
HOF VAN CASSATIE 13 MEI 2004

MERKENRECHT

Artikelen 6bis en 6ter Benelux Merkenwet – Toetsing door het hof van beroep van een beslissing van het Benelux Merkenbureau tot weigering van inschrijving van een merk – Bevoegdheid van het hof van beroep – Merk “Langs Vlaamse wegen”

Benelux Merkenbureau/Vlaamse Toeristenbond

Zet.: I. Verougstraete (voorzitter), G. Londers, E. Dirix, E. Stassijns, A. Fettweis

O.M.: G. Dubrulle (advocaat-generaal)

Pl.: L. De Gryse

Arrest C.00.0472.N/1

Op 13 mei 2004 sprak het Hof van Cassatie zijn arrest uit in de zaak Vlaamse Toeristenbond (VTB)/Benelux Merkenbureau (BMB). Het betreft een merkenrechtelijk geschil met als inzet de inschrijving in het Benelux merkenregister van het woordmerk “Langs Vlaamse wegen”. Het Hof van Cassatie vernietigt nu een arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 16 mei 2000 dat de weigering tot inschrijving van dit merk door het Benelux Merkenbureau gedeeltelijk ongedaan had gemaakt. Het Hof van Cassatie bevestigt daarbij de uitleg die het Benelux Gerechtshof, naar aanleiding van de hem in dit verband gestelde prejudiciële vragen³, gaf aan de artikelen 6bis en 6ter van de eenvormige Benelux Merkenwet (BMW).

Onderhavig arrest is van belang voor partijen die worden geconfronteerd met een weigering tot inschrijving van hun merk door het BMB en deze willen betwisten. De procedure hiertoe loopt in twee fases:

– voor het Benelux Merkenbureau: de deposant dient te reageren op de beslissing tot voorlopige weigering die hem ter kennis wordt gebracht;

– na een definitieve beslissing tot weigering kan de deposant zich wenden tot het Hof van Beroep te Brussel teneinde een bevel tot inschrijving van het depot te verkrijgen.

De vraag aan de orde is of de rechter die dergelijke weigering moet beoordelen, gebonden is door de gegevens en betwistingen zoals zij werden aangevoerd voor het Benelux Merkenbureau. Het Hof van Cassatie besliste, in navolging van de uitleg die het Benelux Gerechtshof hem verstrekke, dat het hof van beroep in deze geen andere gegevens in aanmerking kan nemen dan die waarop het BMB heeft beslist of had moeten beslissen, zoniet worden de artikelen 6bis en 6ter van de BMW geschonden.

Het geval dat aanleiding gaf tot onderhavig arrest kent weliswaar zeer specifieke omstandigheden.

³ Cass. 27 juni 2000.

VTB deponeerde het merk “Langs Vlaamse wegen” voor een hele reeks waren en diensten, onder meer voor boeken, tijdschriften, reisbrochures (klasse 16), vervoer, rondleidingen en vakanties, inrichten van fiets- en wandelpaden en toeristische routes (klasse 39) en opvoeding en ontspanning, cursussen en seminaries, organiseren van culturele, sportieve, opvoedende en ontspannende activiteiten (klasse 41).

Het BMB oordeelde dat het teken “Langs Vlaamse wegen” uitsluitend beschrijvend was voor de bestemming en hoedanigheid van deze waren en diensten en zodoende ieder onderscheidend vermogen miste, waardoor het viel onder de weigeringsgrond bepaald bij artikel 6bis, eerste lid, onder a), van de BMW. Het gaf aan VTB kennis van zijn voornemen het merk ter inschrijving te weigeren.

VTB betwistte de beoordeling, doch verkreeg niet dat het BMB zijn standpunt herzag. Het BMB weigerde de inschrijving van het teken volledig, dit wil zeggen voor alle waren en diensten waarvoor het werd gedeponeed, zonder onderscheid. VTB vroeg het BMB in dit stadium niet een gedeeltelijke inschrijving van het teken, beperkt tot een deel van de waren of diensten, te overwegen.

Na kennisgeving van de definitieve weigering tot inschrijving door het BMB wendde VTB zich, conform artikel 6ter BMW, tot het Hof van Beroep te Brussel om een bevel tot inschrijving van het depot in het Benelux Merkenregister te verkrijgen voor de waren en diensten waarvoor het merk werd gedeponeed.

In ondergeschikte orde vroeg VTB daarbij nu ook de inschrijving te bevelen van het merk “voor de door het Hof te bepalen waren en diensten”. Daarmee had zij voor het eerst (en ondergeschikt) een *gedeeltelijke* inschrijving op het oog.

Het Hof van Beroep te Brussel ging in zijn arrest van 16 mei 2000 in op deze tussenoplossing en verklaarde de vordering van de VTB deels gegrond. Volgens het hof moet een merkdepot, bij de preventieve toetsing, niet enkel worden beschouwd voor de aangegeven waren- en dienstenklassen in hun geheel, maar voor ieder van de daarin opgesomde waren of diensten. Artikel 6bis, lid 2, BMW bepaalt immers dat de weigering om in te schrijven kan worden beperkt tot één of meer waren waarvoor het merk is bestemd. Het hof voerde deze toetsing van het merkdepot voor alle betrokken waren en diensten afzonderlijk zelf ook uit, hetgeen nu precies *niet* was gebeurd (en ook niet ingeroepen) in de onderzoeksfase voor het BMB. Het gelastte uiteindelijk het BMB “het depot nr. 889719 in te schrijven voor de waren en diensten van klassen 16 en 41, maar met uitsluiting van reisbrochures, atlanten, landkaarten, wegenkaarten, ontspanning, rij-instructie, sportonderricht, bevorderen en organiseren van culturele, opvoedende, sportieve en ontspannende activiteiten en ontwikkeling, diensten van vakantiecampen, culturele informatie”.

Het BMB tekende cassatieberoep aan: wanneer het Hof van Beroep te Brussel krachtens de hem toegekende bijzondere bevoegdheid oordeelt over een beslissing tot weigering van het BMB en desgevallend het BMB beveelt tot inschrijving over te gaan, zouden dit oordeel en bevel beperkt moeten zijn tot het depot zoals voorgelegd aan en beoordeeld door het BMB. Heeft de weigeringsbeslissing van het BMB geen betrekking op specifieke waren en diensten, maar slechts in het algemeen op een volledige klasse van waren of diensten, kan het hof van beroep op grond van artikel 6ter BMW geen gedeeltelijke inschrijving van het merkdepot voor bepaalde waren of diensten opleggen. Het hof van beroep zou deze bevoegdheid ook niet kunnen steunen op de regels inzake de devolutieve kracht van het “hoger beroep” in de zin van artikel 1068 Ger.W. of op deze inzake de mogelijke uitbreiding of wijziging van de eis (artt. 807 en 1042 Ger.W.) daar deze regels niet van toepassing zijn op de “*sui generis*”-regeling van de artikelen 6bis en 6ter BMW. Ook stelde het BMB dat op grond van de nationale procesregels toepasselijk in België, het Hof van Beroep te Brussel ambtshalve geen onderscheid mag maken tussen de verschillende waren of diensten waarop het gedeponereerd teken betrekking heeft en zelf de lijst niet mag opstellen van de waren en diensten waarvoor het gedeponereerd teken niet kan worden ingeschreven.

Deze problematiek noopte tot een prejudiciële vraag aan het Benelux Gerechtshof over de juiste uitleg van de artikelen 6bis en 6ter BMW, welke werd beantwoord bij arrest van 15 december 2003.

Het Benelux Gerechtshof besliste dat het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's Gravenhage en het cour d'appel van Luxemburg in het kader van de kwestieuze specifieke bevoegdheid alleen kunnen oordelen of het BMB al dan niet terecht de inschrijving van het depot heeft geweigerd en dat zij bijgevolg alleen maar die gegevens in aanmerking kunnen nemen op grond waarvan het BMB heeft beslist of had moeten beslissen: *deze gerechtshoven kunnen geen kennis nemen van aanspraken die buiten de beslissing van het BMB vallen of die niet aan het BMB zijn voorgelegd*. Zij zijn immers bevoegd kennis te nemen van het geschil dat ontstaat uit de weigering van het BMB een depot in te schrijven en oefenen deze bevoegdheid uit door kennis te nemen van het verzoekschrift tegen de beslissing van het BMB ten aanzien van de weigering een depot in te schrijven.

Toegepast op onderhavige problematiek kreeg het Hof van Cassatie als antwoord:

“De artikelen 6bis en 6ter 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 het arrest van 13 mei 2004 past het Hof van Cassatie het antwoord van het Benelux Gerechtshof toe: het stelt vast dat het bestreden arrest van het Hof van Beroep te Brussel andere gegevens in aanmerking neemt dan die waarop het BMB heeft beslist of had moeten beslissen en aldus de artikelen 6bis en 6ter van de BMW schendt. Het bestreden arrest wordt vernietigd.

Het Hof van Cassatie verwees de zaak daarop terug naar het Hof van Beroep te Brussel, doch anders samengesteld. De zaak kan immers niet naar een ander Belgisch hof van beroep worden verwezen daar het hof te Brussel als enige bevoegd is voor de door in artikel 6ter BMW bedoelde toetsing van beslissingen van het BMB.

Onderhavig arrest lijkt ertoe te leiden dat de merkdeposant van bij de aanvang bijzonder goed moet opletten wanneer hij een beslissing van het BMB betwist. Het is hem geraden zijn verweer reeds voor het BMB volledig te voeren. In de “beroepsfase” voor één van de in de BMW aangeduide gerechtshoven zou immers geen plaats meer zijn voor nieuwe “gegevens” of “aanspraken” (vgl. de overwegingen 11 en 12 van het arrest van het Benelux Gerechtshof). Het arrest van het Hof van Cassatie sluit naadloos aan bij de uitleg verstrekt door het Benelux Gerechtshof.

Toch blijft de vraag hoe een feitelijke beoordeling van de weigering van een merkdepot dient te gebeuren wanneer de weigering betrekking heeft op warenklassen *als geheel*, terwijl men ze eigenlijk had moet opsplitsen. Is een volledige weigering tot inschrijving van het merk dan aanvaardbaar of niet?

Zoals eerste advocaat-generaal J. du Jardin in zijn conclusie voor het Benelux Gerechtshof aangaf (conclusie van 1 juli 2003), is onderhavig arrest op verschillende punten in verband te brengen (en samen te lezen) met de arresten in de zaak *Postkantoor*, thans hangend voor het Benelux Gerechtshof:

– ten eerste is er de vraag of het mogelijk moet zijn bij de inschrijving van een merk zogenaamde “*disclaimers*” in te lassen, waardoor de aanvrager afstand doet van de door het merk verleende bescherming voor de waren die een bepaalde eigenschap hebben of ontberen om zo een depot aanvaardbaar(der) te maken. Deze vraag werd ontkennend beantwoord door het Europees Hof van Justitie in het arrest *Postkantoor*, dat dergelijke mogelijkheid in strijd acht met de Merkenrichtlijn⁴;

– van belang in het arrest *Postkantoor* is verder dat de autoriteit die bevoegd is voor de beoordeling van de merkeninschrijving bij deze beoordeling rekening moet houden met “*alle relevante feiten en omstandigheden*” en niet alleen met

⁴ H.v.J. 12 februari 2004, C-363/99, *Koninklijke KPN Nederland/Benelux Merkenbureau*, r.o. 111-117; voor een toepassing zie: Gerechtshof 's-Gravenhage 8 april 2004, “Creating Performance Technology”, R03/917, *Süd-Chemie/Benelux Merkenbureau*.

het merk zoals het is gedeponéerd⁵. Het Hof van Justitie beslist verder onder punt 36 van het arrest: “*met betrekking tot de vraag, in welke fase van de voor de bevoegde autoriteit gevolgde onderzoeksprocedure rekening moet worden gehouden met alle relevante omstandigheden, almede met betrekking tot de vraag, in het geval dat volgens de nationale wetgeving tegen de beslissing van de bevoegde autoriteit beroep kan worden ingesteld bij een rechterlijke instantie, of deze laatste ook rekening moet houden met alle relevante feiten en omstandigheden alvorens een definitieve beslissing te nemen over een aanvraag voor de inschrijving van een merk, zij beklemtoont dat de bevoegde autoriteit rekening moet houden met alle relevante feiten en omstandigheden alvorens een definitieve beslissing te nemen over een aanvraag voor de inschrijving van een merk. Een rechterlijke instantie bij wie beroep is ingesteld tegen een beslissing over een aanvraag voor de inschrijving van een 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.*”

De zaak *Postkantoor* komt thans opnieuw voor het Benelux Gerechtshof. Dit Hof had eerder, bij arrest van 29 november 2001, beslist de beantwoording van bepaalde vragen van belang voor de draagwijdte van de rechterlijke beoordeling (waaronder deze naar de “*peildatum*” van de ter beoordeling van een merkendepot relevante feiten en omstandigheden alsook de mogelijkheid voor het BMB voor de rechter nog een nieuwe weigeringsgrond in te roepen), aan te houden tot de uitspraak van het Hof van Justitie.

Aldus krijgt het Benelux Gerechtshof nu de gelegenheid zijn rechtspraak in verband met de draagwijdte van de beoordeling van merkendepots nog nader te preciseren.

E. De Gryse en D. Moreau

COUR DE CASSATION 13 MAI 2004

DROIT DES MARQUES

Articles 6bis et 6ter de la loi Benelux sur les marques – Contrôle par la cour d’appel d’une décision du Bureau Benelux des Marques refusant l’enregistrement d’une marque – Compétence de la cour d’appel – Marque “Langs Vlaamse wegen”

Benelux Merkenbureau/Vlaamse Toeristenbond

Siég.: I. Verougstraete (président), G. Londers, E. Dirix, E. Stassijns, A. Fettweis

⁵ Zie ook de zaak “*Biomild*”, *Campina Melkunie/Benelux Merkenbureau*: Benelux Hof 26 juni 2000, zaak A 98/2 en H.v.J. 12 februari 2004, zaak C-265/00.

M.P.: G. Dubrulle (avocat-général)

Pl.: L. De Gryse

Arrêt C.00.0472.N/I

Le 13 mai 2004, la Cour de cassation a rendu sa décision dans l’affaire *Vlaamse Toeristenbond (VTB)/Benelux Merkenbureau (BMB)*. Il s’agit d’un litige portant sur le droit des marques ayant pour objet l’enregistrement dans le registre des marques Benelux du syntagme “*Langs Vlaamse wegen*”. La Cour de cassation casse un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 16 mai 2000 qui avait annulé partiellement le refus d’enregistrement de cette marque par le Bureau Benelux des Marques (BBM). La Cour de cassation confirme ainsi l’interprétation que la Cour de justice du Benelux avait donné aux articles 6bis et 6ter de la loi uniforme Benelux sur les marques (LBM) à l’occasion de questions préjudicielles qui lui ont été posées à ce propos⁶.

Cet arrêt est important pour les parties qui sont confrontées à un refus d’enregistrement de leur marque par le BBM et qui veulent le contester. La procédure se déroule en deux phases:

– devant le Bureau Benelux des Marques: le déposant doit réagir à la décision de refus provisoire qui est portée à sa connaissance;

– après une décision définitive de refus, le déposant peut s’adresser à la cour d’appel de Bruxelles afin d’obtenir une ordonnance d’enregistrement du dépôt.

La question qui se pose ici est de savoir si le juge qui doit se prononcer sur un tel refus, est lié par les éléments et les contestations tels qu’ils ont été présentés devant le Bureau Benelux des Marques. La Cour de cassation a décidé, en se ralliant à la thèse qui lui a été fournie par la Cour de justice du Benelux, que la cour d’appel ne peut prendre en compte d’autres éléments que ceux sur base desquels le BBM a statué ou aurait dû statuer. À défaut, les articles 6bis et 6ter de la LBM sont violés.

Le cas qui est à l’origine de l’arrêt analysé ici relève toutefois de circonstances très spécifiques.

Le *Vlaamse Toeristenbond (VTB)* a déposé la marque “*Langs Vlaamse wegen*” pour toute une série de produits et de services, dont notamment des livres, périodiques, brochures pour voyage (classe 16), les transports, visites guidées et vacances, aménagement de pistes cyclables et sentiers pédestres et de circuits touristiques (classe 39) et éducation et détente, cours et séminaires, organisation d’activités culturelles, sportives, éducatives et délassantes (classe 41).

Le BBM a décidé que le syntagme “*Langs Vlaamse wegen*” était exclusivement descriptif pour la destination et la qualité de ces produits et services et que ce faisant, il était dépourvu de tout caractère distinctif, en sorte qu’il tombait sous le motif de refus visé à l’article 6bis, 1^{er} alinéa, sous a), de la

⁶ Cass. 27 juin 2000.