

Nr.:

49 6

A.R. Nr.: 2013/AR/71

Rep. nr.: 2014/185

HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL 18^e kamer,

zetelend in burgerlijke zaken,
na beraad, wijst volgend arrest:

IN DE ZAAK VAN:

De B.V.B.A. DUO TABLEWARE, met zetel te 3000 LEUVEN,
Kaboutermansstraat 103, met KBO-nummer: 845.226.524, hierna DUO
genoemd;

✓ eiseres,
vertegenwoordigd door Meester Axel CLERENS, advocaat te 1050
BRUSSEL, Kongolaan 1 bus 3;

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), Borderwijklaan 15, hierna BOIE genoemd ;

✓ Verweerster,
vertegenwoordigd door Meester Ignace VERNIMME, advocaat te 1000
BRUSSEL, Central Plaza, Loksumstraat 25;

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

1. Het verzoekschrift werd neergelegd ter griffie van het hof op 14 januari
2013.

merken

192 + Benelux Merken

Eindarrest

van 8 januari 2014

2. Deze procedure is gericht tegen de beslissing van 13 november 2012 van het BBIE tot weigering van inschrijving van het depot met nummer 1241617 (woordmerk "DUO") (kenmerk van het BBIE: REG/BNL/CS/W3-1241617)

3. Eiseres DUO en verweerster BOIE hebben conclusies en stukken neergelegd.

4. De raadslieden van eiseres DUO en verweerster BOIE werden gehoord op de openbare terechtzitting van 4 september 2013 en de zaak werd in beraad genomen.

5. Eiseres heeft het BBIE aangewezen als tegenpartij, maar volgens artikel 1.4 van het Benelux-verdrag inzake Intellectuele Eigendom (hierna BVIE genoemd) bezit enkel de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (BOIE) rechtspersoonlijkheid.

De vordering is dan in werkelijkheid gericht tegen de BOIE, die overigens spontaan deelneemt aan de rechtspleging en zich terecht als tegenpartij beschouwd.

II. TIJDIGHEID BEROEP

6. Overeenkomstig de artikelen 2.12 en 2.13 BVIE moet het verzoekschrift waarbij beroep wordt ingesteld tegen de beslissing van 13 november 2012 worden ingediend binnen de twee maanden voor het bevoegde Hof.

Het beroep werd tijdig ingesteld op maandag 14 januari 2013.

III. DE BESTREDEN BESLISSING

7. BBIE heeft in haar beslissing van 13 november 2012 laten weten dat zij definitief van oordeel is dat de inschrijving van het woordmerk "DUO" moet worden geweigerd. Het woordmerk "DUO" is volgens het BBIE beschrijvend omdat het kan dienen tot aanduiding van de soort, hoedanigheid of hoeveelheid van de waren in de klassen 8 (messenmakerswaren, vorken en lepels) en 21 (gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken; glas-, porselein- en aardewerk voor zover niet begrepen in andere klassen) en de diensten in klasse 35 (reclame, beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten). Het teken zou eveneens ieder onderscheidend vermogen missen. Hiervoor verwijst het BBIE naar het artikel 2.11, lid 1, sub b en c BVIE.

IV. DE STANDPUNTEN IN BEROEP

8. Eiseres DUO is in hoofdorde van oordeel dat de beslissing van 13 november 2012 van het BBIE tot weigering van de inschrijving van het depot met nummer 1241617 (woordmerk "DUO") moet worden vernietigd en dat de BOIE moet worden bevolen om het woordmerk "DUO" in te schrijven voor goederen en diensten in de voormelde aangevraagde klassen. Ondergeschikt stelt DUO dat de bestreden beslissing moet worden hervormd en dat de BOIE moet worden bevolen om het woordmerk "DUO" in te schrijven voor de aangevraagde diensten in klasse

35 (reclame, beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten). In elk geval zou de BOIE moeten worden veroordeeld tot de kosten van het geding met inbegrip van het rolrecht in hoger beroep van 210 EUR en de rechtsplegingsvergoeding van 1.320 EUR.

9. De BOIE daarentegen is van mening dat de vordering van DUO strekkende tot vernietiging van de beslissing van het BBIE en tot het bevelen van inschrijving van het woordmerk "DUO" (depot nr. 1241617), ongegrond moet worden verklaard en dat eiseres DUO moet worden veroordeeld tot de kosten van het geding met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding begroot op 1.320 EUR.

V. BEOORDELING

A. Betwisting tussen partijen

10. Partij DUO heeft het woordmerk "DUO" aan het BBIE ter registratie aangeboden voor de klassen 8, 21 en 35. Het BBIE heeft in haar brief van 30 april 2012 waarbij ze een voorlopige weigering betekent, in dit verband het volgende gesteld :

"Het teken DUO is beschrijvend. Het kan immers tot aanduiding van de soort, hoedanigheid of hoeveelheid van de in de klassen 8,21 en 35 genoemde waren en diensten. Het teken mist bovendien ieder onderscheidend vermogen. Wij verwijzen naar artikel 2.11, lid 1, sub b. en c BVIE."

Deze voorlopige beslissing tot weigering werd bij brief van 13 november 2012 definitief zodat het depot van het woordmerk "DUO" in de klassen 8, 21 en 35 definitief werd geweigerd.

De betwisting tussen partijen betreft bijgevolg de vraag of het gedeponeerde woordmerk al dan niet een 'beschrijvend karakter' heeft en of er al dan niet een gebrek bestaat aan 'onderscheiden vermogen'. Als zodanig wordt de weigering gegrond op artikel 2.11 en wordt meer bepaald verwezen naar het bepaalde sub b en c van lid 1 BVIE:

"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;

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;

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."

De in artikel 2.11, lid 1 sub b en c BVIE vermelde weigeringsgronden zijn onafhankelijk van elkaar en vereisen een afzonderlijk onderzoek (Cass. 22 oktober 2009, *TBH* 2010, 778). Het is dan ook gepast om beide weigeringsgronden hierna afzonderlijk te overlopen.

- i. Beweerd gebrek aan elk onderscheidend vermogen (artikel 2.11, lid 1, sub b BVIE)

11. Het BBIE stelt dat het begrip "DUO" onderscheidend vermogen mist waardoor het niet als woordmerk kan worden gedeponeerd.

Uit artikel 2.1 BVIE volgt dat voor het depot van een woord als merk, dit woord moet kunnen dienen "om de waren van een onderneming te onderscheiden". Het teken dat men als merk zou willen gebruiken moet bijgevolg het vermogen bezitten om uit zichzelf de aandacht van de koper op te wekken én te wijzen op de industriële of commerciële herkomst van de waar. Het publiek moet bijgevolg in staat zijn om de waar als afkomstig "van één bepaalde onderneming" te herkennen. Deze herkomstgarantie is de wezenlijke functie van het merk (HvJ 18 juni 2002, *Philips/Remington, Ing. Cons.* 2002, 411).

Het onderscheidend vermogen moet "in concreto" worden beoordeeld, enerzijds met betrekking tot de waren en diensten waarvoor de inschrijving gevraagd wordt, en anderzijds ten aanzien van de perceptie die het betrokken publiek van het merk heeft (Brussel 13 juni 2008, *TBH* 2009, 409).

Concreet moet bijgevolg worden nagegaan of het begrip "DUO" de herkomst van de waar of dienst aangeeft op die wijze dat de consument, die de door dit merk aangeduide waar heeft verkregen of aan wie de door dit merk aangeduide dienst is verleend, bij een latere aankoop of opdracht, in geval van een positieve ervaring, die keuze kan herhalen of, in geval van een negatieve ervaring, een andere keuze kan maken (Ger.EG. 25 september 2002, (*Viking-Umwelttechnik/BHIM*) *Ing. Cons.* 2002, 216).

Een minimaal onderscheidend vermogen volstaat (Ger. EG 12 december 2002 (*Procter & Gamble*), *Ing.Cons.* 2002, 397 bevestigd door HvJ 23 september 2004,(C-107/03)).

12. Om haar stelling over de ontstentenis van onderscheidend vermogen te staven, werpt partij BOIE op dat het begrip "DUO" een banaal en veelgebruikt begrip is dat louter beschrijvende waarde heeft. Dit zou uit tal van voorbeelden blijken.

13. Het staat niet ter discussie dat de waren en diensten waarvoor het teken is gedeponeerd bestemd zijn voor een doorsnee publiek. De perceptie van het teken door het publiek dient zodoende te worden getoetst in hoofde van een gemiddeld geïnformeerde en redelijk aandachtige en voorzichtige consument.

14. Uit de door partij BOIE verstrekte gegevens kan niet worden afgeleid dat het begrip "DUO" op zich gebruikelijk is om waren en diensten uit klassen 8, 21 en 35 aan te duiden. De voorbeelden die aangehaald worden door BOIE betreffen merken met verschillende woorden waar het

begrip "DUO" inderdaad een beschrijvende rol heeft in functie van het (de) andere begrip(pen) die onderdeel zijn van deze merken.

In het voorliggende geval staat het woord 'DUO' evenwel zelfstandig.

Ten aanzien van de waren en diensten die het merk wenst te onderscheiden heeft deze term een duidelijke graad van abstractie. Op zich roept hij geen van de betrokken waren en diensten op en is hij in staat om aandacht op te wekken, ook al omdat, ook al behoort hij tot de talen die in de Benelux worden gesproken, hij niettemin een 'taalvreemde' bijklank blijft houden.

Uit die gegevens leidt het hof af dat vanuit de optiek van de gemiddelde consument die geconfronteerd wordt met het woord "DUO" als merknaam voor goederen en diensten uit de klassen 8, 21 en 35, dit teken zijn aandacht als merk voor deze goederen kan opwekken en dat dit begrip in staat is om de bewuste waren en diensten in verband te brengen met verzoekster als herkomstbron.

Onder voorbehoud dat het teken beschrijvend zou kunnen zijn, voldoet het depot dan ook aan de vereiste dat het teken onderscheidende kracht dient te bezitten om als merk in aanmerking te komen.

ii. Beweerd beschrijvend karakter van het merk (artikel 2.11, lid 1 sub c BVIE)

15. Het BBIE heeft de inschrijving van het woordmerk "DUO" ook geweigerd omdat het van oordeel is dat de bewuste benaming kan dienen tot aanduiding van soort hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van de waren of verrichtingen van de dienst of andere kenmerken van de waren en diensten.

De BOIE verwijst in haar conclusies naar het feit dat het begrip "DUO" verwijst naar het cijfer "twee" en naar het concept van een "tweetal". Dit zou ook het geval zijn in de alledaagse taal van de consumenten in de BENELUX.

De BOIE argumenteert dat het betrokken publiek dat wordt geconfronteerd met het teken "DUO" in verband met waren en diensten, dit teken zal verstaan als een aanduiding voor het cijfer twee, een koppel, een tweetal.

Om die reden zou volgens de BOIE dit teken "kunnen" dienen als een aanduiding van de soort, hoedanigheid of hoeveelheid van de waren en diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, en zou BBIE gerechtigd geweest zijn om het depot van dit woordmerk te weigeren.

16. Het woord 'DUO', dat een Italiaanse oorsprong heeft, maakt deel uit van de verschillende talen die door de consument in de Benelux worden gebruikt en heeft een cognitieve betekenis in de verschillende talen die door de consument in de Benelux worden gebruikt.

Zowel in het Frans, het Nederlands als het Duits beduidt de term 'koppel', 'tweetal', 'twee bij elkaar horend' of zelfs 'duet'.

17. Het algemeen belang dat ten grondslag ligt van artikel 2.11, lid 1, sub c vereist dat tekens of aanwijzingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de waren (de soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde en geografische herkomst of het tijdstip van productie van de waren of elk ander kenmerk ervan) tot ieders beschikking staan (Brussel 13 juni 2008, *TBH* 2009, 409).

Een teken zal slechts beschrijvend zijn wanneer het met de betrokken waren (bestek, keukengerei en diensten (publiciteit en reclame)) een voldoende concreet en rechtstreeks verband legt dat van die aard is dat het relevante publiek onmiddellijk en zonder verder na te denken een beschrijving van de kenmerken van de waren en diensten waarneemt (cf. Brussel 14 september 2010, *Jaarboek Marktpraktijken* 2010, 789).

Ook moet worden aangenomen dat het beschrijvende slaat op een concreet en objectief kenmerk van de waren of diensten.

De beoordeling van het beschrijvend karakter van een teken moet bijgevolg "*in concreto*" gebeuren ten aanzien van de producten en de diensten waarvoor de registratie wordt gevraagd en gelet op de perceptie die het relevante publiek in de Benelux hiervan heeft (Brussel 4 september 2007, *TBH* 2008, 422, met noot). Er moet tevens rekening worden gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden (HvJ 12 februari 2004 (Koninklijke KPN Nederland), *Ing. Cons.* 2004, 316).

Daarnaast wordt een teken als beschrijvend beschouwd wanneer het om een teken of aanduiding gaat die in het normale gebruik van de consument kunnen dienen ter aanduiding, hetzij rechtstreeks, hetzij door vermelding van één van de eigenschappen ervan, van een waar of een dienst (zie Cass. 29 juni 2000, *Ing. Cons.* 2001, 13). Ook moet er rekening mee worden gehouden of het woordteken in de toekomst zou kunnen dienen om een dergelijk kenmerk aan te geven.

De inschrijving van een beschrijvend woordmerk kan daarenboven slechts worden geweigerd voor zover het merk "geen andere tekens of aanduidingen bevat" en, als het om zuiver beschrijvende tekens en aanduidingen gaat, als deze niet worden gepresenteerd of geschikt op een wijze die het geheel onderscheidt van de gebruikelijke wijzen van aanduiding van de betrokken waren of diensten.

18. In dit geval werd het depot voor het woordmerk "DUO" geweigerd door BBIE voor de klassen 8 (messenmakerswaren, vorken en lepels), 21 (gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken; glas-, porselein- en aardewerk voor zover niet begrepen in andere klassen) en 35 (reclame, beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten).

Uit de stukken die voorgelegd worden door BOIE blijkt dat op verschillende verkoopwebsites (zoals "marktplaats.nl", "Kapaza", en websites van professionele verkopers) voor producten die kunnen gecatalogeerd worden onder voormelde klassen 8 en 21, het begrip "DUO" wordt gebruikt als aanduiding van "tweevoud" of "tweedelig".

In haar conclusies erkent eiseres DUO dat het voldoende is om een merk als "beschrijvend" te catalogeren wanneer het teken daartoe "kan" dienen.

DUO is van oordeel dat BOIE echter geen rekening houdt met het feit dat het teken in dat geval wel een essentiële, belangrijke eigenschap van de waren of diensten moet beschrijven. Is dat niet het geval dan gaat het om een "suggestief" merk en dergelijke merken zijn wel geldig.

19. Evenwel zijn die tegenwerpingen van het BBIE niet relevant. Immers met de door het BBIE vastgestelde feiten is geen met artikel 2.11 c. bedoeld kenmerk gemoeid.

Voor de diensten bedoeld in klasse 35 is er van 'tweevoudigheid' of 'tweeledigheid' geen sprake.

Verder kunnen elk van de waren die tot de klassen 8 en 21 kunnen behoren zowel op zichzelf zinvol bestaan en individueel door de consument worden aangekocht, als samen met een ander product dat tot die klassen behoort.

Onderdelen van een bestek horen uit hun aard bij elkaar, maar niet meer als tweevoud (duo) dan in tienvoud of in honderdvoud.

In de thesis van het BBIE beschrijft het woord 'DUO' dan ook geen concreet en objectief kenmerk van de betrokken waren, maar van een mogelijk aankoopgedrag van de consument, die volgens het BBIE een lepel zou aankopen tegelijk met een vork en een zoutvat tegelijk met een pepervat, 'als duo'.

Zodoende kan uit de voorliggende gegevens niet worden afgeleid dat het begrip "DUO" een beschrijving inhoudt van de waren in klassen 8, 21 die eiseres aanbiedt of zou aanbieden. Voor de diensten uit de klasse 35 valt overigens niet in te zien hoe 'DUO' een kenmerk van die diensten zou kunnen zijn.

Het is bijgevolg ten onrechte dat het BBIE besloten heeft dat het teken "DUO" in dit geval beschrijvend is voor de waren en diensten die vallen onder de klassen 8, 21 en 35 die door verzoekster worden aangeboden. De argumentatie zoals weergegeven door de BOIE kan op dit punt bijgevolg niet worden gevolgd.

iii. Samenvattend

20. Uit het voorgaande moet vastgesteld worden dat de beslissing van het BBIE om de inschrijving van het woordmerk "DUO" definitief te weigeren voor waren in de klassen 8, 21 en diensten 35, waarvoor merkbescherming wordt geclaimd, niet naar recht is verantwoord.

De beslissing van het BBIE van 13 november 2012 dient te worden vernietigd.

B. De gedingkosten

21. Uit al het voorgaande blijkt dat het beroep van verzoekster DUO gegrond is.

Bijgevolg komen de kosten van het geding ten laste van het BOIE.

Aangezien deze procedure een niet in geld waardeerbare vordering betreft moet de basisrechtsplegingsvergoeding begroot worden op 1.320 EUR. Er wordt geen enkele wettelijke reden aangetoond die van aard zou zijn om af te wijken van voormeld basisbedrag.

**OM DEZE REDENEN,
HET HOF,**

Rechtsprekend na tegenspraak,

Gelet op artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken,

Rechtsprekende in beroep;

Verklaart het beroep van eiseres DUO ontvankelijk en gegrond.

Vernietigt de beslissing van het BBIE van 13 november 2012 waarbij de inschrijving wordt geweigerd van woordmerk "DUO" voor de waren en diensten vermeld in het depot met nummer 1241617.

Beveelt dat het woordmerk "DUO" wordt ingeschreven in het Benelux register voor de in het depot aangegeven goederen en diensten in de klassen 8, 21 en 35.

Veroordeelt de BOIE in de kosten van het geding, begroot op 210 EUR rolstelling hoger beroep, op 1.320 EUR rechtsplegingsvergoeding in hoofde van eiseres DUO.

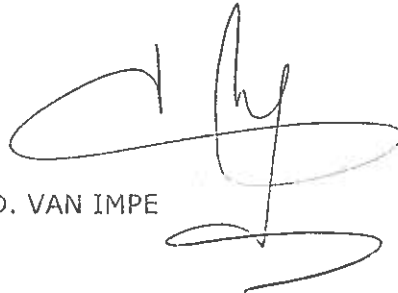


Aldus gevonnist en uitgesproken in openbare burgerlijke terechtzitting van de kamer 18 van het hof van beroep te Brussel op 8 januari 2014,

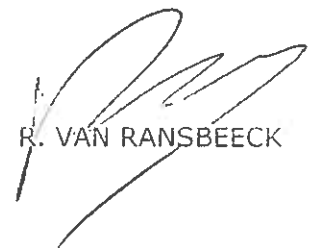
Waar aanwezig waren :

- Dhr. P. BLONDEEL,
- Dhr. E. BODSON,
- Dhr. R. VAN RANSBEECK,
- Mevr. D. VAN IMPE,

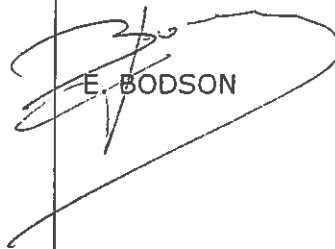
Kamervoorzitter,
Raadsheer,
Raadsheer,
Griffier.



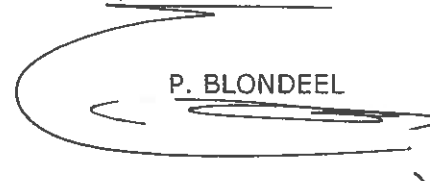
D. VAN IMPE



R. VAN RANSBEECK



E. BODSON



P. BLONDEEL