

---

**HOF VAN CASSATIE 17 APRIL 2008**


---

**INTELLECTUELE RECHTEN**

**Intellectuele rechten – Merk – Beneluxmerk – Tekens die een merk kunnen vormen – Beneluxdepot – Woordmerk (move to cure) – Onderscheidend vermogen**

*De inschrijving van een woordteken als merk moet worden geweigerd indien het in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt.*

*Benelux-Merkenbureau/M.L.*

*Zet.: Gh. Londers (eerste voorzitter, voorzitter), R. Boes en E. Waüters (afdelingsvoorzitters), E. Stassijns en B. Deconinck (raadsheren)*

*O.M.: A. Henkes (advocaat-generaal)*

*Pl.: Mr. L. De Gryse*

**I. Rechtspleging voor het Hof**

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 30 mei 2005 gewezen door het hof van beroep te Brussel.

Eerste voorzitter Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

**II. Feiten en voorafgaande rechtspleging**

Uit het arrest blijkt dat de feiten van de zaak de volgende zijn:

De verweerder heeft op 31 mei 2001 het woordteken “Move to cure” als merk gedeponereerd voor diensten uit klassen 41 en 42. Het depot werd ingeschreven onder nummer 0990707. Op 5 maart 2002 heeft de eiser aan de verweerder medegedeeld dat de inschrijving voorlopig werd geweigerd om reden dat het teken “Move to cure” ieder onderscheidend vermogen mist.

Op 15 juli 2002 heeft de raadsman van de verweerder een omstandig bezwaarschrift ingediend.

Op 20 januari 2003 heeft de eiser zijn definitieve weigeringsbeslissing aan de verweerder betekend.

Tegen deze afwijzende beslissing heeft de verweerder zich voorzien bij het hof van beroep te Brussel.

Het bestreden arrest heeft de vordering van de verweerder gegrond verklaard en de eiser verplicht om het teken “Move to cure”, gedeponereerd onder nummer 0990707, als merk in te schrijven voor de klassen 41 en 42.

**III. Cassatiemiddel**

De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.

**DROITS INTELLECTUELS**

**Droits intellectuels – Marque – Marque Benelux – Signes susceptibles de constituer une marque – Dépôt Benelux – Marque verbale (move to cure) – Pouvoir distinctif**

*Un signe verbal doit se voir opposer un refus d'enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.*

**Geschonden wettelijke bepalingen**

– *artikel 3, lid 1, meer bepaald sub b) en c) van de Eerste Richtlijn nr: 89/104 EG van 21 december 1988 van de Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, hierna vermeld als de Harmonisatierichtlijn;*

– *de artikelen 10 (ex 5) en 249, lid 3 (ex 189, lid 3) van het verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Gemeenschap(pen), goedgekeurd bij wet van 2 december 1957, in de geconsolideerde versie, vastgesteld bij Verdrag van Amsterdam van 2 oktober 1997, goedgekeurd bij wet van 10 augustus 1998, gewijzigd bij Verdrag van Nice van 26 februari 2001, goedgekeurd bij wet van 7 juni 2002;*

– *de artikelen 1 en 6bis, lid 1, sub a) en 6ter van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW), bijlage bij het Benelux Verdrag inzake warenmerken van 19 maart 1962, goedgekeurd bij wet van 30 juni 1969, gewijzigd door de protocollen van 2 december 1992 en 7 augustus 1996, goedgekeurd bij wetten van 11 mei 1995 respectievelijk 3 juni 1999;*

– *de artikelen 1 en 6bis, lid 1, sub b) en c) en 6ter, lid 1 van de Eenvormige Beneluxwet op de merken, zoals gewijzigd door het protocol van 11 december 2001, goedgekeurd door de wet van 24 december 2002, in werking getreden op 1 januari 2004;*

– *artikel 6quinquies B, onder 2, van het Verdrag van Parijs van 20 maart 1883 ter bescherming van de industriële eigendom (versie Stockholm van 14 juli 1967), goedgekeurd bij wet van 26 september 1974.*

**Aangevochten beslissingen**

*Het bestreden arrest verklaart de vordering van de verweerder gegrond en “verplicht (de eiser) om het teken*

*‘Move to cure’ dat door (de verweerder) werd gedeponeerd onder nummer 0990707 in te schrijven volgens de termen van het depot voor de klassen 41 en 42”.*

*Het steunt op de volgende overwegingen:*

*“15. Beschrijvende tekens of aanduidingen die niet voor inschrijving als merk in aanmerking komen, zijn slechts die welke in het normale taalgebruik vanuit het oogpunt van de consument kunnen dienen ter aanduiding, hetzij, rechtstreeks, hetzij, door vermelding van één van de essentiële eigenschappen ervan, van een waar of dienst als die waarvoor de inschrijving is aangevraagd (H.v.J. 20 september 2001, C-383/99, inzake Procter & Gamble, r.o. 39).*

*(...)*

*16. In het voorliggende geval heeft (de verweerder in cassatie) als onderscheidend teken voor diensten in de verlangde klassen – ontspanning, sportieve activiteit en diensten van medische aard – een combinatie genomen van drie Engelse woorden ‘Move to cure’.*

*Deze woordcombinatie, noch de samenstellende delen ervan, behoren als zodanig op het grondgebied van de Benelux, in geen van de talen die er worden gesproken door de lokale consumenten tot wie het teken is gericht, tot de omgangstaal om de vermelde diensten te duiden, noch om wezenlijke eigenschappen ervan aan te geven.*

*(...)*

*17. De woordcombinatie kan en zal dus door de geïsoleerde Beneluxconsument vertaald worden naar het Nederlands, hetgeen overigens ook wordt beoogd.*

*In dit verband dient te worden vastgesteld dat de vertaling niet noodzakelijk noopt tot een ‘woordelijke’ benadering – ‘bewegen om te genezen’ – maar dat het teken ook naar de zin ervan kan worden begrepen als: ‘beweging als gezondheidskuur’.*

*‘Cure’ duidt dus niet per se op ‘genezen’, maar kan net zo goed staan voor ‘hetgeen voorkomt dat men moet genezen’.*

*18. Verder kan dan ook niet worden aangenomen dat in de perceptie van de doorsnee geïsoleerde consument de woorden ‘Move to cure’ op grond van een spontane taalreflex refereren aan de diensten zelf of de essentiële eigenschappen ervan.*

*Vooreerst levert het Engels geen specifiek taalgebruik op in de sfeer van de diensten waarvoor de eiseres om inschrijving heeft verzocht.*

*Verder geeft de slagzin in zijn geheel trouwens ook een surplus ten aanzien van de drie woorden apart.*

*Zulks is ook eigen aan en de bedoeling van een slagzin.*

*19. Het geheel refereert niet aan een bewezen medische vaststelling, maar appelleert veeleer aan een voluntaristische ingesteldheid en beoogt samengevat ook weer te geven dat*

*‘bewegen’ kan bijdragen aan een gezondere levensstijl inzonderheid met sport en bij de keuze van ontspanning.*

*Ten slotte is bij diensten van medische aard ‘bewegen’ als zodanig niet aan de orde, zodat een beschrijvend aspect in het licht van deze dienst of zijn essentiële eigenschappen niet eens voorhanden is.*

*20. Ook in termen van ‘bestemming’ van de diensten kan uit de slagzin niets beschrijvend worden afgeleid.*

*In de merkenrechtelijke context dient het duiden van de bestemming van waren of diensten, als toetssteen voor het beschrijvende van een teken, aldus te worden begrepen dat het verband tussen het teken en de waren of diensten onmiskenbaar is.*

*Het volstaat dus niet dat tussen teken en waren of diensten ook wel eens een bestemmingsverband kan voorhanden zijn.*

*Ontspanning, sport en medische diensten kunnen ook wel beschouwd worden in het licht van ‘bewegen’ en ‘genezen’ of ‘gezondheid’, maar voor geen van de drie kan worden volgehouden dat een onmiskenbaar bestemmingsverband voorhanden is.”*

## **Grieven**

### *Eerste onderdeel*

*In zover het bestreden arrest oordeelt dat het gedeponeerde teken niet als “beschrijvend” kan worden beschouwd en derhalve niet kon geweigerd worden omdat het geen “essentiële” of “wezenlijke” eigenschap van de betrokken diensten vermeldt, voegt het ten onrechte een voorwaarde toe aan de wettelijke grond tot weigering van merkregistratie van een teken wegens zijn beschrijvend karakter en gebrek aan onderscheidend vermogen.*

*Artikel 3, lid 1 van de Harmonisatierichtlijn bepaalt dat*

*“niet ingeschreven worden*

*(...)*

*b. Merken die elk onderscheidend vermogen missen;*

*c. Merken die uitsluitend bestaan 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 van andere kenmerken van de waren of diensten.”*

*Zoals uitdrukkelijk bevestigd door de in de Toelichting geciteerde recente rechtspraak van het Hof van Justitie, is het bij de beoordeling of een merk valt onder deze weigeringsgrond van artikel 3, lid 1, sub b) of c) van richtlijn 89/104 irrelevant of de kenmerken van de waren of diensten die kunnen worden beschreven, commercieel “essentieel” dan wel “bijkomstig” zijn. De vermelde richtlijnbeoordeling maakt inder-*

daad geen onderscheid naar de aard of het “belang” van de beschreven kenmerken.

Artikel 6bis, lid 1, sub b) en c) van de Benelux merkenwet dat, sedert het wijzigingsprotocol van 11 december 2001, in werking getreden op 1 januari 2004, gelijklopend is aan bovenvermelde bepaling uit de richtlijn, maakt evenmin enig onderscheid wat de aangeduide “kenmerken” betreft en bevat niet de voorwaarde dat de “beschrijving” een “essentieel” kenmerk betreft.

Dergelijk(e) onderscheid of voorwaarde kan evenmin gevonden worden in de tekst van de Benelux merkenwet zoals die, voor het protocol van 11 december 2001, toepasselijk was in de onderhavige zaak.

Krachtens het vroegere artikel 6bis, lid 1, sub a) van de Benelux merkenwet zoals gewijzigd door de protocollen van 2 december 1992 en 7 augustus 1996, “weigert het Benelux-Merkenbureau een depot in te schrijven, indien, naar zijn oordeel: a. het gedeponeerde teken niet beantwoordt aan de in artikel 1 gegeven omschrijving van een merk, met name wanneer het ieder onderscheidend vermogen in de zin van artikel 6quinquies B, onder 2, van het Verdrag van Parijs mist”.

Ook deze bepalingen dienden reeds uitgelegd te worden conform de Harmonisatierichtlijn, meer bepaald bovenvermelde bepaling van deze richtlijn.

Krachtens de artikelen 10 (ex 5) en 249 (ex 189) van het verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap zoals gewijzigd, is de nationale rechter, in casu het hof van beroep te Brussel overeenkomstig artikel 6ter van de Eenvormige Benelux wet op de merken, er inderdaad toe gehouden het nationaal recht dat hij moet toepassen, te interpreteren in het licht van de tekst en van de bedoeling van de richtlijn. Daarbij dient uiteraard rekening te worden gehouden met de recente rechtspraak van het Hof van Justitie.

Door de weigeringsgrond wegens het “beschrijvend” karakter van het gedeponeerde teken te onderwerpen aan de bijkomende voorwaarde dat deze weigeringsgrond in geval van tekens die “kenmerken” of “eigenschappen” van de betrokkene diensten beschrijven, alleen geldt voor zover het “essentiële” of “wezenlijke” kenmerken betreft, heeft het bestreden arrest op onwettige wijze een voorwaarde toegevoegd aan deze weigeringsgrond. Zodoende heeft het arrest de hierboven vermelde bepaling uit de Harmonisatierichtlijn zoals deze dient geïnterpreteerd te worden in het licht van de rechtspraak van het Hof van Justitie, geschonden.

Aangezien de ingeroepen toepasselijke bepalingen van de Benelux merkenwet moeten uitgelegd en toegepast worden conform de Harmonisatierichtlijn, heeft het arrest om dezelfde redenen deze bepalingen eveneens geschonden.

Alle in het middel ingeroepen bepalingen zijn derhalve door het bestreden arrest miskend.

## Tweede onderdeel

De weigeringsgrond vermeld in artikel 3, lid 1, sub c) van de Harmonisatierichtlijn heeft o.a. betrekking op “merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van (...) bestemming (...) van de waren of diensten”.

Het is niet noodzakelijk dat bedoelde tekens of benamingen waaruit het merk bestaat, op het moment van de inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk worden gebruikt voor de beschrijving van bedoelde bestemming. Het is voldoende dat zij hiertoe “kunnen” dienen. De inschrijving van een woordteken als merk moet dan ook op grond van deze bepaling worden geweigerd indien het in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt.

Het arrest neemt aan dat “ontspanning, sport en medische diensten (...) ook wel kunnen beschouwd worden in het licht van ‘bewegen’ en ‘genezen’ of ‘gezondheid’”. Het oordeelt echter dat “voor geen van de drie kan worden volgehouden dat een ‘onmiskkenbaar bestemmingsverband’ (tussen het teken ‘Move to cure’ en de betrokken diensten) voorhanden is”. Het bedoelde “verband” tussen het teken en de bestemming van de diensten moet, volgens het arrest, als toetssteen voor het beschrijvende karakter van het teken, “onmiskkenbaar” zijn m.a.w., aldus het arrest “het volstaat dus niet dat tussen teken en waren of diensten ook wel eens een bestemmingsverband kan voorhanden zijn”.

Door aldus de weigeringsgrond gesteund op het beschrijvend karakter van het gedeponeerde teken m.b.t. de bestemming van de diensten, te onderwerpen aan de bijkomende voorwaarde van het onmiskkenbaar karakter van het door het beschrijvend teken gewekte verband met de bestemming van de diensten, heeft het arrest artikel 3, lid 1, sub c) van de Harmonisatierichtlijn, zoals deze bepaling dient geïnterpreteerd te worden in het licht van de (in de toelichting geciteerde) rechtspraak van het Hof van Justitie, geschonden.

Inderdaad, zoals boven uiteengezet, is het voor de toepassing van deze weigeringsgrond, slechts vereist dat het teken – eventueel in de toekomst – in een van zijn “mogelijke” betekenissen, “kan” dienen tot het aanduiden van een kenmerk (o.a. de bestemming) van de betrokken waren of diensten.

Dergelijke “mogelijkheid” wordt door het arrest aangenomen. Ten onrechte werd dit echter niet voldoende geacht en werd, in strijd met de betrokken richtlijn bepaling zoals die moet worden geïnterpreteerd, “een onmiskkenbaar bestemmingsverband” vereist.

Om dezelfde redenen die leiden tot het besluit van schending van de ingeroepen bepaling van de Harmonisatierichtlijn, is het arrest eveneens aangetast door schending van de in het middel ingeroepen bepalingen van de Benelux merkenwet die moeten uitgelegd en toegepast worden conform de Har-

monisatierichtlijn. Ook in de beslissende overwegingen, geïllustreerd in het tweede onderdeel van het cassatiemiddel, houdt het arrest derhalve schending in van alle in het middel ingeroepen bepalingen.

#### IV. Beslissing van het Hof

##### Beoordeling

##### Tweede onderdeel

1. Overeenkomstig het te dezen toepasselijke artikel 6*bis*, lid 1, *sub a*) van de Benelux Merkenwet, weigert het Benelux-Merkenbureau een depot in te schrijven indien naar zijn oordeel het gedeponeerde teken niet beantwoordt aan de in artikel 1 van die wet gegeven omschrijving van een merk, met name wanneer het ieder onderscheidend vermogen in de zin van artikel 6*quinquies*, onder 2 van het Verdrag van Parijs mist.

Deze wetsbepaling moet worden geïnterpreteerd en toegepast conform artikel 3, lid 1, *sub b*) en *c*) van de richtlijn 89/104/EG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten.

2. Het Hof van Justitie heeft geoordeeld (H.v.J. 12 februari 2004, C-363/99, *Koninklijke KPN Nederland NV/Benelux-Merkenbureau*; H.v.J. 12 februari 2004, C-265/00, *Campina Melkunie BV/Benelux-Merkenbureau*) dat het niet noodzakelijk is om de inschrijving te weigeren bij gebrek aan onderscheidend vermogen 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 dan ook geweigerd worden indien het in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt.

3. De appelrechters oordelen dat “in de merkenrechtelijke context het duiden van de bestemming van waren of dien-

sten, als toetssteen voor het beschrijvende van een teken, aldus (dient) te worden begrepen dat het verband tussen het teken en de waren of diensten onmiskenbaar is” en dat “het (niet) volstaat dat tussen teken en waren of diensten ook wel een bestemmingsverband kan voorhanden zijn”.

Vervolgens oordelen de appelrechters dat in termen van bestemming van de diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, uit het woordteken “Move to cure” niets beschrijvend kan worden afgeleid om reden dat “ontspanning, sport en medische diensten ook wel (kunnen) beschouwd worden in het licht van ‘bewegen’ en ‘genezen’ of ‘gezondheid’, maar voor geen van de drie kan worden volgehouden dat een onmiskenbaar bestemmingsverband voorhanden is”.

Door aldus te oordelen verantwoordden de appelrechters hun beslissing dat de verweerder gehouden is het teken “Move to cure” als merk in te schrijven niet naar recht en schenden zij artikel 6*bis*, lid 1, *sub a*) van de Benelux Merkenwet.

Het onderdeel is gegrond.

##### Overige grieven

4. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.

##### Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit de vordering ontvankelijk verklaart.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel, anders samengesteld.

(...)