

792



art. 792 GW

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

3374 ⊕

Repertoriumnummer 2014 / 10757
Datum van uitspraak 24 december 2014
Rolnummer 2013/AR/1153

Uitgifte

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

Niet aan te bieden aan de ontvanger

Eindarrest van 24 december 2014

Intellectuele eigendom

Hof van beroep Brussel

Arrest

18^e kamer,
burgerlijke zaken

Aangeboden op 29-12-2014
Niet te registreren D'HOOGHE K.

COVER 01-00000062323-0001-0016-01-01-1



*Beneux Verdrag
1/1/11*

IN ZAKE:

PARIS LONDRES NV, met maatschappelijke zetel te 8000 BRUGGE, Zuidzandstraat 11, ingeschreven in de KBO onder nummer 0448.806.330 eiseres,

bijgestaan en vertegenwoordigd door haar raadsman Mr. Geert PHILIPSEN, voor GSJ advocaten, vennootschap van advocaten met kantoren te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 27.

tegen

BENELUX ORGANISATIE VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM, met internationale rechtspersoonlijkheid, waarvan de zetel gevestigd is te 2591 XR DEN HAAG (NEDERLAND) Borderwijklaan 15, vertegenwoordigd door de Directeur-Generaal van het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom, procespartij die initieel als verweerster werd aangeduid in haar orgaan, het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). verweerster,

bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. Mireille BUYDENS, advocaat met kantoor te 1170 BRUSSEL, Terhulpesteenweg 187.

I. De rechtspleging voor het hof.

01. Het inleidende verzoekschrift werd op 3 juni 2013 ingediend op de griffie van het hof met toepassing van artikel 2.12 van het Benelux Verdrag inzake Intellectuele Eigendom (BVIE) van 25 februari 2005.

02. Het beroep strekt tot vernietiging van een beslissing van 5 april 2013 die werd genomen door het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) waarbij de definitieve weigering wordt betekend van de inschrijving van het merk 'Paris Londres' met depotnummer 1234738 en tot het bevelen dat dit merk moet worden ingeschreven in het Benelux merkenregister.



03. De partijen hebben laatst syntheseconclusies ingediend binnen de termijnen die door het hof werden bepaald op 14 april 2014 en 8 mei 2014.

04. Ze werden gehoord op de openbare terechtzitting van 21 mei 2014, waarna de zaak in beraad werd gesteld.

II. De procedure voor het BBIE.

05. Eiseres heeft op 20 oktober 2011 via haar merkgemachtigde Gevers een depot verricht van een woordmerk 'PARIS LONDRES'.

De merkbescherming wordt gevraagd voor waren uit de klassen 14, 18 en 25 evenals voor diensten uit de klassen 35 en 42 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957, als volgt:

Kl 14 Edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt voor zover niet begrepen in andere klassen; juwelierswaren, bijouterieën, edelstenen; uurwerken en tijdmeetinstrumenten; bijouterieën van leder; sleutelhangers van leder.

Kl 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken; zweepen en zadelmakerswaren; tassen, handtassen, reistassen, schoudertassen, schooltassen, aktetassen; riemen; reisnecessaires (lederwaren); portemonnees, beurzen en portefeuilles.

Kl 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels; sjaals, dassen, ceintuurs; dames- heren- en kinderschoeisel; toebehoren van voornoemde producten, met name schoenzolen.

Kl 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; zakelijke bemiddeling bij de aan- en verkoop, groot- en detailhandelsdiensten in juwelierswaren, producten van leder en kunstleder, tassen, handtassen, kleding, modeaccessoires en schoenen; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten, tevens te verlenen via elektronische netwerken zoals het Internet.

Kl 42 Ontwerp van kleding, schoeisel, lederwaren, modeartikelen en modeaccessoires; modeadvies; styling; diensten van modeontwerpers; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten, tevens te verlenen via elektronische netwerken zoals het Internet.



Het depot kreeg het nummer 1234739 en werd gepubliceerd op 25 oktober 2011.

06. Per brief van 14 november 2011 heeft het BBIE een voorlopige beslissing tot weigering van de inschrijving van het depot doen toekomen aan de merkgemachtigde, met als reden:

“Het teken PARIS LONDRES is beschrijvend. Het kan immers dienen tot aanduiding van bestemming of herkomst van de in de klassen 14, 18, 25, 35 en 42 genoemde waren en diensten. Het teken mist bovendien ieder onderscheidend vermogen. Wij verwijzen naar artikel 2.11, lid 1 sub b. en c. BVIE.”

07. Per brief van 14 februari 2012 heeft de advocaat van huidige eiseres een beargumenteerde nota met overtuigingsstukken bezorgd die er toe strekt het BBIE alsnog tot inschrijving van het depot te bewegen.

De bijlage bij deze brief is evenwel niet in de inventaris van één van de ingediende dossiers opgenomen, zodat enkel indirect uit het antwoord van het BBIE kan worden afgeleid welke argumenten werden aangereikt.

08. Als antwoord op die brief heeft het BBIE met een schrijven van 5 juli 2012 haar voorlopige weigering nader toegelicht.

Daarbij geeft het BBIE in het algemeen aan dat de toetsing van het merk aan de absolute weigeringsgronden gebeurt tegen de achtergrond van het algemeen belang en dat die toetsing zo concreet mogelijk gebeurt met een benadering die zo veel mogelijk overeenstemt met de economische realiteit waarin het merk gebruikt gaat worden.

Het BBIE geeft vervolgens aan waarom het teken ‘PARIS LONDRES’ volgens haar beschrijvend is: het is samengesteld uit de namen van twee steden die bekend staan om mode en de vele modewinkels die er gevestigd zijn. Het is in de modebranche zeer gebruikelijk om de namen van steden aan te wenden om aan te geven waar de waren en diensten vandaan komen of waar die geleverd of verkocht worden.

Het geheel van het teken verandert volgens het BBIE niets aan de beschrijvende bestanddelen van het teken en is niets meer dan de som van de delen: het mist de nodige extra’s.

Verder wordt aangegeven dat er een behoefte aan vrijhouding bestaat: elke ondernemer moet ongestoord kunnen gebruik maken van namen van steden zoals Parijs of Londen om de herkomst van hun waren te geven.

PAGE 01-00000062323-0004-0016-01-01-4



09. Op het vlak van het onderscheidend vermogen wordt geargumenteed dat nu het merk informatie verstrekt over de aard van de waren, er geen onderscheidend vermogen is. De consument zou niet begrijpen dat de woordcombinatie als merk fungeert en het zou het publiek niet in staat stellen om een positieve ervaring met een dienstverlener te herhalen of een negatieve te vermijden.

Inburgering kon volgens het BBIE ook geen onderscheidend vermogen bezorgen omdat enkel gebruik in België wordt aangetoond, terwijl de Benelux als territorium één en ondeelbaar is en inburgering op het hele betrokken grondgebied dient te worden aangetoond.

10. Ook op deze brief heeft de advocaat van eiseres op 5 september 2012 gereageerd met een 'aanvullende nota tot weerlegging'. Evenwel behoort ook deze nota niet tot de ingediende dossierstukken.

In haar antwoord van 5 april 2013, waarbij wordt meegedeeld dat de voorlopige weigering gehandhaafd blijft, gaat het BBIE nog nader in op gebruik van namen van steden in de commerciële sector, op de herkomstaanduiding in haar relatie tot de diensten, op de samenstelling en de plaatsnaam, het belang van vrijhouding en de inburgering.

Navolgend werd op 5 april 2013 kennis gegeven van de beslissing om de inschrijving van het depot definitief te weigeren.

III. De vordering en de standpunten.

11. Eiseres besluit dat haar [hoger] beroep ontvankelijk en gegrond dient te worden verklaard, vraagt om de bestreden beslissing te hervormen *en 'te zeggen voor recht dat de aanvraag tot merkinschrijving (...) voor het teken "Paris Londres" gekend onder het depotnummer 1234738 moet worden ingewilligd en het teken moet worden ingeschreven in het Benelux merkenregister'*.

Verder vordert ze om verweerster te veroordelen in de gedingkosten, die ze begroot op 210 EUR rolrechten en 1.320 EUR rechtsplegingvergoeding.

12. Over de feitelijke achtergrond van het depot geeft eiseres aan dat haar onderneming sinds meer dan 100 jaar actief is in alle Vlaamse provincies en dat ze daarbij onophoudelijk gebruik heeft gemaakt van het onderscheidend teken PARIS LONDRES.



Ze wijst in dat verband ook naar haar samenwerking met de uitgever van de kredietkaarten Visa en Mastercard, door wie ze als partner wordt vermeld op waardebons en in brochures.

13. Haar algemene grief luidt dat 'PARIS LONDRES' niet uitsluitend bestaat uit tekens die beschrijvend zijn in de zin van artikel 2.11, lid 1, sub c BVIE.

Vervolgens betwist eiseres evenzeer dat het vermelde teken elk onderscheidend vermogen mist.

Ondergeschikt voert ze in dit verband aan dat het teken alleszins onderscheidend vermogen heeft verworven wegens de inburgering ervan.

14. Over het gegeven dat het merk twee plaatsnamen bevat merkt eiseres op dat het geheel van het teken moet worden beschouwd en dat de onlosmakelijke verbinding van de twee namen maakt dat het geheel niet kan dienen als aanduiding van een plaats van herkomst of bestemming.

Nog in dat verband wijst ze er op dat volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie het enkele feit dat het merk enkel plaatsnamen bevat niet voor gevolg kan hebben dat een depot wordt geweigerd.

Vrijhoudingsbehoefte bestaat er volgens haar niet betreffende die plaatsnamen: uit officiële registers en uit een google-zoekactie blijkt dat geen enkele andere onderneming in de Benelux die benaming als handelsnaam voert of ter onderscheiding van de onderneming of haar waren en diensten gebruikt. Enkel de met haar verbonden onderneming New Paris Londres NV gebruikt die benaming.

Overigens merkt ze op dat ze met haar depot enkel het merk 'PARIS LONDRES' claimt, maar niet betwist dat derden de namen van de steden Paris en Londres kunnen gebruiken.

15. Om te weerleggen dat het merk beschrijvend zou kunnen zijn voor de afkomst of bestemming van de goederen, voert ze aan dat wanneer met verwijzing naar het teken de vraag zou gesteld worden waar de waren vandaan komen, de vraag niet kan worden beantwoord en dat er evenmin een kenmerk mee kan worden geduid dat door het in aanmerking te nemen publiek onmiddellijk en zonder nadenken met het teken in verband zal worden gebracht.

PAGE 01-00000062323-0006-0016-01-01-4



Ook als de waren en diensten in aanmerking worden genomen waarvoor merkbescherming wordt nagestreefd, is er volgens haar geen grond om van een beschrijving van herkomst of bestemming te gewagen: die waren worden volgens haar eerder gelinkt aan landen dan aan steden.

In ieder geval zou een beschrijving van herkomst in het teken niet kunnen worden gezien voor de diensten, die enkel vanuit het territorium van de Benelux worden gepresteerd en om die reden voorwerp zijn van een merkaanvraag in de Benelux.

16. Wordt aangenomen dat het merk niet beschrijvend is, dan is er volgens eiseres ook geen reden om te stellen dat het geen onderscheidend vermogen bezit.

Haar standpunt luidt dat het merk zeker geschikt is om waren en diensten als afkomstig van haar bedrijf te identificeren.

Zou moeten worden aangenomen dat het teken niet van meet af aan onderscheidend vermogen had, dan heeft het dit vermogen verkregen door inburgering, zo luidt het laatste argument.

In dit verband wijst ze er op dat ze een verkoopnetwerk heeft dat reikt van de Belgische kust tot in Hasselt, maar opereert via een website die gepresenteerd wordt in vier talen en zodoende niet enkel bij het Nederlandstalig publiek is ingeburgerd. Ook wijst ze in dit verband op haar samenwerking met Visa en Mastercard.

In elk geval volgt hieruit volgens haar dat haar merk ingeburgerd is in een substantieel deel van het territorium van de Benelux. Ze meent dat voor de inburgering niet de eis kan worden gesteld dat het teken is ingeburgerd in elke plaats van de Benelux.

17. De BOIE besluit dat de vordering moet worden verworpen en vordert betaling van 1.320 EUR rechtsplegingvergoeding.

Ze herneemt het standpunt dat het BBIE heeft geformuleerd bij de discussie over de voorlopige weigering en ontwikkelt het nog nader in functie van de verschillende relevante arresten van het HJEU.

De termen 'Paris' en 'Londres' zijn volgens haar beschrijvende termen en ze wijst er inzonderheid op dat tal van fabrikanten van luxeproducten de vermelding 'Paris' of 'London' toevoegen aan hun logo ten einde de geografische herkomst of het verband met die stad aan te geven.

Ondernemingen in de modesector plaatsen ook vaak namen van meerdere steden in hun logo's om hun waren en diensten met die plaatsen te associëren als zijnde de plaats van ontwerp, van vervaardiging, verkoop of andere.



Verder stelt ze dat de combinatie 'PARIS LONDRES' geen andere indruk creëert dan het naast elkaar plaatsen van de twee bestanddelen waaruit het merk bestaat: twee beschrijvende termen naast elkaar plaatsen, zonder hieraan een ongebruikelijk karakter te geven in semantische of syntactische zin, kan alleen maar een beschrijvend resultaat geven, zo luidt het argument.

Nog in dit verband voert ze over de 'vrijhoudingsbehoefte' aan dat niet relevant is of er een concrete, actuele of ernstige behoefte bestaat om de benaming vrij te houden. Het concept is volgens haar enkel dienstig als er onduidelijkheid bestaat over de toepassing van artikel 2.11 (1) c. BVIE, wat volgens haar thans niet het geval is.

18. Afgezien van het feit dat uit het beschrijvend karakter volgt dat er geen onderscheidend vermogen kan zijn, meent verweerder dat dit vermogen ook om een andere reden ontbreekt.

Ze maakt in dit verband gewag van het 'gebruikelijk karakter' van het teken: een combinatie van namen van steden wordt in de betrokken sector vaker gebruikt.

Ten slotte herneemt ze het argument dat het teken dat niet van meet af aan onderscheidend was, dat ook niet nadien is geworden. Met name blijkt uit de aangevoerde feiten en de bewijsstukken niet dat het merk tijdens de periode voorafgaand aan het depot op het gehele grondgebied van de Benelux waar de weigeringsgrond bestaat, het doelpubliek het teken 'PARIS LONDRES' als merk heeft kunnen beschouwen.

IV. Beoordeling.

19. Eiseres heeft in haar inleidende verzoekschrift het Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom (BBIE) als formeel op te roepen tegenpartij aangewezen en niet de Benelux Organisatie voor Intellectuele Eigendom (BOIE).

Er bestaat nochtans geen onenigheid over dat met de aanwijzing van het BBIE, dat slechts een orgaan is van de BOIE, in werkelijkheid werd beoogd deze laatste als procespartij aan te wijzen, aangezien zij de enige is die internationale en nationale rechtspersoonlijkheid bezit.

Zodoende diende de BOIE niet eerst alsnog als partij tussen te komen in het geding, vooraleer het hieraan kon participeren.

De ontvankelijkheid van de vordering wordt overigens niet betwist.

PAGE 01-00000062323-0008-0016-01-01-4



20. Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie EU (arrest Libertel van 6 mei 2003, C-104/01, punt 76; arrest Koninklijke KPN Nederland [Postkantoor] van 12 februari 2004, C-363/99, punten 31, 35, 36 en 73, en arrest MT & C [The Kitchen Company] van 15 februari 2007, C-236/05, punten 31 tot en met 36) behoren bij het onderzoek naar de inschrijving van een merk door de merkenautoriteit volgende regels in aanmerking te worden genomen:

- het onderzoek naar het onderscheidend vermogen mag niet *in abstracto* worden gevoerd, maar dient rekening te houden met alle relevante feiten en omstandigheden van de merkaanvraag;
- de afweging van die relevante feiten en omstandigheden dient te gebeuren tot op het ogenblik waarop een definitieve beslissing wordt genomen over de aanvraag;
- de toetsing dient te geschieden voor ieder van de waren of diensten en desgevallend kan de merkenautoriteit voor de in aanmerking genomen waren en/of diensten tot uiteenlopende conclusies komen;
- voor elk van de in de aanvraag om inschrijving opgegeven waren en diensten dient de conclusie te worden vermeld, maar wanneer eenzelfde weigeringsgrond wordt ingebracht voor een categorie of groep van waren of diensten kan een globale motivering volstaan.

21. De absolute weigeringsgrond bedoeld in artikel 2.11.1. b. BVIE, die de afwezigheid van ieder onderscheidend vermogen betreft, beantwoordt aan deze ingesteld bij artikel 3, 1. b) van de richtlijn van de Raad EG van 21 december 1988 (89/104/EEG), thans richtlijn van 22 oktober 2008 (2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad) betreffende de harmonisatie van het merkenrecht van de lidstaten.

De absolute weigeringsgrond bedoeld in artikel 2.11.1. c. BVIE, die beschrijvende tekens betreft, beantwoordt aan de weigeringsgrond ingesteld bij artikel 3, 1.c) van voormelde richtlijn.

Ze dienen derhalve uitgelegd te worden in de betekenis die er in het Gemeenschapsrecht werd aan gegeven door het Hof van Justitie en het Gerecht van de Europese Unie.

22. Volgens het Hof van Justitie EU dient bij het onderzoek over een aanvraag tot inschrijving van een merk voor ogen te worden gehouden dat het algemeen belang bij elk van de weigeringsgronden als oogmerk voorziet, nu de merkenautoriteiten bij de uitvoering van hun opdracht de vrijwaring van het algemeen belang als doel hebben (HJEU 18 juni 2002 in zake Philips, C-299/99, punten 77-78; HJEU 06 mei 2001 in zake Libertel, C-104/01, punt 51; HJEU 12 februari 2004 in zake Koninklijke KPN, C-363/99, punten 54-55; HJEU 24 juni 2004, in zake Heidelberger Bauchemie, C-49/02, punt 41; HJEU 19 april 2007 in zake Celltech, C-273/05, punten 74 -75).



Uit die arresten blijkt dat het in aanmerking nemen van het algemeen belang niet de toetsing betreft van een absolute weigeringsgrond als zodanig, maar dat het daarbij gaat om het in aanmerking nemen van de algemene hogere norm waaraan het stelsel van het merkenrecht ondergeschikt is en tegen de achtergrond waarvan het onderzoek onder meer ook dient te worden gevoerd (arrest Libertel, punten 47-50).

De 'vrijhoudingsbehoefte' kan in zoverre een rol spelen bij de toetsing van de absolute weigeringsgrond dat de beschikbaarheid van bepaalde tekens niet ongerechtvaardigd mag worden beperkt voor de andere marktdeelnemers die de desbetreffende waren of diensten aanbieden, zonder dat dit evenwel met zich kan brengen dat de inschrijving van een teken dat niet door een absolute weigeringsgrond wordt verhinderd, zou kunnen worden geweigerd (HJEU 4 mei 1999, gevoegde zaken C-108/97 en C-109/97, Windsurfing Chiemsee, punten 44-48).

23. Het begrip 'onderscheidend vermogen' is door het Hof van Justitie EU steevast aldus uitgelegd dat een merk zich ertoe behoort te lenen om de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren ten aanzien van deze van concurrerende ondernemingen (HJEU 4 mei 1999, zaken C-108/97 en C-109/97 Windsurfing Chiemsee, punt 49; HJEU, 8 april 2003, zaken C-53/01 & C-55/01, Linde & Winward, punt 40; HJEU 25 oktober 2007, zaak C-238/06, Develey, punt 79).

24. Het onderscheidend vermogen dient te worden beschouwd in de perceptie ervan door het relevante doelpubliek.

Indien kan worden aangenomen dat het teken het doelpubliek in staat stelt om al naargelang de positieve of negatieve ervaring dat het heeft met de onder het teken aangeboden waren of diensten, deze op grond van het merk te onderscheiden van andere die afkomstig zijn van concurrerende ondernemingen, hetzij om ze opnieuw aan te kopen of ze daarentegen te vermijden, heeft het merk onderscheidend vermogen (vgl. GEU, 12 maart 2008, zaak T-341/06, SAS/BHIM, punt 29).

Zijn de waren of diensten bestemd voor alle consumenten, dan moet worden aangenomen dat het relevante publiek bestaat uit de redelijk geïnformeerde, normaal omzichtige en oplettende gemiddelde consument (HJEU 06 mei 2003, zaak C-104/01 Libertel, punt 46; HJEU 16 september 2004, zaak C-329/02 P SAT.1 SatellitenFernsehen, punt 24).

In het voorliggende geval wordt het doelpubliek gevormd door de gemiddelde consument, die bestemming is van de waren en diensten waarvoor het merk wordt gedeponereerd.

PAGE 01-00000062323-0010-0016-01-01-4



25. Het onderscheidend vermogen van het gedeponeerde teken dient te worden beschouwd zoals het werd gedeponeerd en in functie van de waren en diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd.

Dit vereist dat het teken als zodanig in zijn geheel wordt beoordeeld, hetgeen nochtans niet betekent dat de eventuele samenstellende onderdelen die er kunnen worden in herkend op zich geen beoordelingselement kunnen vormen (HJEU 30 juni 2005, zaak C-286/04 Eurocermex, punten 22 en 23; HJEU 25 oktober 2007, zaak C-238/06 P Develey, punt 82).

De gebruikte woorden kunnen immers op zich of wegens hun combinatie ook gepercipieerd worden als een aandachtstrekker, zonder dat er bij de consument een cognitieve reflex van vertaling en herkenning van woorden mee gemoeid is.

26. Het door het BBIE voor inschrijving geweigerde teken wordt enkel gevormd door de twee plaatsnamen 'Paris' en 'Londres', die in hoofdletters zonder enig andere toevoeging in figuratieve zin naast elkaar worden geplaatst.

De gemiddelde consument op het territorium van de Benelux is voldoende vertrouwd met Franse geografie om het woord PARIS te vatten als de benaming van de hoofdstad van Frankrijk.

Daarentegen is minder voor de hand liggend dat die gemiddelde consument in de Benelux, van wie 82% behoren tot de Nederlandstaligen in die mate het Frans voldoende beheerst om Londres te herkennen als de Franse vertaling van London, gegeven dat deze stad in het Engels goed bekend is in de Benelux en de twee woorden gevoelig verschillend worden uitgesproken. Die beide woorden staan voor een geografische aanduiding en betreffen zodoende een teken dat in de handel kan dienen tot aanduiding van een plaats van herkomst van de waren of verrichting van de dienst.

27. Wordt het teken in zijn geheel beschouwd, dan blijkt de samenvoeging van de twee woordtekens duidelijk niet te refereren aan willekeurige plaatsnamen op zich, maar is ze wellicht geïnspireerd aan de identieke maatschappelijke benaming van eiseres, die een Belgische vennootschap is met een aantal verkooppunten die enigszins verspreid in België gelegen zijn.

De voeging van die twee plaatsnamen, tegelijk samengebracht en apart gehouden, die op zich ongewoon is, appelleert dan ook niet aan geografie, maar aan datgene waarvoor grootsteden als Paris en London kunnen staan.

Het gaat derhalve om een suggestieve voeging van twee plaatsnamen.



28. Er is geen reden om aan te nemen dat de aldus tot een merk gevoegde tekens geen onderscheidend vermogen zouden hebben om de waren en diensten waarvoor het merk is gedeponereerd te identificeren als afkomstig van de onderneming van eiseres. Het vertoont geen direct en concreet verband met de waren en diensten.

Integendeel blijft dat ongewone teken gemakkelijk in het geheugen hangen en kan de gemiddelde consument op basis van dat teken zich gemakkelijk een positieve of negatieve ervaring herinneren met het oog op aankoop- of vermijdingsgedrag.

29. Zodoende moet worden besloten dat de absolute weigeringsgrond uit artikel 2.11. 1. b. BVIE niet voorhanden is en kan er geen reden zijn om het merk niet in te schrijven wegens ontstentenis van onderscheidend vermogen, tenzij alsnog zou moeten worden aangenomen dat het teken een beschrijvend karakter heeft.

30. Een merk is beschrijvend in de zin van artikel 2.11.1 c. BVIE wanneer het *'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'*.

In essentie komt dit voorschrift er op neer dat zo gauw een teken in het normale taalgebruik voor de consument de betekenis kan hebben van enig kenmerk van de waren of diensten, het niet voor merkbescherming in aanmerking komt (HJEU 12 februari 2004, zaak C-363/99 Koninklijke KPN, punt 57; HJEU 23 oktober 2003 zaak C-191/01 P, Wrigley, punt 32; HJEU 10 april 2008, zaak C-102/07, Adidas, punten 22 en 23).

31. Over de notie 'kenmerk' moet worden aangenomen dat ze refereert aan een objectief gegeven en niet aan subjectieve perceptie omtrent een kenmerkend gegeven in hoofde van de consument: de aan een teken toegeschreven kwaliteit dat het een kenmerk kan aanduiden, kan alleen maar een intrinsieke hoedanigheid betreffen die bepaalbaar en precies is en aldus door het doelpubliek kan worden vastgesteld.

Verondersteld wordt dat het doelpubliek dat met het teken wordt geconfronteerd, meteen en zonder reflectie een band kan leggen tussen het teken en een intrinsiek kenmerk.

Op dit vlak dient ook met de toekomstige te verwachten ontwikkeling rekening te worden gehouden (HJEU 4 mei 1999 zaak Windsurfsing Chiemsee, gecit. punten 31 en 37). Evenwel is dan vereist dat er actuele marktindicatoren zijn waaruit naar rede kan worden afgeleid dat het taalgebruik in de verwachte zin kan evolueren (GEA, 12 maart 2008, zaak T 128/07 SAS/BHIM, punt 43.).



32. Verder moet worden overwogen dat in geval van een samengesteld woordteken waarbij ieder van die bestanddelen op zich beschrijvend is, de combinatie ervan dat in regel ook is, maar niettemin kan de indruk die de combinatie wekt, verschillen van de indruk die de loutere samenvoeging van de bestanddelen wekt.

Het volstaat dan ook niet dat elk van de bestanddelen in een combinatie van tekens in een merk beschrijvend is, ook het geheel moet als zodanig kunnen worden gekwalificeerd.

Zodoende kan bij een merk dat bestaat uit verschillende woorden, het onderzoek naar het beschrijvend karakter niet beperkt blijven tot dat van de samenstellende delen, maar dient het geheel te worden beschouwd (HJEU 19 april 2007, zaak Celltech, C-273/05, punten 77, 78 en 79).

33. Zoals boven reeds aangegeven, zal elke consument van het doelpubliek op het grondgebied van de Benelux beslist één van de twee samenstellende tekens afzonderlijk herkennen als een geografische benaming, met name Paris. Voor het woord Londres kan dit niet met redelijke zekerheid worden aangenomen.

Voor de waren uit de klassen 14, 18 en 25 zouden die samenstellende tekens afzonderlijk en elk op zich beschouwd een kenmerk kunnen duiden als verwijzing naar de oorsprong en aldus voor inschrijving als merk niet in aanmerking komen.

Voor de diensten uit de klassen 35 en 42 valt daarentegen niet in te zien hoe elk van de twee samenstellende tekens op zich zou kunnen dienen om beschrijvend een geografisch kenmerk omtrent die diensten aan te duiden.

De betrokken diensten zijn territoriaal gelokaliseerd in het commercieel werkingsgebied van de deposant en geen enkele consument van het doelpubliek zou dus voor die diensten kunnen aannemen dat een geografische benaming een band zou kunnen leggen met een oorsprong van de diensten. De gevraagde merkbescherming reikt territoriaal trouwens niet verder dan het grondgebied van de Benelux.

Evenmin kan worden aangenomen dat elk van die geografische benamingen op zich een ander kenmerk dan een geografische oorsprong zou kunnen aangeven.

34. Over de vraag of de enkele voeging van die twee geografische aanduidingen tot het merk nog een beschrijvend teken in de voormelde zin kan zijn, overweegt het hof het volgende.

PAGE 01-00000062323-0013-0016-01-01-4



Wanneer tekens of aanduidingen worden geschikt op een wijze die het geheel merkbaar onderscheidt van de gebruikelijke wijzen van aanduiding van de betrokken waren of diensten of van de eigenschappen ervan, overstijgen ze het uitsluitend beschrijvende.

De enkele voeging van twee plaatsnamen, enkel gescheiden door een spatie, houdt een presentatie in die niet overeenstemt met een gangbare wijze van aanduiding van de oorsprong van waren en verschaft per se een extra element (vgl. HJEU, 19 september 2002 zaak C-104/00 P; Deutsche Krankenversicherung [Companyline] punten 21 en 23; HJEU, 12 februari 2004, zaak C-265/00 Campina Melkunie [Biomild], punt 41).

De voorbeelden die verweerster in conclusies geeft over plaatsnamen in merken zijn niet relevant. Ze betreffen telkens een toevoeging onder een ander woordteken dat telkens manifest van overwegend belang is en waarbij die toevoeging kennelijk als geografische oorsprong is bedoeld.

35. Voor wat de geclaimde diensten betreft, geldt voor het gedeponeerde teken als zodanig op eenzelfde wijze wat onder randnummer 34. wordt overwogen. Het merk kan hoe dan ook niet als beschrijvend worden beschouwd.

36. Wat de waren betreft uit de klassen 14, 18 en 25 moet over het mogelijk beschrijvende van het merk het volgende worden overwogen.

Volgens verweerster behoren de geclaimde waren tot de modeartikelen en zijn Londen en Parijs gereputeerde steden in de mode-industrie, reden waarom voor de consument de band tussen die waren en de tekens een geografische aanduiding van herkomst zou opleveren en het achter elkaar plaatsen van die tekens, enkel gescheiden door een spatie, zou daar niets aan veranderen.

Evenwel, zoals eiseres betoogt en daar gelaten de vraag of de gemiddelde consument in de Benelux Londres wel zal begrijpen als 'London', heeft de voeging van de beide plaatsnamen in een merk in elk geval voor gevolg dat voor de consument het teken als zodanig geen aanduiding van de plaats van herkomst kan opleveren aangezien de waren niet tegelijk een meervoudige geografische herkomst kunnen hebben.

De vraag blijft dan of het teken een ander kenmerk van die waren zou kunnen aanduiden.

37. Boven is bij de afweging van het onderscheidende vermogen al aangegeven dat het teken, dat een ongewone presentatie inhoudt, suggestief van aard is en geen neutrale, zakelijke informatieve strekking heeft.



Ter onderscheiding van de betrokken waren kan het teken in hoofde van de consument appelleren aan gegeerd zijn, een toets van mode of originaliteit evoceren, of zelfs een gevoel van superieure klasse suggereren.

Ieder van die aangegeven mogelijke aspecten vertaalt evenwel geen objectief intrinsiek kenmerk van de waren: elke consument die het merk percipieert, kan een a priori niet gedefinieerde en gesuggereerde kwaliteit er immers naar eigen welbehagen in terugvinden.

38. Verder zijn er ook geen aanwijzingen dat de volgens het merk gevoegde plaatsnamen binnen een redelijk te verwachten toekomst in het gewone taalgebruik zullen kunnen dienen om enig kenmerk van de in het depot aangegeven waren aan te duiden.

39. Zodoende kan niet worden aangenomen dat het gedeponeerde teken een beschrijvend karakter heeft en staat ook de absolute weigeringsgrond uit artikel 2.11.1 c. BVIE aan de registratie van het teken niet in de weg.

40. Uit het voorgaande volgt dat er geen reden bestaat om andere door eiseres ontwikkelde argumenten in verband met de vrijhoudingsbehoefte en de inburgering van het merk nader te behandelen.

41. Het besluit luidt dan dat de inschrijving van het gedeponeerde merk onterecht werd geweigerd.

De vordering die ertoe strekt de merkaanvraag in te willigen, is gegrond.

42. Eiseres wordt in het gelijk gesteld en zodoende is verweerster een rechtsplegingvergoeding verschuldigd volgens het tarief vermeld in het koninklijk besluit van 26 oktober 2007.

Het geïndexeerde basisbedrag voor een geschil dat niet op geld waardeerbaar is, bedraagt 1.320 euro.

V. Dictum.

HET HOF,



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

Beslist na tegenspraak,

Ontvangt de vordering en verklaart ze gegrond.

Doet de bestreden beslissing van het BBIE van 5 april 2013 teniet.

Zegt dat de aanvraag tot inschrijving als merk van het teken dat door eiseres werd gedeponeerd onder depotnummer 1234738 behoort te worden toegewezen en dat het betrokken merk moet worden ingeschreven in het Benelux merkenregister voor de waren en diensten die in de aanvraag zijn vermeld.

Veroordeelt verweerster tot betaling aan eiseres van de gedingkosten, begroot op 210 EUR rolrechten en 1.320 EUR rechtsplegingvergoeding.

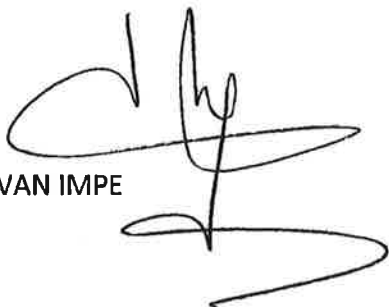
Aldus gevonnist en uitgesproken in openbare burgerlijke terechtzitting van de kamer 18 van het hof van beroep te Brussel op 24 december 2014,

Waar aanwezig waren:

- Dhr. P. BLONDEEL,
- Dhr. S. RAES,
- Dhr. R. VAN RANSBEECK,
- Mevr. D. VAN IMPE,

Kamervoorzitter,
Raadsheer,
Raadsheer,
Griffier.

D. VAN IMPE



R. VAN RANSBEECK



S. RAES



P. BLONDEEL

