

# ACTUALITEIT

## ACTUALITÉS

### Rechtspraak/Jurisprudence

---

#### HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 23 OKTOBER 2003

---

#### INTELLECTUELE EIGENDOM

**Merk – Gemeenschapsmerk – Verordening (EG) nr. 40/94 – Absolute weigeringsgrond – Onderscheidend vermogen – Merken die uitsluitend bestaan uit beschrijvende tekens van aanduidingen**

*Zet.: V. Skouris (president), P. Jann, C. W. A. Timmermans, C. Gulmann, J. N. Cunha Rodrigues en A. Rosas (kamerpresidenten), D. A. O. Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissochet (rapporteur), R. Schintgen, F. Macken, N. Colneric en S. von Bahr (rechters)*

*Advocaat-generaal: F. G. Jacobs*  
*Zaak C-191/01, “Doublemint”<sup>1</sup>*

1. Net zoals bij het Baby-Dry-arrest (HvJ 20 september 2001) keek men op het terrein van het merkenrecht reikhalzend uit naar het arrest van het Europees Hof van Justitie van 23 oktober 2003 in de Doublemint-zaak.

In dit arrest kreeg het Hof van Justitie immers de kans om zich opnieuw uit te spreken over de juiste betekenis van de absolute grond tot weigering van inschrijving vervat in artikel 7, § 1, sub c) van de Verordening nr. 40/94 inzake het Gemeenschapsmerk<sup>2</sup>.

Er werd bovendien vooral uitgekeken naar deze beslissing omdat het Baby-Dry-arrest vragen en kritiek had doen rijzen, tot in de schoot van het hof toe (conclusie van advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer van 31 januari 2002 in de zaken “Biomild” (C-265/00) en “Postkantoor” (C-363/99)<sup>3</sup>.

Het hof kreeg ook de gelegenheid om te verduidelijken in welke mate de principes die het in de “Windsurfing Chiem-

see”-zaak<sup>4</sup> had ingeroepen, verenigbaar waren met het Baby-Dry-arrest.

2. De volgende feiten lagen aan de basis van het arrest.

Op 29 maart 1999 diende de vennootschap WM Wrigley GR Company (hierna “Wrigley”) een verzoek in tot inschrijving van de woordcombinatie “Doublemint” als gemeenschapsmerk voor verschillende waren, en meer bepaald voor kauwgom.

Dit verzoek werd door de onderzoeker van het BHIM afgevoerd. Na de bevestiging van deze afwijzing door de eerste kamer van beroep van het BHIM op 16 juni 1999 stelde Wrigley op 1 september 1999 een beroep in bij het Gerecht van Eerste Aanleg.

In het arrest van 31 januari 2001, waartegen het beroep werd ingesteld dat leidde tot het geannoteerde arrest, stelde het Gerecht dat het bijvoeglijk naamwoord “double” ongebruikelijk is en dat het in combinatie met het woord “mint” voor de potentiële consument twee verschillende betekenissen kan hebben: “twee keer meer munt dan normaal” of “met de smaak van twee muntsoorten”. Bovendien is “mint” een generieke term die verschillende soorten munt omvat, zodat het Gerecht besloot dat de woordcombinatie “doublemint” verschillende betekenissen heeft die aldus aan dit teken elke beschrijvende functie in de zin van artikel 7, § 1, sub c) van Verordening nr. 40/94 ontnemen.

Het Gerecht oordeelde bijgevolg dat het woord “doublemint” niet louter beschrijvend is en vernietigde de bestreden beslissing.

Op 20 april 2001 stelde het BHIM bij het Europees Hof van Justitie een voorziening in tegen dit arrest.

3. In zijn conclusie van 10 april 2003 maakte advocaat-generaal Jacobs, net zoals hij dat in de Baby-Dry-zaak deed, een opmerkelijke synthese van het debat over de interpretatie van artikel 7, § 1, sub c) van de Verordening nr. 40/94 inzake het Gemeenschapsmerk.

4. Volgens de advocaat-generaal lijkt de redenering van het Gerecht van Eerste Aanleg twee tekortkomingen te ver-

<sup>1</sup> Nog niet gepubliceerd, raadpleegbaar op <http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=nl>.

<sup>2</sup> Zie voor een commentaar op de ontwikkelingen inzake dit vraagstuk, E. DE GRUYSE en E. CORNU, “De absolute gronden tot weigering van inschrijving van merken – *status questionis*.”, *T.B.H.* 2001, 214-235; E. DE GRUYSE, noot onder het Baby-Dry-arrest, *T.B.H.* 2002, p. 363 e.v.

<sup>3</sup> Cf. E. DE GRUYSE, *T.B.H.* 2002, p. 363 e.v.

<sup>4</sup> Arrest van 4 mei 1999, C-108/97 en C-109/97.

tonen die het moeilijk maken om het arrest van het Gerecht te bevestigen (Conclusie p. 7).

De eerste tekortkoming ligt in het feit dat het Gerecht oordeelde dat de beslissing van het BHIM vernietigd moest worden omdat de woordcombinatie “Doublemint” niet als uitsluitend beschrijvend kan worden beschouwd terwijl het woord “uitsluitend” in die bepaling betrekking heeft op het werkwoord “bestaan” en niet op het beschrijvend karakter. Volgens de advocaat-generaal verwijst het woord “uitsluitend” bijgevolg naar de elementen waaruit het merk bestaat, en niet naar hun geschiktheid om de eigenschappen aan te duiden.

Hij stelt dan ook dat alle elementen dat beschrijvend karakter moeten hebben opdat de inschrijving geweigerd moet worden op grond van artikel 7, § 1, sub c) van de Verordening. Anderzijds is het niet vereist dat zij geen andere, niet-beschrijvende betekenissen hebben. Een beslissing over de mogelijkheid tot inschrijving in het kader van artikel 7, § 1, sub c) op basis van dit laatste criterium is volgens de advocaat-generaal een rechtsdwaling (Conclusie p. 7).

Daarnaast wijst hij ook nog op een tweede tekortkoming in het arrest van het Gerecht. Het arrest vertrekt namelijk van de veronderstelling dat het bestaan van meerdere mogelijke betekenissen het voor een woord automatisch onmogelijk maakt om in het handelsverkeer een eigenschap aan te duiden van het goed waarvan de registratie wordt aangevraagd. Het is evenwel niet omdat een teken meerdere mogelijke betekenissen heeft dat het in het handelsverkeer de eigenschappen van een goed niet zou kunnen aanduiden. De veronderstelling waarvan in het arrest wordt uitgegaan, kan volgens advocaat-generaal Jacobs helemaal niet als algemene regel beschouwd worden (Conclusie p. 8).

5. Vervolgens onderzoekt advocaat-generaal Jacobs de betekenis van het begrip “beschrijvend karakter”. Hij brengt in herinnering dat er, op grond van de algemene betekenis, een onderscheid is tussen de woorden die gebruikt kunnen worden om een goed of zijn eigenschappen aan te duiden en de woorden die deze eigenschappen enkel suggereren. Deze laatste woorden kunnen als merk geregistreerd worden. De vraag is dus waar dat onderscheid precies ligt. De advocaat-generaal stelt richtlijnen voor die afgeleid zijn uit de rechtspraak van het Gerecht en van de kamers van beroep van het BHIM om een antwoord te zoeken voor deze feitenkwestie.

Vooreerst is het een gegeven dat de beoordeling *in concreto* moet gebeuren met verwijzing naar het goed waarvan de inschrijving wordt gevraagd. In de praktijk moet men zich eerst de vraag stellen of het teken van aard is om in het handelsverkeer het betrokken goed of één van zijn eigenschappen aan te duiden.

Indien deze eerste vraag positief beantwoord wordt, kan men het beschrijvende karakter achtereenvolgens beoordelen vanuit drie verschillende oogpunten:

- a) eerst moet men de aard van de verhouding tussen een woord en het goed of één van zijn eigenschappen nagaan: gaat het om een objectieve band of om een ideële band?
- b) vervolgens moet men bekijken op welke manier het woord door de consument begrepen wordt: wordt de boodschap onmiddellijk overgebracht of moet men de betekenis van het gebruikte woord ontcijferen om zijn band met het product te zien? In het tweede geval kan men de registratie toestaan;
- c) ten slotte moet men het belang van het beschreven kenmerk ten aanzien van het product (of de dienst) nagaan. Dit moet vooral beoordeeld worden uit hoofde van de consument. Als het enkel gaat om een louter bijkomstig of arbitrair kenmerk, kan de weigering tot inschrijving moeilijker gerechtvaardigd worden.

Op basis van deze drievoudige beoordeling moet de uiteindelijke beslissing genomen worden. In het geval van het merk “Doublemint” leiden deze beoordelingsgronden volgens advocaat-generaal Jacobs tot de conclusie dat de voordeuring van Wrigley niet gegrond is.

6. Daarna bekijkt hij de draagwijdte van de uitdrukking “uitsluitend bestaan uit” in artikel 7, § 1, sub c). Terwijl grijpt hij deze gelegenheid aan om het verband te leggen tussen zijn conclusie in de Baby-Dry-zaak en de kritiek op dit arrest, met name die uit de voornoemde conclusie van advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer. Volgens advocaat-generaal Jacobs zijn de aanvullende bemerkingen van advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer nuttig en pertinent.

Met betrekking tot het begrip “merkbaar verschil”, dat door het Hof van Justitie werd gebruikt in punt 40 van het Baby-Dry-arrest, verduidelijkt advocaat-generaal Jacobs dat dit verschil volgens hem van die aard moet zijn dat het merk in zijn geheel noch voor de handelaars, noch voor de consumenten geschikt lijkt in het gewone commerciële taalgebruik om de betrokken goederen aan te duiden (Conclusie p. 12).

7. Ten slotte behandelt advocaat-generaal Jacobs het zeer actuele vraagstuk van de rechtvaardiging van de weigering tot inschrijving op basis van de noodzaak van de beschikbaarheid van een teken voor algemeen gebruik. Op die manier krijgt hij de kans om het verband te leggen tussen zijn conclusie in de Baby-Dry-zaak en het voornoemde Wind-surfing Chiemsee-arrest.

In zijn conclusie in de Baby-Dry-zaak herhaalde hij dat de merkhouder op grond van artikel 12, sub b) van de Verordening nr. 40/94 inzake het Gemeenschapsmerk aan andere handelaars niet kan verbieden om dergelijke tekens te gebruiken om goederen te beschrijven.

Uit het gelijktijdig bestaan in de voornoemde Europese verordening van dit artikel en artikel 7, § 1, sub c) leidde hij af dat het niet het doel is van dit laatste artikel om de monopolisering van gewone beschrijvende woorden te beletten maar

eerder om de registratie te beletten van beschrijvende commerciële benamingen die geen enkele bescherming kunnen genieten.

In het punt 37 van het Baby-Dry-arrest nam het Europees Hof van Justitie een zeer gelijkaardig standpunt in.

In de doctrine werd deze aanpak evenwel op kritiek onthaald. De auteurs zagen hierin een kentering ten opzichte van het Windsurfing Chiemsee-arrest waarin beslist werd dat artikel 3, § 1, sub c) van de Richtlijn betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lidstaten (dat overgenomen is in artikel 7, § 1, sub c) van de Verordening) een doel van algemeen belang nastreeft “volgens hetwelk tekens of benamingen die de categorieën van waren of diensten beschrijven waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, door eenieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt” en dat artikel 6, § 1, sub b) van de Richtlijn, dat overeenstemt met artikel 12, sub b) van de Verordening, geen doorslaggevende invloed heeft op deze interpretatie.

Advocaat-generaal Jacobs toont zich evenwel minder beslist dan in zijn conclusie in de Baby-Dry-zaak. Nadat hij zijn standpunt uiteengezet heeft, besluit hij immers met de stelling dat het Hof van Justitie met het Baby-Dry-arrest zeker niet de bedoeling had om afstand te nemen van zijn standpunt in de Windsurfing Chiemsee-zaak.

8. De advocaat-generaal vraagt het hof niet alleen om het arrest van het Gerecht van Eerste Aanleg te vernietigen maar ook om – zoals in de Baby-Dry-zaak – het beroep van Wrigley in deze zaak te verwerpen en de onderneming te veroordelen tot de gerechtskosten voor beide instanties.

9. De beknoptheid van het arrest van het hof steekt schril af tegen de gedetailleerde uitweidingen van zijn advocaat-generaal.

Het Hof geeft een overzicht van de argumenten van de partijen, waarna het deze beoordeelt in tien overwegingen.

10. Eerst bevestigt het hof zijn eerdere rechtspraak in de Windsurfing Chiemsee-zaak met betrekking tot de *ratio legis* van artikel 7, § 1, sub c).

In punt 31 stelt het hof dat artikel 7, § 1, sub c) van Verordening nr. 40/94 een doel van algemeen belang nastreeft, zoals het ook al oordeelde in de Windsurfing Chiemsee-zaak en bevestigde in het Linde-arrest van 8 april 2003 (zaak C-53/01 tot C-55/01).

11. Met betrekking tot het toepassingsgebied van artikel 7, § 1, sub c) herhaalt het hof vervolgens dat het op basis van de tekst van die bepaling voldoende is voor een weigering van inschrijving dat de tekens en aanduidingen waaruit het merk is samengesteld, gebruikt kunnen worden voor de beschrijving van waren of diensten. Hieruit volgt volgens het hof dat de inschrijving van een woord als merk dan ook

op grond van deze bepaling moet worden geweigerd indien het in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt.

Het hof oordeelt dat het bestreden arrest op een schending van het recht berust doordat het de strekking van artikel 7, § 1, sub c) van Verordening nr. 40/94 miskent door de toepassing van een maatstaf, te weten het uitsluitend beschrijvende karakter van het merk, die niet de maatstaf is uit dat artikel.

12. Deze keer houdt het hof zich evenwel duidelijk aan zijn rol van cassatierechter in deze fase van de procedure. Het hof gaat immers niet over tot een beoordeling van de feiten – zoals het wel deed in de Baby-Dry-zaak – en beperkt zich tot het vernietigen van het arrest en het terugverwijzen van de zaak naar het Gerecht van Eerste Aanleg.

13. Betekent dit arrest het einde voor de bescherming van zogenaamd “verwijzende” merken?

Ik meen van niet. Door enkel in rechte te oordelen, zoals het ook hoort in een procedure van dit type, laat het hof de beoordeling van de vraag in welke mate gebruik moet worden gemaakt van de absolute grond tot weigering van inschrijving uit artikel 7, § 1, sub c) van de Verordening volledig over aan de instanties ten gronde.

Advocaat-generaal Jacobs herhaalt terecht dat de beoordeling “*in concreto*” dient te gebeuren en dat de inschrijving toegestaan moet worden wanneer het teken na het onderzoek daadwerkelijk verwijzend zou blijken.

Nu is het enkel afwachten hoe deze rechtspraak gebruikt zal worden door het BHIM, het Gerecht van Eerste Aanleg en – in het kader van de Benelux – door het Benelux Merkenbureau.

Françoise Jacques de Dixmude  
Advocaat (Simont Braun)

---

**COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS  
EUROPÉENNES 23 OCTOBRE 2003**

---

**PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**

**Marque – Marque communautaire – Règlement (CE) N° 40/94 – Motif absolu de refus d’enregistrement – Caractère Distinctif – Marques composées exclusivement de signes ou d’indications descriptifs**

*Siég.: V. Skouris (président), P. Jann, C.W.A. Timmermans, C. Gulmann, J. N. Cunha Rodrigues et A. Rosas (présidents de chambre), D.A.O. Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissechot (rapporteur) et*