

Kopie

Afgeleverd aan: mr. VERNIMME Ignace

art. 792 Ger. W.

Vrij van griffierecht - art. 280,2° W.Reg.

Uitgifte

Repertoriumnummer
2021/ 2412
Datum van uitspraak
22 maart 2021
Rolnummer
2017/AR/875

Uitgereikt aan	Uitgereikt aan	Uitgereikt aan
op	op	op
€	€	€
BUR	BUR	BUR



Niet aan te bieden aan de
ontvanger

N° 1188

Eindarrest

artikel 2.11.1 b en c BVIE

Hof van beroep Brussel

Arrest

8ste kamer,
burgerlijke zaken

GRATIS IC VE DIS TICARET A.S /
BBIE

Aangeboden op
Niet te registreren

797+000
1CCP6
2CCSPHCO

COVER 01-00002042731-0001-0023-02-01-1



GRATIS IC VE DIS TICARET A.S., Levent Mahallesi - Yapi Kredi Plaza - C-blok Comer, Sokak 1 C Kat:5,
TR-34330 - BESİKTAŞ-İSTANBUL (TURKIJE),

eiseres,

vertegenwoordigd door mr. Thijs Deltour loco mr Karen ONGENA, advocaat te 9830 SINT-MARTENS-
LATEM, Kortrijksesteenweg 127,

tegen:

De BENELUX-ORGANISATIE VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM (Merken en Tekeningen of Modellen), Gemeenschappelijke Dienst van de Benelux-landen, opgericht krachtens het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen), met internationale rechtspersoonlijkheid krachtens artikel 1.4 van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom, vertegenwoordigd door de Directeur-Generaal van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE), waarvan de zetel gevestigd is te 2591 XR Den Haag (Nederland), Bordewijklaan 15,

verweerster,

vertegenwoordigd door mr Ignace VERNIMME, advocaat te 1000 Brussel, Central Plaza - Lokumstraat 25.

Het beroep is gericht tegen een beslissing van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele eigendom van 29 maart 2017.

SEDES HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ legde tijdig en regelmatig een verzoekschrift neer ter griffie van het hof van beroep te Brussel op 26 mei 2017.

De raadslieden van partijen werden gehoord in hun mondelinge argumenten in openbare zitting op 14 december 2020.

I. VOORWERP VAN DE VORDERING

1. In laatste conclusies verzocht SEDES HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ het hof:
 - zich bevoegd te verklaren kennis te nemen van de zaak,



- het beroep ontvankelijk en gegrond te verklaren, en bijgevolg de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom en haar Bureau, het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, te bevelen internationale inschrijving nr. 1288409 voor het beeldmerk GRATIS in te schrijven in het Benelux-merkenregister voor alle in deze inschrijving opgeëiste waren en diensten;
- minstens, het beroep ontvankelijk en gegrond te verklaren, en bijgevolg de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom en haar Bureau, het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, te bevelen internationale inschrijving nr. 1288409 voor het beeldmerk GRATIS in te schrijven in het Benelux-merkenregister voor *“parfumerieën, cosmetische producten, geuren en deodoranten voor persoonlijk gebruik”* in klasse 5 (ter zitting gecorrigeerd tot *“klasse 3”*), en voor *“het samenstellen, voor rekening van derden, van parfumerieën, cosmetische producten, geuren en deodoranten voor persoonlijk gebruik, op een wijze die klanten toelaat deze producten gemakkelijk te bekijken en te kopen, welke diensten kunnen worden geleverd door detailhandelaars, met behulp van elektronische media of postordercatalogi”* in klasse 35;
- de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom te veroordelen tot de kosten van het geding, aan de zijde van eiseres begroot op 230 euro voor het verzoekschrift en 1.440 euro voor de rechtsplegingsvergoeding.

Ter zitting verklaart GRATIS IC VE DIS TICARET A.S. het geding te hervatten voor SEDES HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ, waarvan akte werd genomen op het proces-verbaal van openbare terechtzitting.

2. Verweerster, hierna ‘BBIE’, besluit tot de ongegrondheid van het ingestelde beroep, en verzoekt de vordering strekkende tot het bevelen van inschrijving van het beeldmerk GRATIS ongegrond te verklaren en de onontvankelijkheid van de ondergeschikte vordering tot inschrijving voor een deel van de waren en diensten. Zij verzoet eiseres te veroordelen tot de kosten van het geding met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding door verweerster begroot op 1.440 euro.

Zij verzet zich niet tegen de gedinghervatting door GRATIS IC VE DIS TICARET A.S, waarvan akte werd genomen op het proces-verbaal van openbare terechtzitting.

II. Situering van het geschil en procedurevoorgaanden

3. SEDES HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ (hierna: “SEDES”) is een Turks bedrijf actief in de detailhandel.

Op 27 augustus 2015 legde zij een aanvraag voor internationale inschrijving, gekend onder nummer 1288409, neer in onder meer de Benelux voor het navolgende merk:



Deze aanvraag had betrekking op de volgende waren en diensten (vrije vertaling door eiseres van de opgave van waren en diensten in de Franse taal, stuk 1):

- in klasse 3:

Bleekmiddelen, reinigingsmiddelen en detergenten anders dan voor industrieel gebruik en voor medische doeleinden; bleekmiddelen en wasverzachters voor wasgoed; middelen voor het verwijderen van vlekken op textiel en wasgoed; detergenten voor vaatwassers; parfumerieën; cosmetische producten, geuren en deodoranten voor persoonlijk gebruik en voor dieren; zepen; preparaten voor tandheelkundige zorg, te weten tandzepen, poetsmiddelen voor gebitten, preparaten voor het bleken van tanden en mondspoelmiddelen, niet voor medisch gebruik; schuurmiddelen, schuurlinnen, schuurpapier, puimsteen en schurende pasta's; polijstmiddelen voor lederwaren, vinyl, metaal en hout; reinigingsmiddelen en crèmes voor lederwaren, vinyl, metaal en hout; was voor het polijsten.

- in klasse 5:

Farmaceutische en diergeneeskundige producten voor medisch of diergeneeskundig gebruik; chemische preparaten voor medische en veterinaire doeleinden, chemische reagentia voor farmaceutische en veterinaire doeleinden; voedingssupplementen voor de farmaceutische en veterinaire doeleinden; dieetsupplementen; voedingssupplementen; medische preparaten om af te slanken; voedingsmiddelen voor baby's; kruidendranken geschikt voor geneeskrachtige doeleinden; tandheelkundige preparaten, te weten tandvulmateriaal, tandheelkundig afdrukmetaal; materiaal voor het herstellen van de tanden en tandheelkundige lijmen; hygiënische producten voor medisch gebruik; hygiënische doeken; hygiënische tampons; pleisters; verbandmiddelen; luiers, met inbegrip van papier en textiel; middelen ter verdeling van ongedierte; fungiciden, herbiciden; deodoranten, anders dan voor mens of dieren; lucht deodoriserende preparaten; ontsmettingsmiddelen; antiseptische middelen; detergenten voor medische doeleinden.



- in klasse 21:

Met de hand bediende niet-elektrische reinigingsinstrumenten en -apparaten; borstels, met uitzondering van penselen; stalen borstels voor het reinigen, sponzen voor het reinigen, staalwol voor het reinigen, doeken van textiel voor het schoonmaken, handschoenen voor afwas, niet-elektrische boenmachines voor huishoudelijk gebruik, bezems voor tapijten, zwabbers; tandenborstels, elektrische tandenborstels, tandzijde, scheerkwasten, haarborstels, kammen; niet-elektrisch huishoud- of keukengerei begrepen in deze klasse, huishoudporselein, potten en pannen, flesopeners, bloempotten, rietjes, niet-elektrisch kookgerei; strijkplanken en gevormde covers daarvoor, droogrekken voor wasgoed; drooghangars voor kledij; kooien voor huisdieren, indoor aquariums, vivariums en indoor terraria voor dieren en voor het kweken van planten; ornamenten en decoratieve producten van glas, porselein, aardewerk of klei begrepen in deze klasse, namelijk standbeelden, beeldjes en vazen, allemaal gemaakt van glas, porselein, aardewerk of klei; muizen vallen, insectvallen, elektrische apparaten voor het aantrekken en doden van vliegen en insecten, vliegenvallen en vliegenmeppers; parfumbranders, parfumsproeiers, parfumverstuivers, elektrische of niet-elektrische apparaten voor het verwijderen van make-up, poederdozen en beautycases; sproeiers voor sprinklerslangen, sproeiers voor gieters, sproeiapparaten, tuingieters; ruw of halfbewerkt glas; met uitzondering van glas voor de bouw, glasmozaïeken en glaspoeder voor decoratie en glaswol voor de bouw, voor isolatie of voor textielgebruik.

- in klasse 25:

Kleding, met inbegrip van ondergoed en bovenkleding doch uitgezonderd beschermende kleding voor specifieke doeleinden; sokken, halsdoeken [kleding], sjaals, bandanas, hoofddoeken, riemen [kleding]; schoeisel, met inbegrip van schoenen, slippers en sandalen; hoofddeksels, met inbegrip van hoeden, petten met vizieren, baretten, petten [hoofddeksels], schedelpetten.

- in klasse 35:

Reclame, marketing en public relations; organisatie van tentoonstellingen en beurzen voor commerciële of reclamationdoeleinden; zakelijke administratie en administratieve diensten; beheer van commerciële zaken; bedrijfsmanagement en zakelijke raadgeving dienaangaande; boekhouding; commerciële adviesdiensten; diensten van import-export agentschappen; zakelijke evaluatie van commerciële of industriële producten; diensten van veilingen; het voor rekening van derden samenbrengen van producten op een wijze die klanten toelaat deze producten gemakkelijk te bekijken en te kopen, welke diensten kunnen worden geleverd door detailhandelaars en groothandelaars met behulp van elektronische media of postordercatalogi.



4. Bij brief van 19 augustus 2016 deelde het BBIE aan het Internationaal Bureau voor de intellectuele eigendom (WIPO) zijn voorlopige beslissing mee tot volledige weigering van de inschrijving van het merk .

Het BBIE gaf de volgende redenen voor deze voorlopige weigering:

“Het teken gratis is beschrijvend. Het teken is uitsluitend samengesteld uit de hoedanigheid gratis (Engels/Duits/Nederlands voor gratis) en het kan dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, bestemming of andere kenmerken van de in klassen 3, 5, 21, 25 en 35 genoemde waren en diensten. Het teken mist bovendien ieder onderscheidend vermogen. De weigering wordt gebaseerd op artikel 2.11, lid 1, sub b. en c. BVIE. De gekozen afbeelding heft het gebrek aan onderscheidend vermogen niet op.”¹

Bij brief van 22 november 2016 betwistte de merkengemachtigde van SEDES deze voorlopige weigering, en verzocht zij alsnog de inschrijving van het merk  voor alle in het depot genoemde waren en diensten toe te staan.

Bij brief van 17 januari 2017 bevestigde het BBIE zijn voorlopige beslissing tot weigering, onder meer met de volgende motieven:

“Het teken bestaat uitsluitend uit het wordelement GRATIS dat in donkerblauwe letters wordt weergegeven in een gele tekstballon, geplaatst tegen een donkerblauwe achtergrond. Het woord wordt (gedeeltelijk) onderlijnd met een rode streep. [...]

De aanduiding van dit woord op enige waar of gerelateerd aan enige dienst zal door de consument gezien worden als een kenmerk van die waar of dienst, namelijk dat daarvoor niet betaald hoeft te worden. [...]

Het gaat er immers om of een teken een kenmerk van de waren of diensten kan aanduiden. En dat kan het. Sterker nog, vele aanbieders van waren en diensten maken graag, massaal en veelvuldig van dit woord gebruik om klanten aan te trekken voor hun waren of diensten. En dat is een belangrijke onderliggende ratio van de weigering op absolute gronden, in het bijzonder die van de beschrijvendheid, dat bepaalde tekens vrij gehouden moeten worden zodat andere marktdeelnemers daarmee ook kenmerken van hun waren en diensten kunnen aanduiden”.

¹ Vertaling van de in het Frans opgegeven redenen: “Le signe gratis est descriptif. Le signe est composé uniquement de la qualité gratis (anglais/allemand/néerlandais pour gratuit) et il peut servir à désigner l’espèce, la qualité, la destination ou d’autres caractéristiques des produits et services mentionnés en classes 3, 5, 21, 25 et 35. Le signe est en outre dépourvu de tout caractère distinctif. Le refus est basé sur l’article 2.11, alinéa 1er, sous b. et c. de la CBPI. La reproduction choisie n’a pas pour effet de rendre le signe distinctif.”



Het BBIE verklaarde dat de termijn voor het indienen van nadere argumenten zou verlopen op 19 februari 2017.

Bij brief van 17 februari 2017 formuleerde de merkengemachtigde van SEDES in een brief van 17 februari 2017 opnieuw bezwaren tegen de weigeringsbeslissing. Zij besloot als volgt:

“In het licht van de aangedragen onderscheidende elementen die het teken rijk is, meent de deposant dat het teken voldoet aan de vereiste van onderscheidend vermogen, en als gevolg perfect registreerbaar is. Hoewel de deposant de redenering van het Bureau begrijpt, menen wij dat diens appreciatie te streng is en de lat te hoog wordt gelegd.

Aangezien op afdoende wijze werd aangetoond dat het teken voldoende onderscheidende elementen omvat en in haar geheel als onderscheidend moet worden beschouwd, verzoeken wij het Bureau beleefd haar weigeringsbeslissing te herzien, dit minstens in relatie tot de waren en diensten waarvoor een verhoogd niveau van aandacht bestaat in hoofde van het relevante publiek, en het teken vooralsnog te registreren”.

Zij stelde met name dat parfums, cosmetica en producten voor persoonlijke hygiëne uit de klasse 3, en de waren en diensten in de klassen 5, 25 en 35, de gezondheid van de consument betreffen of sterk onderhevig zijn aan persoonlijke voorkeur, zodat het relevante publiek zeer aandachtig zal zijn bij de aankoop ervan, en deze producten ook dikwijls zijn gericht op een professioneel publiek dat goed op de hoogte is van de kenmerken van de producten en hier extra goed op letten.

5. Op 29 maart 2017 deelde het BBIE mee dat het zijn beslissing tot weigering van de inschrijving van het merk  handhaafde. In een tweede brief van diezelfde datum lichtte het BBIE zijn redenen verder toe.

6. SEDES heeft zich in toepassing van artikel 2.12 van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom op 26 mei 2017 bij verzoekschrift gewend tot het hof van Beroep te Brussel teneinde een bevel tot inschrijving van het merk  te verkrijgen voor alle in de inschrijving opgeëiste waren en diensten, en het BBIE te veroordelen tot de kosten van het geding.

7. Bij brief van 9 december 2020 meldde de raadsman van eiseres dat de eigenaar van de merkinschrijving is gewijzigd, en kondigde zij aan dat ingevolge de overgang van de merkinschrijving de nieuwe eigenaar in de plaats van SEDES HOLDING ANONIM ŞİRKETİ zou treden in de huidige zaak.



III. Beoordeling

- Gedinghervatting

8. GRATIS IC VE DIS TICARET A.S. verklaart het geding te hervatten dat werd ingeleid door SEDES HOLDING ANONIM ŞİRKETİ, gelet op de overgang van de registratie met nummer 1288409.

Op 29 augustus 2017 werd een volledige wijziging in de eigendomsrechten op deze registratie opgenomen in het Internationale Register van het WIPO, en deze wijziging werd gepubliceerd in de WIPO Gazette of International Marks nr. 44/2017 (zie het stuk elektronisch neergelegd ter griffie op 9 december 2020).

Het BBIE betwist deze gedinghervatting niet.

Het hof geeft akte van deze gedinghervatting.

- Toepasselijke bepalingen

9. Krachtens artikel 2.11.1 BVIE zoals van kracht ten tijde van de weigering, weigert het BBIE een merk in te schrijven indien naar zijn oordeel, onder meer:

(...)

- 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.*

Deze bepalingen komen overeen met artikel 3, 1 b) en c) van de Richtlijn nr. 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 (hierna de “Harmonisatierichtlijn”). Deze bepaling is inmiddels ongewijzigd overgenomen in artikel 4, 1, b) en c) van de Richtlijn EU 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten.

Deze bepalingen komen eveneens overeen met artikel 7.1 b), c) van de Verordening (EG) nr. 2009/207/EG van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna GMV), thans artikel 7.1. b) en c) van de Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerken (hierna UMV).



Het BVIE moet conform de richtlijnen worden geïnterpreteerd en toegepast. Bij de toepassing van het BVIE dient er rekening te worden gehouden met de rechtspraak van het Hof van Justitie, waarin deze richtlijnen worden geïnterpreteerd (zie ook Cass. 22 oktober 2009, 'Summer Skin', C.080411.N, *IRDI* 2010, 430).

- Bevel tot inschrijving voor alle in de inschrijving opgeëiste waren en diensten.

10. Het BBIE heeft geoordeeld dat het teken  beschrijvend is voor de in de klassen 3, 5, 21, 25 en 35 vermelde waren en diensten, aangezien het teken een kenmerk kan aanduiden van alle voornoemde waren en diensten die allen, al dan niet bij uitzondering, gratis ter beschikking kunnen worden gesteld.

Het BBIE oordeelde dat de grafische representatie het gebrek aan onderscheidend vermogen van dit beschrijvend teken niet opheft.

Eiseres vordert in hoofdde dat de inschrijving zou worden bevolen in het Benelux-Merkenregister voor alle in de inschrijving opgeëiste waren en diensten.

Het hof dient te oordelen of het BBIE in het kader van de door de wetgever aan het BBIE opgedragen inhoudelijke toetsing van merken, de inschrijving van het depot van het teken  terecht heeft geweigerd.

11. Eiseres voert als eerste submiddel aan dat het merk  onderscheidend vermogen heeft voor alle opgeëiste waren en diensten omwille van de grafische elementen, omwille van de benaming 'gratis' hoewel de opgeëiste waren en diensten in de regel niet kosteloos worden aangeboden, en omwille van de ongebruikelijke combinatie van het woord 'gratis' en de grafische elementen, waarbij het merk volgens eiseres afwijkt van de gangbare 'basale' weergave van klassieke promotionele labels, en het merk autonoom wordt gebruikt, zonder te worden gecombineerd met andere elementen die de kosteloze context aanstippen.

Zij voert als tweede nevenschikt submiddel aan dat dit merk voor geen van de opgeëiste waren beschrijvend is omwille van de grafische elementen en de ongebruikelijke combinatie van het woord 'gratis' met deze grafische elementen. Zij stelt dat de inschrijving van dit merk geen onevenredige hinder zal veroorzaken ten nadele van nieuwe marktdeelnemers aangezien deze merkinschrijving niet de benaming 'Gratis', die eenieder inderdaad ter beschikking dient te blijven staan, op zich bezwaart doch enkel deze benaming gecombineerd met de zeer specifieke grafische elementen van het merk .



Het BBIE voert aan dat terecht tot weigering van de inschrijving van het merk op grond van de artikelen 2.11.1 b) en c) BVIE werd overgegaan.

12. Wanneer de bevoegde autoriteit een aanvraag voor de inschrijving van een merk onderzoekt, en hij met het oog hierop met name moet vaststellen of het merk elk onderscheidend vermogen mist of het beschrijvend is voor de kenmerken van de betrokken waren of diensten, mag dit geen onderzoek in abstracto zijn.

Bij dit onderzoek dient de bevoegde autoriteit rekening te houden met de kenmerken die eigen zijn aan het aangevraagde merk, waaronder de aard van het merk (woordmerk, beeldmerk enz.) en, bij een woordmerk, de betekenis ervan en met de waren of diensten in de inschrijvingsaanvraag vermeld (zie HvJ 12 februari 2004, C-363/99, Koninklijke KPN Nederland t. Benelux Merkenbureau, 'Postkantoor', punten 29-34).

Een rechterlijke instantie bij wie beroep is ingesteld tegen een beslissing over een aanvraag tot inschrijving van het merk moet eveneens rekening houden met alle relevante feiten en omstandigheden binnen de grenzen van de uitoefening van haar bevoegdheden zoals vastgesteld door de toepasselijke nationale regelgeving (zie HvJ 12 februari 2004, C-363/99, Koninklijke KPN Nederland t. Benelux Merkenbureau, 'Postkantoor', punt 36).

13. De weigeringsgronden van de artikelen 2.11.1 b) en 2.11.1.c) BVIE zijn onafhankelijk van elkaar en vereisen een afzonderlijk onderzoek, maar er bestaat een samenhang tussen de respectieve werkingssfeer van deze gronden.

Een woordmerk dat kenmerken van waren en diensten beschrijft in de zin van artikel 2.11.1.c) BVIE mist met name om die reden noodzakelijkerwijs elk onderscheidend vermogen met betrekking tot die waren of diensten in de zin van artikel 2.11.1.b) BVIE (zie onder meer Cass. 22 oktober 2009, C.080411.N, 'Summer Skin', *IRDI* 2010, 430 met verwijzing naar HvJ 12 februari 2004, C-363/99, Koninklijke KPN Nederland nv t. Benelux-Merkenbureau, 'Postkantoor', punten 67 en 85 en HvJ 12 februari 2004, C-265/00, Campina Melkunie t. Benelux Merkenbureau, 'Biomild', punt 18).

Een merk kan evenwel elk onderscheidend vermogen missen voor waren of diensten om andere redenen dan dat het eventueel een beschrijvend karakter heeft.

De weigeringsgronden van artikel 2.11.1 BVIE moeten worden beoordeeld in het licht van het algemeen belang dat eraan ten grondslag ligt.

Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie streeft artikel 3, lid 1, sub c van de Harmonisatierichtlijn een doel van algemeen belang na, dat erin bestaat te verzekeren dat tekens die



één of meer kenmerken beschrijven van de waren of diensten waarvoor inschrijving als merk is aangevraagd, door alle marktdeelnemers die dergelijke waren of diensten aanbieden, vrij kunnen worden gebruikt om dezelfde kenmerken van hun waren te beschrijven (HvJ 23 oktober 2003, C-191/01, BHIM/Wrigley, punt 31; HvJ 4 mei 1999, C-108/97 en C-109/97, Windsurfing Chiemsee, punt 25; HvJ 8 april 2003, C-53/01-C55/01, Linde e.a., punt 73; HvJ 6 mei 2003, C-104/01, Libertel, punt 52 en HvJ 12 februari 2004, C-363/99, Koninklijke KPN Nederland t. Benelux Merkenbureau, 'Postkantoor', punt 54).

Het algemeen belang dat aan artikel 3, lid 1, sub b van de Harmonisatierichtlijn ten grondslag ligt valt samen met de wezenlijke functie van het merk, namelijk aan de consument of de eindverbruiker met betrekking tot de door het merk aangeduide waren of diensten de identiteit van de oorsprong te waarborgen, zodat hij deze zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van een andere herkomst (zie onder meer in deze zin HvJ 16 september 2004, C-329/02 P, SAT.1 t. BHIM, punten 23 en 27 en HvJ 15 september 2005, C-37/03, BioID AG t. BHIM, punt 60). Merken missen pas elk onderscheidend vermogen wanneer ze het relevante publiek niet in staat stellen om bij een latere aankoop een positieve aankoopervaring te herhalen of een negatieve te vermijden (Gerecht EU, 20 november 2002, Robert Bosch GmbH t. BHIM, T-79/01 en T-86/01, punt 19; Gerecht EU, 3 juli 2003, Best Buy Concepts t. BHIM, nr. T-122/01, punt 20).

- Onderscheidend vermogen (artikel 2.11.1 b) BVIE

14. Het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van artikel 3, lid 1, sub b van de richtlijn en artikel 2.11.1. b) BVIE moet enerzijds worden beoordeeld in relatie tot deze waren of diensten en anderzijds in relatie tot de perceptie ervan door het relevante publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van die waren of diensten (zie met name HvJ 8 april 2003, Linde e.a., C-53/01-C-55/01, punt 41 en HvJ 6 mei 2003, Libertel, C-104/01, punten 46 en 75).

Hierbij moet rekening worden gehouden met de wijze waarop het merk gepercipieerd wordt in het gehele Benelux-gebied, waar de relevante consument gevestigd is, ook op basis van de in verschillende delen daarvan gesproken talen.

Om te beoordelen of een merk onderscheidend vermogen bezit, dient de door dit merk opgeroepen totaalindruk te worden onderzocht. Dit kan echter niet impliceren dat in eerste instantie geen achtereenvolgend onderzoek van de verschillende voor dit merk gebruikte bestanddelen van de aanbiedingsvorm hoeft te worden verricht. Het kan immers nuttig zijn om tijdens de globale beoordeling elk bestanddeel van het betrokken merk te onderzoeken (zie HvJ 25 oktober 2007, Develey Holding t. BHIM, C-238/06, punt 82).



Een minimum aan onderscheidend vermogen volstaat om de toepassing van de absolute weigeringsgrond van artikel 2.11.1. b) BVIE te verhinderen.

15. De aanvraag tot inschrijving van de rechtsvoorgangster van huidige eiseres na gedinghervatting betreft het samengesteld merk .

Dit merk bestaat uit het woord 'gratis' in paarse kleur, in een gele tekstballon op een paarse rechthoek, waarbij het woord gratis in het rood is onderstreept.

De inschrijving werd gevraagd voor waren en diensten in de klassen 3, 5, 21, 25 en 35. Gelet op de aard van deze waren en diensten bestaat het relevante publiek voornamelijk uit gewone consumenten.

Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang de soort van waren en diensten waarover het gaat (zie HvJ 22 juni 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik t. Klijsen, punt 26).

De waren en diensten van de klassen 3, 21, 25 en 35 maken deel uit van het dagelijkse leven van de gemiddelde consument, en vereisten geen bijzondere aandacht op het ogenblik van aankoop, zodat het aandachtsniveau van de consument eerder laag zal zijn.

Hoogstens kan voor een deel van de waren en diensten van klasse 5, met name parfumerieën, cosmetische producten, geuren en deodoranten voor persoonlijk gebruik worden aangenomen dat consumenten van deze producten iets meer aandacht besteden aan dergelijke producten dan aan die van gewone dagdagelijkse producten van een lage prijs, aangezien zij belang hechten aan hun lichamelijk welzijn, aan hygiëne en hun verschijning, zodat het aandachtsniveau eerder gemiddeld zal zijn. Er is echter geen reden om aan te nemen dat dit aandachtsniveau hoog zou zijn.

16. Het samengesteld merk bestaat uit een wordelement 'gratis' en grafische elementen.

Het woord 'gratis' is een term die in de Benelux een courante manier is om aan te geven dat iets kosteloos is, en hiervoor geen betaling vereist is.

Het woord 'gratis' is opgenomen in het Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse taal:

"GRATIS (n.) [me. Lat. (vergeefs, zonder reden, gaarne, als een beloning)], voor niets, zonder betaling of geldelijke vergoeding: gratis entree, vrije toegang, het boek is gratis verkrijgbaar; (jur). Gratis admmissie, verlof van de rechter om kosteloos te procederen op grond van onvermogen; gratis voorstelling; (volkst.) gratis voor niets." (stuk 10 b verweerster)



Het woord 'gratis' wordt in de Franse taal gebruikt als adjectief en als bijwoord in de betekenis "kosteloos", zoals blijkt uit het Franstalige woordenboek Le Petit Robert:

« *GRATIS: Adverbe: Sans qu'il en coûte rien au bénéficiaire (...), gratuitement. Adjectif: Gratuit.* » (stuk 10 c verweerster)

en uit het Van Dale woordenboek Frans-Nederlands:

"GRATIS /gratis/ [Bw, ook bn] gratis, kosteloos, avoir le vivre et le couvert gratis gratis kost en inwoning hebben; demain on rase gratis dat zijn loze beloften; ticket gratis vrijkaartje" (stuk 10 a verweerster).

Het Franse equivalent 'gratuit' vertoont een aanzienlijke gelijkenis met de term 'gratis', zodat het woord 'gratis' door de relevante consument als verwijzend naar het kosteloos karakter van de geleverde dienst of waar zal worden begrepen.

Verweerster voert dan ook terecht aan dat het woord 'gratis' overal binnen de Benelux begrepen wordt als een verwijzing naar een korting, een promotie of de waarde van de betrokken waren of diensten.

Het woord 'gratis' kan aldus in de handel dienen tot aanduiding van een kenmerk, met name de waarde van de betrokken waren of diensten.

Eiseres voert aan dat de opgeëiste waren en diensten in de regel niet kosteloos worden aangeboden, minstens stelt zij dat op geen enkele wijze kan worden verondersteld op basis van de inschrijving dat de benaming 'gratis' een duidelijk promotioneel doel dient, met name om een deel van de (gebundelde) producten kosteloos aan te bieden.

De vraag of de opgeëiste waren en diensten in de regel al dan niet kosteloos zouden worden aangeboden, is niet relevant. Het volstaat dat het woord 'gratis' kan dienen, op heden of in de toekomst, tot aanduiding van één of meer kenmerken van de betrokken waren of diensten, zoals in casu de waarde van deze waren of diensten, opdat het woord als beschrijvend wordt beschouwd. Aan deze voorwaarde is in casu voldaan.

Het is in het kader van de gangbare consumptiegoederen waarvoor de inschrijving van het merk wordt gevraagd bovendien niet ongebruikelijk dat bijvoorbeeld gratis stalen worden verdeeld, of producten worden gebundeld waarbij een deel gratis wordt aangeboden. De term 'gratis' zal in de ogen van het relevante publiek worden gezien als een promotionele term, zonder dat deze benaming in de geest van dit publiek een mentaal proces op gang brengt.



In de handel is het gebruik van het woord 'gratis' om promoties aan te duiden courant, zoals onder meer blijkt uit de veelvuldige voorbeelden die worden gegeven door verweerster in haar stukken 11 en 12.

Eiseres stelt dat het woord 'gratis' hierbij echter steeds wordt gecombineerd met andere elementen die de kosteloze context aanstippen, daar waar haar merk autonoom zou worden gebruikt.

Het is niet vereist dat de tekens of benamingen waaruit het merk bestaat op het moment van de inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk worden gebruikt voor de beschrijving van waren of diensten als die waarvoor de aanvraag wordt ingediend of van de kenmerken van deze waren of diensten. Het volstaat dat die tekens en benamingen hiertoe kunnen dienen. De inschrijving van een woordteken als merk moet geweigerd worden indien het in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt (zie onder meer HvJ 23 oktober 2003, C-191/01, BHIM t. Wm. Wrigley Jr., punt 32; HvJ 265/00 12 februari 2004, Campina Melkunie BV t. Benelux Merkenbureau, 'Biomild', punt 38 en Cass.22 oktober 2009, 'Summer Skin' *IRDI* 2010, 430).

Het is irrelevant dat er andere tekens of benamingen bestaan die gebruikelijker zijn dan die waaruit het merk bestaat, om dezelfde kenmerken van de in de inschrijvingsaanvraag vermelde waren en diensten aan te duiden. Het is geenszins vereist dat de tekens of benamingen de enig mogelijke manier van aanduiding van deze kenmerken zijn (zie HvJ 12 februari 2004, C-363/99, Koninklijke KPN Nederland NV tegen Benelux Merkenbureau, 'Postkantoor', punt 57).

Daarenboven blijkt uit de stukken 12, als hernomen op pagina 16 en 17 van de conclusies van verweerster, dat het woord 'gratis', al dan niet in een bijzondere grafische voorstelling, ook wordt gebruikt zonder bijkomende verwijzingen.

Het woord 'gratis' op de waren of gerelateerd aan de diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd zal door het relevante publiek onmiddellijk en zonder verder nadenken zonder meer begrepen worden als een kenmerk van deze waar of die dienst, namelijk dat daarvoor niet betaald hoeft te worden, of minstens dat er een promotie verbonden is aan de – al dan niet gebundelde- verkoop van de betrokken waren of diensten, en niet als een aanduiding van de commerciële herkomst van deze waren of diensten.

Dit verband is voldoende rechtstreeks en concreet vanuit het standpunt van het relevante publiek.

17. Een woord, zoals het woord 'gratis' dat beschrijvend is voor de waren en diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, mist noodzakelijkerwijze elk onderscheidend vermogen voor diezelfde waren en diensten.

Eiseres voert echter aan dat haar merk onderscheidend vermogen heeft, alleen al omwille van de grafische elementen.

De grafische elementen van het samengestelde merk  bestaan uit de afbeelding van het woord 'gratis' in kleine letters in een gangbaar lettertype in een gele tekstballon, waarbij het woord gratis wordt onderstreept, en dit alles op een paarse rechthoek die dient als achtergrond.

De grafische elementen van het merk zijn banaal en decoratief, en te oppervlakkig om het aangevraagde merk in zijn geheel beschouwd onderscheidend vermogen te verlenen.

Zij bevatten geen enkel aspect, zoals een element van fantasie of een originele combinatie van elementen, dat dit merk geschikt maakt om zijn wezenlijke functie te vervullen voor de waren of diensten waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking heeft (zie in die zin HvJ 15 september 2005, C-37/03, BioID, punt 74).

Noch het feit dat de drie gebruikte kleuren contrasteren, noch het feit dat het woord 'gratis' voorkomt in een tekstballon, noch het feit dat er onder de benaming een nonchalant ogende, als het ware met de hand getrokken lijn zichtbaar is, noch het beweerd 'speels' karakter van het gebruikte teken, noch de paarse achtergrond doen hieraan afbreuk. Geen van deze elementen, afzonderlijk of gezamenlijk, brengt een mentaal proces op gang bij de consument, of heeft een verrassend effect.

Het hof treedt bovendien de stelling van eiseres dat het (donker)paarse vierkant waarin de tekstballon zich bevindt dominant is, en hierdoor het traditioneel promotioneel karakter zou verloren gaan, niet bij. Wanneer een merk bestaat uit woordelementen en figuratieve elementen zijn deze woordelementen in de regel meer onderscheidend dan de figuratieve elementen, aangezien de gemiddelde consument veeleer zal verwijzen naar de betrokken waren en diensten door de naam aan te halen, eerder dan door het figuratief element van het merk te beschrijven. Dit geldt ook in het huidige geval. Het woord 'gratis' speelt een dominante rol in het samengestelde merk, onder meer door zijn grootte, positionering en onderlijning. Door het duidelijk leesbare, donkere lettertype op een gele achtergrond en de onderlijning van dit woord wordt de aandacht van het relevante publiek getrokken door de boodschap 'gratis' die verwijst naar het kosteloze of promotionele karakter van de betrokken waren of diensten.

De grafische elementen wijken niet op significante wijze af van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, zodat de totaalindruk die het samengestelde merk wekt niet toelaat zijn essentiële functie van herkomstaanduiding te vervullen. Op dit punt kan worden verwezen naar de stukken 11 en 12 van verweerster, waaruit blijkt dat zowel tekstballonnen, als opvallende visuele vormgevingen waarin prominent het woord 'gratis' figureert, vaak met een combinatie van verschillende contrasterende kleuren, courant worden gebruikt voor de betrokken waren en diensten. De stelling van eiseres dat labels om aan te duiden dat iets kosteloos is of verkrijgbaar aan een verminderde prijs klassiek zeer 'basaal' zijn kan dan ook niet worden bijgetreden.



Voor zover al zou kunnen worden aangenomen, zoals eiseres aanvoert, dat deze labels gebruikelijk op een banale achtergrond worden afgebeeld, waarbij deze achtergrond nooit enig belang heeft op visueel vlak, geldt hetzelfde voor het samengesteld merk , waarbij de achtergrond eveneens banaal en zonder visueel belang is.

De stelling van eiseres dat het samengestelde merk de benaming 'gratis' op ongebruikelijke wijze combineert met grafische elementen wordt tegengesproken door de door verweerster voorgelegde stukken 11 en 12, en kan niet worden bijgetreden.

Deze grafische elementen zullen de aandacht van het laag tot gemiddeld aandachtige relevante publiek niet afleiden van de beschrijvende boodschap van het wordelement, zoals deze hierboven werd beschreven, en geven slechts de indruk van een versiering of stilering van dit beschrijvend wordelement.

Het relevante publiek is gewend aan opvallend kleurgebruik en lettertypes om promotionele boodschappen in het algemeen, en het 'gratis' karakter van bepaalde waren en diensten, of van een bundel waren en diensten over te brengen. Het BBIE oordeelde dan ook terecht dat de vormgeving het promotioneel karakter van het teken als geheel veeleer versterkt.

De indruk die het merk in zijn geheel wekt is niet ver genoeg verwijderd van de indruk die uitgaat van de eenvoudige samenvoeging van zijn bestanddelen, om meer te vormen dan de som van de delen. De grafische elementen geven, gezamenlijk beschouwd, geen onderscheidend vermogen aan het merk als geheel. Zij stellen het publiek niet in staat om de oorsprong van de betrokken waren of diensten te herkennen en te onderscheiden van de waren of diensten van andere ondernemingen.

Eiseres werpt op dat ook merken bestaande uit tekens of aanduidingen die ook worden gebruikt als reclameslogans, kwaliteitsaanduidingen of aansporingen tot het kopen van de door dit merk aangeduide waren of diensten niet uitgesloten zijn van inschrijving als merk wegens een dergelijk gebruik. Wat de beoordeling van dergelijke merken betreft dienen voor dergelijke merken geen strengere criteria te worden gehanteerd dan voor andere merken. Voor zover dergelijke merken niet beschrijvend zijn, kunnen zij een objectieve en zelfs eenvoudige boodschap te kennen geven, en niettemin in staat zijn de consument te wijzen op de commerciële herkomst van de betrokken waren of diensten. Dit kan in het bijzonder het geval zijn wanneer deze merken niet een gewone reclameboodschap zijn, maar in zekere mate origineel of pregnant zijn, een zekere uitleggingsinspanning vragen of bij het relevante publiek een denkproces in gang zetten (zie eveneens HvJ 21 januari 2010, C-398/08 P, Audi AG t. BHIM, punten 34 en 35 en 57). Aan deze voorwaarden is in deze niet voldaan. Het samengesteld merk blijft globaal beschouwd beschrijvend, zonder dat dit merk in de geest van de relevante consument een mentaal proces in gang brengt dat hem ertoe brengt om het merk anders te zien dan als een publicitaire, verkoopbevorderende boodschap.



Voor de beoordeling van het al dan niet onderscheidend karakter van het merk zoals aangevraagd is het irrelevant op welke wijze eiseres haar merk na inschrijving zou gebruiken: de inschrijving van het merk moet worden beoordeeld op basis van deze inschrijving op zich, los van de intenties van de merkhouder. De voorbeelden van de verpakkingen voorgelegd door eiseres doen geen afbreuk aan het gebrek aan onderscheidend karakter van het merk zoals ingeschreven.

Verweerster weigerde dan ook terecht tot inschrijving van het merk voor alle waren en diensten over te gaan wegens een gebrek aan onderscheidend karakter, aangezien het merk niet geschikt is om de essentiële functie van een merk te vervullen, namelijk om de commerciële herkomst van de betrokken waren en diensten aan te duiden.

- Beschrijvende tekens (artikel 2.11.1. c) BVIE

18. Eiseres voert als tweede submiddel aan dat het BBIE ten onrechte besloot tot de weigering van de inschrijving van haar merk op grond van artikel 2.11.1 c) BVIE.

Het volstaat dat één van de in artikel 2.11.1. BVIE genoemde absolute weigeringsgronden van toepassing is opdat de inschrijving van dit teken zou worden geweigerd (zie in die zin onder meer Gerecht EU 22 mei 2014, NIIT Insurance Technologies t. OHIM, 'Exact', T-228/13, punt 63 en Gerecht EU, Smarter Travel Media LLC t. EUIPO, 9 november 2016, T-290/15, punt 57).

Aangezien het submiddel van eiseres op grond van artikel 2.11.1 b) BVIE wordt afgewezen, dient tot de ongegrondheid van de vordering van eiseres tot inschrijving voor alle waren en diensten te worden besloten. Het is in die zin niet nodig om na te gaan of het BBIE al dan niet terecht tot de toepassing van andere absolute weigeringsgronden besloot.

Louter ten overvloede wordt ingegaan op het door eiseres ontwikkelde tweede submiddel.

19. Voor de toepassing van artikel 3, lid 1 sub c van de Harmonisatierichtlijn moet worden onderzocht of een merk waarvan de inschrijving wordt gevraagd in de opvatting van de betrokken kringen thans kenmerken van de betrokken waren beschrijft, dan wel dit in de toekomst redelijkerwijze te verwachten is (zie in die zin HvJ 4 mei 1999, C-108/97 en C-109/97, Windsurfing Chiemsee, punt 31).

Inschrijving van een teken kan op grond van het beschrijvend karakter slechts worden geweigerd wanneer redelijkerwijs te verwachten valt dat de betrokken kringen dit teken opvatten als een

beschrijving van een van deze kenmerken (zie in deze zin onder meer HvJ 10 maart 2011, C-51/10, *Agencja Wydawnicza Technopol t. BHIM*, punt 50 inzake artikel 7 lid 1, bus c van de Verordening, met verwijzing naar analogie met betrekking tot dezelfde bepaling in de Harmonisatierichtlijn HvJ 4 mei 1999, C-108/97 en C-109/97, *Windsurfing Chiemsee*, punt 31 en HvJ 12 februari 2004, C-363/99, *Koninklijke KPN Nederland NV tegen Benelux Merkenbureau, 'Postkantoor'*, punt 56).

Het hof stelt vast dat het wordelement 'gratis', dat het dominante element is in het merk waarvan de inschrijving wordt gevorderd, door het relevante publiek onmiddellijk zal worden begrepen en opgevat als een beschrijving van een kenmerk van de betrokken waren en diensten, met name dat hiervoor niet betaald moet worden of minstens dat er een promotie is verbonden aan de verkoop van deze waren en diensten, en niet als een aanduiding van de herkomst van deze waren en diensten. Op dit punt kan worden verwezen naar de overwegingen onder randnummer 16, die hier als hernomen moeten worden beschouwd.

Bovendien oordeelde het hof reeds, op de gronden hierboven onder randnummer 17 weergegeven, die hier *mutatis mutandis* worden hernomen, dat de grafische elementen van het samengestelde merk banaal en louter decoratief zijn, en dergelijke banale, decoratieve elementen de aandacht van het relevante laag tot gemiddeld aandachtige publiek niet zullen afleiden van het beschrijvend karakter van het wordelement. Zij wijken niet merkbaar af van de gangbare wijze van aanduiding van de waren of diensten, noch is er sprake van een ongebruikelijke combinatie van het woord 'gratis' en deze beschrijvende elementen.

In het licht van het aan artikel 2.11.1.c) BVIE ten grondslag liggende algemeen belang moet elke onderneming werkelijk ongestoord gebruik kunnen maken van dergelijke tekens ter beschrijving van welk kenmerk van haar eigen waren dan ook, ongeacht het commercieel belang.

Het BBIE weigerde terecht de inschrijving van het merk  op grond van artikel 2.11.1.c) BVIE.

- Vordering tot inschrijving voor een beperkt aantal waren en diensten.
20. Eiseres vordert thans in ondergeschikte orde dat het hof de inschrijving van haar merk zou bevelen voor een beperkt aantal waren en diensten, namelijk:
- voor "parfumerieën, cosmetische producten, geuren en deodoranten voor persoonlijk gebruik" in klasse 3, en
 - voor "het samenstellen, voor rekening van derden, van parfumerieën, cosmetische producten, geuren en deodoranten voor persoonlijk gebruik, op een wijze die klanten toelaat deze producten gemakkelijk te bekijken en te kopen, welke diensten kunnen worden geleverd door detailhandelaars, met behulp van elektronische media of postordercatalogi" in klasse 35.



Eiseres kan echter niet voor de eerste maal voor dit hof de inschrijving van het merk vorderen voor een beperkt aantal waren en diensten.

Dit volgt uit de arresten van het Benelux-Gerechtshof over de uitlegging van artikel 6 bis en 6 ter van de Benelux-merkenwet, thans de artikelen 2.11 en 2.12 BVIE.

In de zaak ‘Langs Vlaamse Wegen’ besliste het Benelux-Gerechtshof het volgende:

“10. Overwegende dat uit de samenhang van de artikelen 6bis en 6ter BMW blijkt dat het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'appel te Luxemburg bevoegd is kennis te nemen van het geschil dat ontstaat uit de weigering van het BMB een depot in te schrijven; dat die gerechten hun bevoegdheid ter zake uitoefenen door kennis te nemen van het verzoekschrift tegen de beslissing van het BMB ten aanzien van de weigering een depot in te schrijven;

11. Dat het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'appel te Luxemburg derhalve alleen kan oordelen of het BMB al dan niet terecht de inschrijving van het depot heeft geweigerd, dat dit inhoudt dat het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'appel te Luxemburg alleen maar die gegevens in aanmerking kan nemen op grond waarvan het BMB heeft beslist of had moeten beslissen; dat hieruit volgt dat het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'appel te Luxemburg geen kennis kan nemen van aanspraken die buiten de beslissing van het BMB vallen of die niet aan het BMB zijn voorgelegd.

(...) Verklaart voor recht: Over de eerste vraag: De artikelen 6bis en 6ter BMW moeten aldus worden uitgelegd dat het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'appel van Luxemburg slechts een bevel tot inschrijving van een depot mag geven voor bepaalde waren of diensten van een klasse in zoverre het BMB, na het onderzoek bepaald bij artikel 6bis, ook een beslissing heeft genomen in verband met die bepaalde waren of diensten en niet alleen een beslissing heeft genomen die dezelfde volledige klasse aanbelangde”.

In de zaak Benelux Gerechtshof t. Bovemij Verzekeringen (Europolis), A-05/1 van 29 juni 2006, werd als volgt geoordeeld:

10. De bevoegdheid van de rechterlijke instanties bedoeld in artikel 6ter BMW is derhalve beperkt tot toetsing van de juistheid van de beslissing van het BMB tot weigering van de inschrijving van het depot, zoals dat aan het BMB werd voorgelegd en zoals dit eventueel na een kennisgeving door het BMB van zijn voornemen de inschrijving geheel of gedeeltelijk te weigeren door de deposant is aangepast. Deze beperking brengt mee dat deze rechterlijke instanties niet, hetzij op verlangen van de deposant hetzij ambtshalve, een wijziging kunnen



aanbrengen in de door de deposant opgegeven lijst van waren en diensten door daaruit bepaalde waren of diensten te schrappen, en dat zij evenmin bevoegd zijn een bevel tot inschrijving te geven dat anderszins beperkingen inhoudt ten opzichte van het door het BMB beoordeelde en vervolgens geweigerde depot. Doordat de bevoegdheid van deze rechterlijke instanties aldus is beperkt, kunnen zij geen acht slaan op gegevens die worden aangevoerd ter ondersteuning van aanspraken die buiten de beslissing van het BMB vallen of die niet aan het BMB zijn voorgelegd.

(...)

Verklaring voor recht. Ten aanzien van de eerste vraag

18. In een verzoekschriftprocedure ingevolge artikel 6ter BMW kunnen nieuwe feitelijke gegevens worden overgelegd met betrekking tot een in de inschrijvingsprocedure naar voren gebrachte grondslag (zoals inburgering), en zodanig nader bewijsmateriaal kan door het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 'sGravenhage of het Cour d'appel te Luxemburg in aanmerking worden genomen bij de beantwoording van de vraag of het BMB al dan niet terecht de inschrijving van het depot heeft geweigerd. In die procedure is evenwel geen plaats voor het aanvoeren van nadere feitelijke stellingen die erop zijn gericht alsnog een bevel tot gedeeltelijke inschrijving of een inschrijving onder beperkende voorwaarden te verkrijgen.

Het Hof van Justitie achtte deze rechtspraak niet in strijd met de Harmonisatierichtlijn:

“[...] de richtlijn [...] dient [aldus] te worden uitgelegd dat zij niet in de weg staat aan een nationale regelgeving die een rechterlijke instantie waarbij beroep tegen een beslissing van de bevoegde autoriteit is ingesteld, belet om zich over het onderscheidend vermogen van het merk voor elk van de in de aanvraag om inschrijving opgegeven waren en diensten afzonderlijk uit te spreken, wanneer noch deze beslissing noch deze aanvraag betrekking had op categorieën van waren of diensten of waren of diensten afzonderlijk”. (HvJ 15 februari 2007, C-239/05, Bvba Management, Training en Consultancy t. Benelux Merkenbureau, The Kitchen Company, punt 48).

De bevoegdheid van dit hof bestaat uit het toetsen van de juistheid van de beslissing van het Bureau tot weigering van de inschrijving van het depot zoals het aan het Bureau werd voorgelegd, en zoals dit eventueel na een kennisgeving door het BBIE van zijn voornemen de inschrijving geheel of gedeeltelijk te wijzigen is aangepast. Dit houdt in dat het hof niet bevoegd is in de door eiseres opgegeven lijst van waren en diensten bepaalde waren en diensten te schrappen, noch om een bevel tot inschrijving te geven dat beperkingen inhoudt ten opzichte van het door het BBIE beoordeelde en geweigerde depot (zie in deze zin eveneens Brussel 13 maart 2013, Beroepskrediet, www.boip.int; Gerechtshof te 's Gravenhage 26 januari 2010, The Power Pioneers, www.boip.int en Brussel 29 juni 2016, Play, www.boip.int).



De rechtsvoorgangster van eiseres heeft voor het BBIE geen verzoek tot beperking van de waren en diensten waarvoor het merk is gedeponneerd ingediend.

Hoewel zij in haar bezwaar weliswaar aanvoerde dat het teken in haar geheel als onderscheidend moet worden aanzien minstens in relatie tot de waren en diensten waarvoor een verhoogd niveau van aandacht bestaat in hoofde van het relevante publiek, verzocht zij het BBIE vervolgens om het teken vooralsnog te registreren zonder meer. Het verzoek tot inschrijving werd na de voorlopige weigering door de rechtsvoorgangster van eiseres niet aangepast.

Daarenboven blijken de waren en diensten waarvan zij aanvoerde dat een dergelijk verhoogd niveau van aandacht bestond ten tijde van het bezwaar (zie de door de rechtsvoorgangster van eiseres onderstreepte waren en diensten op pagina's 1 en 2 van het bezwaar van 17 februari 2017) te verschillen van de waren en diensten waartoe zij thans haar verzoek beperkt. Zo voerde de rechtsvoorgangster van eiseres aan dat er een verhoogd niveau van aandacht bestond in het algemeen voor *“parfumerieën; cosmetische producten, geuren en deodoranten voor persoonlijk gebruik en voor dieren; zepen; preparaten voor tandheelkundige zorg, te weten tandzeppen, poetsmiddelen voor gebitten, preparaten voor het bleken van tanden en mondspoelmiddelen, niet voor medisch gebruik; polijstmiddelen voor lederwaren, vinyl, metaal en hout; reinigingsmiddelen en crèmes voor lederwaren, vinyl, metaal en hout; was voor het polijsten”* in klasse 3, en voor alle door haar bij haar aanvraag tot inschrijving opgegeven waren en diensten in de klassen 5, 25, en 35 zonder enige beperking.

Tot de diensten in klasse 35 waarvoor om inschrijving werd verzocht behoorden onder meer: *“het voor rekening van derden samenbrengen van producten op een wijze die klanten toelaat deze producten gemakkelijk te bekijken en te kopen, welke diensten kunnen worden geleverd door detailhandelaars en groothandelaars met behulp van elektronische media of postordercatalogi”*, zonder enige beperking wat de aard van deze producten betreft. Voor het eerst in de huidige procedure stelt eiseres voor de inschrijving van het merk te beperken tot diensten omschreven als *“het samenstellen, voor rekening van derden, van parfumerieën, cosmetische producten, geuren en deodoranten voor persoonlijk gebruik (...)”* in klasse 35.

Aangezien het BBIE dezelfde weigeringsgronden inriep voor alle waren en diensten waarvoor de inschrijving werd gevraagd, kon het BBIE volstaan met één motivering voor al deze waren en diensten.

Aangezien de rechtsvoorgangster van eiseres het BBIE niet had voorgesteld om in voorkomend geval de inschrijving te beperken tot die waren en diensten waartoe zij thans verzoekt om haar inschrijving te beperken, diende het BBIE deze aldus beperkte aanvraag niet te onderzoeken.

Bijgevolg kan het hof het verzoek van eiseres om de inschrijving van het merk te bevelen voor *“parfumerieën, cosmetische producten, geuren en deodoranten voor persoonlijk gebruik”* in klasse 3



en voor “het samenstellen, voor rekening van derden, van parfumerieën, cosmetische producten, geuren en deodoranten voor persoonlijk gebruik, op een wijze die klanten toelaat deze producten gemakkelijk te bekijken en te kopen, welke diensten kunnen worden geleverd door detailhandelaars, met behulp van elektronische media of postordercatalogi” in klasse 35, niet in overweging nemen.

Deze ondergeschikte vordering is onontvankelijk.

21. Eiseres, die in het ongelijk wordt gesteld, wordt veroordeeld tot de kosten van het geding, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding, vereffend in hoofde van het BBIE op het basisbedrag voor niet in geld waardeerbare vorderingen.

OM DEZE REDENEN

HET HOF

Beslist bij arrest op tegenspraak.

De rechtspleging verliep in overeenstemming met de wet van 15 juni 1935 op het gebruik van de taal in gerechtszaken.

Geeft akte aan GRATIS IC VE DIS TICARET A.S. van haar gedinghervatting.

Verklaart het beroep onontvankelijk in de mate het ertoe strekt de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom en haar Bureau, het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, te bevelen de internationale inschrijving nr. 1288409 voor het beeldmerk GRATIS in te schrijven in het Benelux-merkenregister voor “parfumerieën, cosmetische producten, geuren en deodoranten voor persoonlijk gebruik” in klasse 3, en voor “het samenstellen, voor rekening van derden, van parfumerieën, cosmetische producten, geuren en deodoranten voor persoonlijk gebruik, op een wijze die klanten toelaat deze producten gemakkelijk te bekijken en te kopen, welke diensten kunnen worden geleverd door detailhandelaars, met behulp van elektronische media of postordercatalogi” in klasse 35.

Verklaart het beroep ongegrond voor het overige.

Veroordeelt GRATIS IC VE DIS TICARET A.S. tot de kosten van het geding, in haar hoofde vereffend op 230 euro (verzoekschrift) en 1.440 euro rechtsplegingsvergoeding, en in hoofde van de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom op 1.440 euro rechtsplegingsvergoeding.

Aldus gevonnist door de **8^{ste} kamer**, samengesteld uit de volgende magistraten:



Bruno LYBEER,
Catharina VAN SANTVLIET,
Hilde VANPARYS,

die de zitting van 14 december 2020 hebben bijgewoond en die over de zaak hebben beraadslaagd, en dit beraad hebben geledigd.

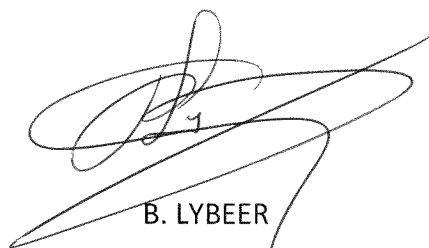
Voorzitter,
Voorzitter,
Raadsheer,

Mevrouw Catharina VAN SANTVLIET, voorzitter, verkeert in de onmogelijkheid om het arrest te ondertekenen.



H. VANPARYS

C. VAN SANTVLIET



B. LYBEER

Aldus uitgesproken in openbare terechtzitting van de achtste kamer van het hof van beroep te Brussel, op 22 maart 2021

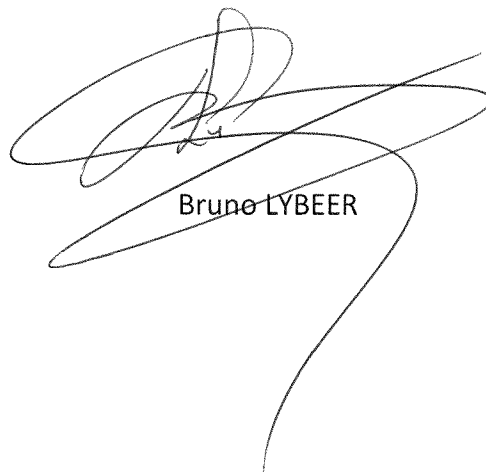
waar aanwezig waren en zitting hielden:

Bruno LYBEER,
Stephan DE COOMAN,

Voorzitter,
Griffier.



Stephan DE COOMAN



Bruno LYBEER

