000, www.boip.int ( <i>Virtual franchise</i> )                | 2.1.1.c);           |
| 29 maart 2001, www.boip.int ( <i>Nierstichting</i> )                      | 2.1.1.c);           |
| 28 juni 2001, www.boip.int ( <i>mp3.com</i> )*                            | 2.1.1.c);           |
| 13 september 2001, www.boip.int ( <i>Holiday autos</i> )                  | 2.1.1.c);           |
| 23 mei 2002, www.boip.int ( <i>Projectorganisatie<br/>Betuweroute</i> )   | 2.1.1.d);           |
| 26 september 2002, www.boip.int ( <i>Dutch-art.nl</i> )                   | 2.1.1.c);           |
| 31 oktober 2002, www.boip.int ( <i>vormmerken paperclips</i> )            | 4.1.;               |
| 9 januari 2003, www.boip.int ( <i>E-server</i> )                          | 2.1.1.c);           |
| 24 juni 2003, www.boip.int ( <i>National car rental</i> )                 | 4.;                 |
| 30 oktober 2003, www.boip.int ( <i>ICT</i> )                              | 2.1.2.;             |
| 5 februari 2004, www.boip.int ( <i>De nationale carrière<br/>beurs</i> )  | 2.1.1.c);           |
| 19 februari 2004, www.boip.int ( <i>Onbegrijpelijk lekker</i> )           | 4.2.;               |
| 8 april 2004, www.boip.int ( <i>Creating performance<br/>technology</i> ) | 4.2.;               |
| 29 juni 2004, www.boip.int ( <i>A chacun son lait</i> )**                 | 4.2.;               |
| 2 september 2004, www.boip.int ( <i>Ecologistics</i> )**                  | 2.1.1.c);           |
| 2 september 2004, www.boip.int ( <i>Rijn Waal</i> )**                     | 2.1.1.d);           |
| 9 september 2004, www.boip.int ( <i>Merkenklapper</i> )**                 | 2.1.1.c);           |
| 9 september 2004, www.boip.int ( <i>Fiesta gitana</i> )**                 | 2.1.1.c);           |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| 9 september 2004, www.boip.int ( <i>Uw dierenapotheek</i> )**                        | 2.1.1.c);             |
| 16 december 2004, www.boip.int ( <i>IE-mail</i> )                                    | 2.1.1.c);             |
| 16 december 2004, www.boip.int ( <i>Green-line</i> )                                 | 2.1.1.c);             |
| 24 februari 2005, www.boip.int ( <i>Nieuwe energie - New energy - Neue energie</i> ) | 2.1.1.c);             |
| 31 maart 2005, www.boip.int ( <i>Search made simple</i> )**                          | 4.2.;                 |
| 31 maart 2005, www.boip.int ( <i>Eurokermis</i> )**                                  | 2.1.1.d);             |
| 31 maart 2005, www.boip.int ( <i>Eurodag</i> )**                                     | 2.1.1.d);             |
| 31 mei 2005, www.boip.int ( <i>Euromiddag</i> )**                                    | 2.1.1.d);             |
| 14 juli 2005, www.boip.int ( <i>Rapidchip</i> )                                      | 2.1.1.c);             |
| 1 september 2005, www.boip.int ( <i>Fitline</i> )***                                 | 2.1.1.c);             |
| 22 september 2005, www.boip.int ( <i>Super champion</i> )                            | 2.1.1.c);             |
| 9 februari 2006, www.boip.int ( <i>Happy vakanties</i> )                             | 2.1.1.c);             |
| 9 februari 2006, www.boip.int ( <i>Grenzeloos genieten</i> )                         | 4.2.;                 |
| 23 februari 2006, www.boip.int ( <i>Global intranet</i> )                            | 2.1.1.c);             |
| 30 maart 2006, www.boip.int ( <i>Easylawyer</i> )                                    | 4.3.1.;               |
| 29 juni 2006, www.boip.int ( <i>Euro-display</i> )                                   | 2.1.1.d);             |
| 7 september 2006, www.boip.int ( <i>Schilderschoon</i> )                             | 3.; 3.2.2.;           |
| 9 november 2006, www.boip.int ( <i>Le vin en direct</i> )                            | 3.; 3.2.3.;           |
| 10 mei 2007, www.boip.int ( <i>Le vin en direct</i> )                                | 3.; 3.2.3.;           |
| 12 juli 2007, www.boip.int ( <i>vormmerk doekjes doos</i> )                          | 4.1.;                 |
| 21 februari 2008, www.boip.int ( <i>vormmerk pleisterdispenser</i> )                 | 4.1.;                 |
| 29 mei 2008, www.boip.int ( <i>Beter horen</i> )                                     | 4.2.;                 |
| 17 juli 2008, www.boip.int ( <i>112</i> )  | 2.1.1.a);             |
| 3 maart 2009, www.boip.int ( <i>123video</i> )                                       | 2.1.1.a); 3.; 3.2.4.; |
| 21 april 2009, www.boip.int ( <i>1333</i> )  | 2.1.1.a);             |
| 26 mei 2009, www.boip.int ( <i>Factors for life</i> )                                | 3.; 3.2.5.; 4.3.4.;   |
|  | 4.4.;                 |
| 26 mei 2009, www.boip.int ( <i>Europolis</i> )                                       | 2.1.1.d);             |
| 30 juni 2009, www.boip.int ( <i>Multimate</i> )                                      | 3.; 3.2.6.;           |
| 26 januari 2010, www.boip.int ( <i>The power pioneers</i> )                          | 4.2.;                 |
| 9 februari 2010, www.boip.int ( <i>Turnkeyworld</i> )                                | 2.;                   |

\* zaak uitgesteld i.v.m. prejudiciële vragen POSTKANTOOR.

\*\* zaak uitgesteld i.v.m. prejudiciële vragen POSTKANTOOR en beroep tussentijds ingetrokken.

\*\*\* zaak uitgesteld i.v.m. prejudiciële vragen EUROPOLIS.



### Gerechtshof Den Bosch

25 september 2000, *IER* 2001, 4 (*Blank/Lens; Tae Bo*) 4.;

### Rechtbank Den Haag

29 april 2008 (Vzr.), [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl) (*Boerengolf*) 4.; 4.4.;

### Rechtbank Haarlem

24 oktober 2005 (Vzr.), *BIE* 2006, 48 (*Woonoutlet Alkmaar; Woonoutlet*) 4.;

### BHIM Board of Appeal

20 juni 2005, [oami.europa.eu](http://oami.europa.eu) (*Lokthread*) 4.3.4.; 4.4.a);  
 7 januari 2009, [oami.europa.eu](http://oami.europa.eu) (*Ω*) 2.1.1.a);  
 20 februari 2009, [oami.europa.eu](http://oami.europa.eu) (*Tușnad*) 2.1.1.d);  
 26 februari 2009, [oami.europa.eu](http://oami.europa.eu) (7) 2.1.1.a);  
 1 april 2009, [oami.europa.eu](http://oami.europa.eu) (*Ecobath*) 2.1.1.c);  
 12 mei 2009, [oami.europa.eu](http://oami.europa.eu) (15) 2.1.1.a);  
 2 juni 2010, [oami.europa.eu](http://oami.europa.eu) (*Easyclick*) 4.3.1.; 4.4.a)  
 5 juni 2009, [oami.europa.eu](http://oami.europa.eu) (*efax*) 2.1.1.c);  
 11 juni 2009, [oami.europa.eu](http://oami.europa.eu) (*e-control*) 2.1.1.c);  
 18 juni 2009, [oami.europa.eu](http://oami.europa.eu) (*E*) 2.1.1.a);  
 23 juli 2009, [oami.europa.eu](http://oami.europa.eu) (*SOS 911*) 2.1.1.a);  
 17 augustus 2009, [oami.europa.eu](http://oami.europa.eu) (*Ecolining*) 2.1.1.c);  
 23 september 2009, [oami.europa.eu](http://oami.europa.eu) (*Ecobrake*) 2.1.1.c);  
 23 september 2009, [oami.europa.eu](http://oami.europa.eu) (*Ecoevents*) 2.1.1.c);  
 7 oktober 2009, [oami.europa.eu](http://oami.europa.eu) (*N*) 2.1.1.a);  
 7 oktober 2009, [oami.europa.eu](http://oami.europa.eu) (*Ecopad*) 2.1.1.c);  
 8 oktober 2009, [oami.europa.eu](http://oami.europa.eu) (5) 2.1.1.a);







## Dankwoord

*Graag bedank ik Dirk Visser, Jaap de Leeuw en Claudia Zuidema voor hun enthousiasme en vertrouwen, en Nora Grosheide en Jan Lebacq voor hun zorgvuldige redactie.*

*Bedankt, al mijn collega's bij het BBIE. Dankzij jullie ga ik iedere dag met veel plezier naar mijn werk.*

*In het bijzonder wil ik Saskia Smits (hoeveel pagina's?) en Camille Janssen (ik zeg niets) bedanken voor hun oeverloze steun en geduld bij mijn duik in de vijver.*

*Mijn liefdevolle dankbaarheid gaat uit naar Corrie en Martha, die mij, ieder op hun eigen liefdevolle wijze, in staat hebben gesteld mijn studie te voltooien.*

*Tenslotte wil ik de heer Edmond Simon bedanken, die mij ooit de suggestie deed om Rechten te gaan studeren.*

*Nu schrijft hij het voorwoord bij dit boekje. Wonderbaarlijk mooi, dat cirkels altijd rond zijn.*





