

4. Dit les demandes nouvelles recevables et fondées dans la mesure ci-après;

Condamne Helena Rubinstein à payer à Spa Monopole une somme complémentaire de € 7.450 à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la marque et une somme de € 15.000 à titre de remboursement des frais de défense, augmentées des intérêts moratoires au taux légal à dater du présent arrêt.

5. Dit la demande nouvelle d'Helena Rubinstein non fondée et l'en déboute.

6. Met les dépens d'appel à charge d'Helena Rubinstein.

Ces dépens s'élèvent à € 186 + 57,02 + 485,88 pour elle et à € 485,88 pour Spa Monopole.

(...)

Noot

De beoordeling van het onderscheidend vermogen van een merk en de rechtsplegingsvergoeding in intellectuele eigendoms geschillen

Aloïs Puts en Griet Verfaillie¹

1. De bronnen van Spa en zijn kuuroord zijn ons allen bekend. Zelfs het hof van beroep te Parijs² leert dat de Romeinen zijn heelkundige krachten konden appreciëren. Spa Monopole produceert mineraalwater onder het merk "SPA", maar is daarnaast ook titularis in de Benelux van het woordmerk "SPA" voor cosmetische producten. Zij verzette zich tegen het gebruik door Helena Rubinstein in de Benelux van het merk "ART OF SPA" voor cosmetische producten. Helena Rubinstein vorderde de nietigverklaring van het merk "SPA" voor dergelijke producten bij gebrek aan onderscheidend vermogen. Het Bureau voor de Harmonisatie van de Interne Markt had op 17 januari 2002 de registratie van

het Gemeenschapsmerk "BEAUTY SPA" geweigerd wegens gebrek aan onderscheidend vermogen voor lichaamsverzorging en alle cosmetische waren in klasse 3 die daaronder vielen³. Het hof van beroep te Brussel oordeelde dat het merk "SPA" voor cosmetische producten in de Benelux wel onderscheidend vermogen heeft. Op dit aspect wordt nader ingegaan. Naar aanleiding van de veroordeling tot terugbetaling van de kosten en erelonen in bovengenoemde zaak, die hoger lag dan de huidige maximale rechtsplegingsvergoeding, wordt de conformiteit van deze nieuwe regeling onderzocht met het Europees recht.

ONDSCHIEDEND VERMOGEN

2. Het onderscheidend vermogen van het merk "SPA" ten tijde van de inschrijving bleek in deze zaak niet ter discussie te staan, wel of het merk dit onderscheidend vermogen nog had op het ogenblik van het geschil tussen de partijen. Het hof van beroep heeft in dergelijk geval geoordeeld dat het onderscheidend vermogen van een merk moet beoordeeld worden op het tijdstip waarop het teken dat inbreuk maakt op het merk voor het eerst in gebruik is genomen. Het Benelux-Gerechthof had reeds in het *Juicy Fruit*-arrest geoordeeld dat bij de bepaling van de beschermingsomvang van het merk aan de hand van zijn onderscheidend vermogen de opvattingen beslissend zijn van het in aanmerking komende publiek, niet ten tijde waarop het recht op het merk ontstond, maar ten tijde van het als inbreukmakend betwiste gebruik van het merk of een overeenstemmend teken⁴. In het *Quick-*

arrest, waarop het hof van beroep zich beriep, had het Benelux-Gerechthof eveneens geoordeeld dat moest gelet worden op de opvattingen van het relevante publiek op het ogenblik waarop het gebruik van het inbreukmakend teken een aanvang had genomen⁵.

Het Hof van Justitie had zich in het arrest *Casucci* in dezelfde zin uitgesproken en het hof van beroep had hier ten overvloede naar kunnen verwijzen. Voor de vaststelling van de beschermingsomvang van een merk, dat volgens de regels is verkregen op grond van het onderscheidend vermogen ervan, moet de rechter uitgaan van de opvatting van het in aanmerking komende publiek op het tijdstip waarop het op dat merk inbreuk makende gebruik van het teken is begonnen⁶. Indien het gevaar van verwarring zou worden

¹ DLA Piper.

² Parijs 20 januari 2006, *L'Oreal, Helena Rubinstein/Spa Monopole*, R.G. 2001/05294.

³ BHIM 17 januari 2002, *Dr. Grandel*, R-403/2000-1.

⁴ Benelux Hof 5 oktober 1982, zaak 81/4, *Jur. Ben. Gh.*, III, 20.

⁵ Benelux Hof 13 december 1994, *J.T.* 1995, 294, noot A. BRAUN.

⁶ H.v.J. 27 april 2006, C-145/05, *Levi Strauss/Casucci*, r.o. 20, *Ing.-Cons.* 2006, 314 met noot E. CORNU, "L'arrêt *Levi Strauss* de la Cour de justice ou la consécration de la jurisprudence 'Quick' de la Cour Benelux et de l'adage 'jura vigilantibus'", 327-337.

beoordeeld op een later tijdstip na het begin van het gebruik van het betrokken teken, zou de gebruiker van dit teken ten onrechte profijt kunnen trekken uit zijn eigen onrechtmatig gedrag door zich te beroepen op een afneming van de bekendheid van het beschermde merk die aan hemzelf zou zijn toe te rekenen of waaraan hij zelf zou hebben bijgedragen⁷.

3. De opvatting van het relevante publiek speelt dus een beslissende rol bij het onderzoek van het onderscheidend vermogen. Welke opvatting? Op datum van de aanvang van het inbreukmakend gebruik blijkt uit het arrest dat de term “Spa” enkel in een klein aantal tijdschriften, verspreid in de Benelux, werd gebruikt in zijn Angelsaksische betekenis. Bovendien waren deze artikelen meestal in het Engels. Bij de beoordeling van het beschrijvend karakter, en dus van het onderscheidend vermogen, dient rekening te worden gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden⁸. Het Gerechtshof 's-Gravenhage is van mening dat de Engelse taal bekend is in de Benelux en hield hiermee rekening bij de beoordeling van het beschrijvend karakter⁹. Het beginsel van het vrij verkeer van goederen verbiedt een lidstaat evenwel niet om een teken dat in de taal van een andere lidstaat beschrijvend is voor de betrokken waren of diensten in te schrijven als merk¹⁰.

Het hof van beroep concludeerde dat uit de stukken van het dossier niet bleek dat de term “Spa” op datum van de aanvang van het inbreukmakend gebruik de betekenis had die daaraan werd gegeven in de uitgave van de *Petit Larousse* van 2004. Het hof lijkt daarmee impliciet het onderzoek naar de opvattingen van het relevante publiek beperkt te hebben tot een onderzoek naar het daadwerkelijk gebruik van de term ter beschrijving van cosmetische producten.

In het *Postkantoor*-arrest heeft het Hof van Justitie echter gesteld dat het niet noodzakelijk is dat de in artikel 3, 1., sub c) van de Richtlijn 89/104 bedoelde tekens of benamingen, waaruit het merk is samengesteld, op het moment van de inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk worden gebruikt voor de beschrijving van waren of diensten als die waarvoor de aanvraag is ingediend, of van kenmerken van deze waren of deze diensten. Het is, volgens het Europees Hof, voldoende dat deze tekens en benamingen hiertoe *kunnen* dienen. De inschrijving van een woord 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 aanduidt¹¹. Het algemeen belang impliceert dat alle tekens of benamingen die

kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van de waren of diensten, waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, voor alle ondernemingen vrij beschikbaar blijven zodat zij deze tekens en benamingen kunnen gebruiken om dezelfde kenmerken van hun eigen waren te beschrijven¹².

Het Gerechtshof 's-Gravenhage onderzocht in het arrest van 15 november 2007 bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het merk “BACH FLOWER REMEDIES” of de term *kon* gebruikt worden voor de aanduiding van de eigenschappen of kenmerken van de waren. Flower Remedies bracht producten op de markt die vervaardigd waren volgens de door dr. Bach ontwikkelde methode. Het Gerechtshof stelde vast dat de term “flower(s)” een veelgebruikt algemeen bekend woord is in de Benelux, hetgeen ook geldt voor “flower remedies”. Op basis daarvan ging het Gerechtshof ervan uit dat eenieder die (thans of in de toekomst) remedies, vervaardigd volgens de methode van dr. Bach, op de markt brengt, moet kunnen vermelden dat het gaat om een product met de eigenschap of kenmerk dat het volgens de methode van dr. Bach is gefabriceerd. Het Hof stelt: “Daarvan uitgaande is het Hof van oordeel dat de aanduidingen BACH, THE BACH REMEDIES en BACH FLOWER REMEDIES kunnen en ten tijde van de depots/inschrijvingen konden dienen tot aanduiding van die eigenschappen of kenmerken van de desbetreffende waren en diensten (...) Hoewel niet relevant is of de desbetreffende aanduidingen ten tijde van de depots/inschrijvingen van de merken daadwerkelijk werden gebruikt voor de beschrijving van de onderhavige waren, merkt het Hof nog op dat onder meer uit het bestreden vonnis valt af te leiden dat in de Benelux voor de onderhavige depots/inschrijvingen de aanduiding Bach remedies al werd gebruikt voor de beschrijving van bloesem- of bloemenremedies, vervaardigd volgens de methode van dr. Bach.”¹³. Dergelijk gebruik was volgens de Nederlandse rechter geen verwijzend gebruik.

4. Het hof van beroep was van mening dat, zelfs al zou de term “Spa” eventueel verwijzend zijn naar de wereld van het thermalisme, hetgeen het Hof niet bewezen achtte, een louter verwijzend teken niet ongeldig is. Een teken valt onder het verbod wanneer het een voldoende rechtstreeks en concreet verband met de betrokken waren of diensten heeft, dat het betrokken publiek in staat stelt hierin onmiddellijk en zonder verder nadenken een beschrijving van de betrokken waren en diensten, of van één van de kenmerken ervan, te zien¹⁴. De grens tussen beschrijvend en louter refererend is soms zeer dun, zoals blijkt uit de beslissing van het Gerecht van Eerste Aanleg in de zaak *Vitalité*. Het Gerecht oordeelde dat,

7. H.v.J. 27 april 2006, C-145/05, *Levi Strauss/Casucci*, r.o. 18.

8. H.v.J. 12 februari 2004, C-363/99, *Postkantoor*, r.o. 36, *Ing.-Cons.* 2004, 316; Benelux Hof 1 december 2004, *Ing.-Cons.* 2004, 520.

9. Hof 's-Gravenhage 15 november 2007, *Bach Flower Remedies Limited/Healing Herbs Limited*, rolnr. 04/1662.

10. H.v.J. 9 maart 2006, C-421/04, *Matratzen*, r.o. 29.

11. H.v.J. 12 februari 2004, C-363/99, *Postkantoor*, r.o. 97.

12. H.v.J. 12 februari 2004, C-363/99, *Postkantoor*, r.o. 56.

13. Hof 's-Gravenhage, 15 november 2007, *Bach Flower Remedies Limited/Healing Herbs Limited*, rolnr. 04/1662.

14. G.v.A. 20 november 2007, T-458/05, *Tegometall/BHIM*, r.o. 80; G.v.A. 20 juli 2004, T-311/02, *Lissotschenko en Hentze/BHIM*, r.o. 30.

alhoewel deze term de consument niet onmiddellijk en rechtstreeks informeert omtrent een kenmerk van kindervoeding of mineraal water, dit teken met betrekking tot goederen die

een medisch, voedings- of dieetdoel hebben, wel gebruikt kan worden in de handel om het beoogde doel van de goederen aan te duiden¹⁵.

RECHTSPLEGINGSVERGOEDING

5. Het hof van beroep veroordeelde Helena Rubinstein tot de terugbetaling van de redelijke som van 15.000 EUR ten titel van vergoeding van de advocatenkosten. Het hof achtte deze kosten bijzonder gematigd en redelijk. Onder de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat¹⁶ zal de rechter evenwel, in een geschil zoals deze, een dergelijke vergoeding niet meer kunnen toekennen. Artikel 3 van het uitvoeringsbesluit¹⁷ bepaalt dat voor geschillen die betrekking hebben op niet in geld waardeerbare vorderingen het basisbedrag 1.200 EUR bedraagt, het minimum 75 EUR en het maximum 10.000 EUR. Slechts voor in geld waardeerbare vorderingen, gelden andere barema's.

Inzake intellectuele eigendomsrechten rijst de vraag naar de conformiteit van de wet van 21 april 2007 met artikel 14 van de richtlijn 2004/48/EG betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten. Deze bepaling legt de lidstaten de verplichting op er zorg voor te dragen dat, als algemene regel, de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, door de verliezende partij zullen worden gedragen, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet.

In het kader van de omzetting van dit artikel in het Belgisch recht wordt in de voorbereidende werken met betrekking tot de wet inzake de burgerrechtelijke aspecten en de aspecten van gerechtelijk recht van de bescherming van intellectuele

eigendomsrechten aangegeven dat de regeling inzake de gerechtskosten, voorzien in artikel 1017 van het Gerechtelijk Wetboek, conform is aan de richtlijn 2004/48/EG, maar dat inzake de "andere kosten", waarbij werd gedacht aan de honoraria van advocaten en van experts die de partijen bijstaan, wetgevend initiatief vereist was¹⁸.

Dit wetgevend initiatief is echter beperkt gebleven tot de honoraria van de advocaten en dit enkel onder de vorm van een *forfaitaire* tegemoetkoming¹⁹, alhoewel richtlijn 2004/48/EG verwijst naar de *redelijke en evenredige* gerechtskosten en andere kosten. De rechter kan de rechtsplegingsvergoeding weliswaar op verzoek van een van de partijen verhogen of verlagen, doch niet buiten de door de wetgever bepaalde minima of maxima. De wet kent niet noodzakelijk een integrale vergoeding toe, ook al zou die redelijk en evenredig zijn. In sommige omstandigheden valt overigens niet uit te sluiten dat, zelfs wanneer de kosten en erelonen hoger zijn dan het wettelijk maximum, deze nog altijd redelijk en evenredig zijn. Het bovenstaande arrest is hiervan een mooi voorbeeld. Ten slotte zouden kosten en erelonen van de advocaat gemaakt buiten het kader van het procesrecht buiten de wet vallen. Het forfaitair karakter, het wettelijk vastgelegd maximum en het uitsluiten van advocatenkosten gemaakt buiten het geding zijn drie elementen die niet verzoenbaar lijken met de richtlijn 2004/48/EG.

¹⁵. G.v.A. 31 januari 2001, T-24/00, *The Sunrider Corporation/BHIM*, r.o. 24-25.

¹⁶. Voor grondige bespreking van de wet zie: I. SAMOY en V. SAGAERT, "De wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van kosten en erelonen van een advocaat", *R.W.* 2007-08, 674; J.-F. VAN DROOGHENBROECK en B. DE CONINCK, "La loi du 21 avril 2007 sur la répétabilité des frais et honoraires d'avocat", *J.T.* 2008, 37.

¹⁷. K.B. van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in art. 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de art. 1 tot 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat, *B.S.* 9 november 2007, p. 56.834.

¹⁸. *Parl. Doc.* Kamer 2006-07, Doc. 2943/001 en 2944/001, p. 18.

¹⁹. Art. 1022 Gerechtelijk Wetboek.