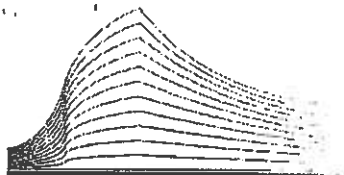


Kopie
art. 792 GW
Vrij van griffierecht - art. 280,2° W.Reg.

159



Repertoriumnummer 2015 / 322
Datum van uitspraak 14 januari 2015
Rolnummer 2013/AR/2181

Uitgifte

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

Niet aan te bieden aan de ontvanger

Eindarrest van 14 januari 2015

Hof van beroep Brussel

CC: 123
PL: 90

Arrest

18^e kamer,
burgerlijke zaken

Aangeboden op 19 JAN 2015
Niet te registreren D'HOOGHE K.

COVER 01-00000077749-0001-0022-01-01-1



Bendin Reiken
1/15/15

IN DE ZAAK :

AMAZING BRANDS NV, met maatschappelijke zetel te 2930 BRASSCHAAT, Ruiterschool 11, ingeschreven in de KBO onder nummer 0879.603.423
Eiseres,

bijgestaan en vertegenwoordigd door haar advocaat Mr. Paul MAEYAERT, met kantoor te 1000 BRUSSEL, Havenlaan 86C, bus 414.

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.
verweerster,

bijgestaan en vertegenwoordigd door haar advocaten Mr. Ignace VERNIMME en Mr. Simone VANDEWYNCKEL, advocaten met kantoor te 1000 BRUSSEL, Central Plaza, Loksumstraat 25.

1. De rechtspleging voor het hof.

01. Het inleidende verzoekschrift werd op 7 oktober 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 6 augustus 2013 die werd genomen door het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) waarbij kennis wordt gegeven van de definitieve weigering tot inschrijving van het woordmerk 'PRONAILS' onder het depotnummer 1257554.

03. De partijen hebben laatst op 27 maart 2014 en 28 april 2014 syntheseconclusies ingediend binnen de termijnen die door het hof werden bepaald.

PAGE 01-00000077749-0002-0022-01-01-4



04. Ze werden gehoord op de openbare terechtzitting van 28 mei 2014, waarna de zaak in beraad werd gesteld.

II. De procedure voor het BBIE.

05. Eiseres heeft op 6 november 2012 via haar merkgemachtigde een depot verricht van een woordmerk 'PRONAILS'.

De merkbescherming wordt gevraagd voor waren uit de klasse 3 evenals voor diensten uit de klassen 35 en 44 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957, als volgt:

Kl 3 Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; zepen; parfumerieën; etherische oliën; cosmetische middelen; tandreinigingsmiddelen; alle voornoemde producten niet voor haarverzorging; niet-medicinale hand-, voet- en huidverzorgingsproducten; nagelverzorgingsproducten; kunstnagels, alsmede producten om kunstnagels aan te brengen, te fixeren of te verwijderen; nagellak; nagellakverwijderaars; nagelversieringen.

Kl 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; commercieel-zakelijke advisering over het verlenen van diensten van schoonheidsverzorging, alsook over de aan- en verkoop van schoonheids- en verzorgingsproducten; zakelijke bemiddeling bij de aan- en verkoop van producten voor hygiëne en schoonheidsverzorging, cosmetica, hand-, voet-, nagel- en huidverzorging; detail- en groothandelsdiensten met betrekking tot schoonheids-, wellness- en verzorgingsproducten; voorlichting en advisering inzake voornoemde diensten, tevens via internet.

Kl 44 Diensten op het gebied van hygiëne en schoonheidsverzorging voor mensen, waaronder cosmetische behandelingen en hand-, voet-, nagel-, huid- en haarverzorging, ook door een schoonheids-, spa- en wellnessinstituut; herstellingsoorden; diensten van sanatoria, sauna's, kuuroorden, Turkse baden, stoombaden, solariums, schoonheids-, kap- en massagesalons; fysiotherapie; massage; (elektro-)acupunctuur; pedicure- en manicurediensten; het behandelen van personen met therapeutische behandelingstechnieken, zoals aromatherapie, kleurentherapie, thalassotheapie, essencetherapie, klankschalen- en muziektherapie; advisering, informatie en voorlichting inzake voornoemde diensten.

Het depot kreeg het nummer 1257554 en werd gepubliceerd op 14 november 2012.



06. Per brief van 14 december 2012 heeft het BBIE een voorlopige beslissing tot weigering van de inschrijving van het depot doen toekomen aan de merkgemachtigde, met als reden:

“Het teken PRONAILS is beschrijvend. Het is samengesteld uit het gangbare voorvoegsel PRO (voor professioneel) en de soortnaam NAILS (Engels voor: nagels). Deze kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, bestemming of herkomst van de in de klassen 3, 35 en 44 genoemde waren en diensten. De gevormde samenstelling is ook beschrijvend. Het teken mist bovendien ieder onderscheidend vermogen. Wij verwijzen naar artikel 2.11, lid 1 sub b. en c. BVIE. De samentrekking in één woord heft het gebrek aan onderscheidend vermogen van het teken niet op.”

07. Daarop heeft de merkgemachtigde van eiseres per brief van 22 februari 2013 een aantal argumenten geformuleerd die volgens haar het BBIE moesten bewegen tot inschrijving van het merk.

Daarbij verwees ze ook naar beslissingen van het Franse INPI en van het OHIM, die allebei het merk al hadden geregistreerd voor dezelfde klassen waren en diensten, en vroeg ze om weerlegging van haar argumenten voor het geval het BBIE haar standpunt niet zou wijzigen.

De argumentatie luidt samengevat als volgt: het woord ‘nails’ is in de Engelse taal een generieke aanduiding, maar zelfs als het voorvoegsel ‘pro’ wordt beschouwd als een afkorting van ‘professioneel’, dan is met dit laatste geen eigenschap van nagels gemeend. De verwijzing naar professioneel is suggestief voor de wijze van verzorging van nagels.

Haar conclusie luidt dat bij ontstentenis van beschrijvend karakter, ‘pronails’ wel degelijk onderscheidend vermogen bezit.

08. Bij een tweede schrijven van 13 mei 2013 herinnerde eiseres eraan dat ze nog geen reactie had bekomen op haar antwoord en dat ze de mogelijkheid wenste om inburgering aan te tonen, mocht het BBIE bij haar voorlopige weigering blijven.

Het BBIE heeft hierop gereageerd bij haar brief van 29 mei 2013 waarbij ze te kennen geeft dat ze geen reden zag om haar voorlopige weigering te herzien.

Ze betoogt hoofdzakelijk dat benevens de generieke term ‘nails’ ook het voorvoegsel ‘pro’ beschrijvend is omdat het zowel opgevat wordt in zijn betekenis van afkorting van het woord ‘professioneel’ als om waren en diensten aan te prijzen.

In dit verband verwijst ze naar een arrest van 25 april 2013 van het GEU (zaak T- 145/12). De stelling luidt dat ‘PRO’ kan worden opgevat als een aanprijzing van de waren en diensten, of als aanduiding dat de waren afkomstig zijn van een professional of de diensten geleverd worden door een professional.



Gegeven dat wanneer een teken bestaat uit een samenstelling van beschrijvende aanduidingen, het geheel over het algemeen ook beschrijvend is, behoudens wanneer het teken iets extra biedt op semantisch of syntactisch vlak, en in dit geval elk bijkomend element ontbreekt, wordt het teken als beschrijvend gekwalificeerd.

Over andersluidende beslissingen die genomen werden door een buitenlandse en de Europese merkenautoriteit, wordt gesteld dat ze geen rol spelen, aangezien elk depot op zijn merites dient te worden beoordeeld. Op dat punt wordt verwezen naar de beschikking van 12 februari 2009 van het HJEU (gevoegde zaken C-39/08 en C-43/08 Bild Digital & C°).

Ten slotte werd aan de betrokkene een maand extra de tijd gegeven om nadere bezwaren in te dienen.

09. De gemachtigde van de eiseres heeft op dit schrijven van het BBIE omstandig gereageerd per brief van 28 juni 2013, waarbij ze drie rubrieken ontwikkelt.

Vooreerst zet ze uiteen waarom het teken volgens haar niet beschrijvend is: het aanprijzende van 'pro' beschrijft geen eigenschap, maar verwijst enkel naar een positieve connotatie. Zinspelen op een eigenschap valt niet onder een 'beschrijving' omdat het onrechtstreeks en vaag blijft, zo stelt ze, met verwijzing naar een arrest van 31 januari 2001 van het GEU (zaak T-135/99 Taurus-Film [Cine Action]). De door het teken gewekte suggestie kan niet zonder reflectie als een directe en concrete beschrijving van een eigenschap worden herkend. Overigens meent ze dat de voeging van 'pro' en 'nails' tot 'pronails' een indruk oplevert die voldoende afwijkt van de indruk die wordt gewekt door de enkele samenvoeging.

Vervolgens wijst ze er op dat, zo elk teken op zijn eigen merites dient te worden beoordeeld, het door het BBIE aangehaalde arrest ook aangeeft dat oudere pertinente beslissingen in de overweging dienen te worden betrokken en dat in het bijzonder dient te worden onderzocht of al dan niet tot eenzelfde oordeel kan worden gekomen. Daarbij herneemt ze haar argument dat het merk reeds door twee autoriteiten werd ingeschreven op basis van pertinente redengeving.

In laatste instantie ontwikkelt ze uitgebreid het standpunt dat het merk onderscheidende kracht heeft verkregen door inburgering. Daarover besluit ze dat het merk sinds jaren een topmerk is in de nagelverzorgingssector in België, Nederland en zelfs internationaal.

10. Per brief van 6 augustus 2013 heeft het BBIE kennis gegeven van de thans bestreden beslissing om de inschrijving van het depot definitief te weigeren, met als redengeving dat haar bezwaren niet binnen de gestelde termijn werden opgeheven.



Navolgend heeft ze per brief van 7 augustus 2013 alsnog gereageerd op het vermelde schrijven van 28 juni 2013 met toevoeging van bemerkingen op de geformuleerde kritiek.

Over haar beslissingspraktijk merkte ze op dat ze eerder eenzelfde merk voor dezelfde lijst waren en diensten reeds definitief had geweigerd en dat het arrest 'Bild Digital' onvolledig en aldus fout werd geciteerd.

Verder geeft ze aan dat voor de bepaling van het al dan niet beschrijvend karakter in navolging van het hof van beroep (ref?) een fout criterium wordt gehanteerd, met name de afwezigheid van *'een direct concreet verband zonder reflectie tussen het merk als geheel en de opgeëiste producten en diensten'*.

Betreffende de inburgering ten slotte, stelt ze, na een uiteenzetting van de beginselen, dat de aangereikte gegevens niet voldoende zijn om aan te nemen dat het teken is ingeburgerd op het ogenblik van het depot, hoofdzakelijk om drie redenen: (1) het bestaan van een ouder merk 'pronails' toont niet aan dat het ook werd gebruikt, (2) het gebruik van het gedeponeerde teken is te kort voor de datum van het depot opdat het zou kunnen ingeburgerd zijn en (3) er blijkt niet dat het gebruik gebeurde op het gehele territorium van de Benelux.

III. De vordering en de standpunten.

11. Eiseres besluit dat de definitieve weigeringsbeslissing van 6 augustus 2013 moet worden vernietigd en vordert om de BOIE te bevelen het geweigerde merk in te schrijven voor alle betrokken waren en diensten in de klassen 3, 35 en 44.

Verder vraagt ze om verweerster te veroordelen in de gedingkosten, waaronder 1.320 EUR rechtsplegingvergoeding.

12. Verweerster besluit dat het ingestelde [hoger] beroep ongegrond is en dat de vordering van eiseres moet worden ongegrond verklaard.

Zou het hof het beroep gegrond verklaren op basis van de inburgering, dan meent ze dat eiseres ook in dat geval behoort te worden veroordeeld in de gedingkosten, met inbegrip van 1.320 EUR rechtsplegingvergoeding in haar voordeel.

13. Eiseres geeft in de context van haar depot aan dat ze als toonaangevend bedrijf in de sector van de nagelcosmetica voor het aanleveren van professionele nagelverzorgingsproducten en aanverwante diensten sedert 1981 de handelsbenamingen Professionails en Pronails gebruikte, maar in 2012 besloot om enkel nog 'Pronails' te gebruiken als handelsbenaming en ook als merk.

PAGE 01-00000077749-0006-0022-01-01-4



Verder deelt eiseres mee dat ze sedert 1993 titularis is van een Benelux merk 'pronails' voor waren uit de klassen 3, 8 en 21, evenals van een merk 'professionails' voor dezelfde waren sinds 1992 en dat ze op 6 maart 2008 de inschrijving bekwam in het Benelux merkenregister van het woordmerk Professionails voor waren uit de klassen 3, 8, 11 en 21, evenals voor diensten uit de klassen 41 en 44.

Het oogmerk van het betwiste depot was om enkel nog het merk 'pronails' te gebruiken en de beschermingsomvang van dit merk uit te breiden tot haar dienstverlenende activiteiten onder de klassen 35 en 44.

14. Vervolgens argumenteert ze over de absolute weigeringsgronden die door het BBIE geput worden uit de artikelen 2.11. lid 1, b. en c. BVIE, dat er van beschrijvend karakter van een teken slechts sprake kan zijn indien er een voldoende direct en concreet verband bestaat tussen het woordteken en de waren en diensten, zodanig dat het doelpubliek dat het teken percipieert, dit verband zonder verdere reflectie zal maken op basis van de totaalindruk die het teken laat.

De toepassing van de verschillende interpretatieve beslissingen die het HJEU heeft verleend, moet volgens eiseres doen besluiten dat 'pronails' geen beschrijvend karakter heeft. Ze duidt het BBIE op dit punt in het bijzonder euvel dat ze het teken enkel in zijn samenstellende delen heeft beschouwd en is voorbij gegaan aan het ongewone van de combinatie, die meer is dan de loutere som van die bestanddelen.

Overigens is het ze het ermee oneens dat het bestanddeel 'pro' een beschrijvend karakter zou hebben voor de betrokken waren en diensten, ook al omdat de betrokken term verschillende betekenissen kan hebben.

In elk geval heeft het BBIE volgens haar ook verzuimd om het beschrijvende karakter van het teken te onderzoeken naar ieder van de geclaimde waren en diensten toe.

Nog in dat verband wijst ze er op dat het BBIE eerder al oordeelde dat 'professionails' niet beschrijvend is voor dezelfde waren uit de klasse 3 en diensten uit de klasse 44 als diegene die bij het geweigerde depot worden geclaimd. Dit gegeven vormt volgens haar een concreet in aanmerking te nemen omstandigheid bij de beoordeling.

Door dit alles te negeren, zou de bestreden weigering doen blijken van een incoherente beslissingspraktijk.

15. Over het onderscheidend vermogen geeft eiseres aan dat het BBIE geen andere reden vermeldt om het teken die hoedanigheid te ontzeggen dan dat het een beschrijvend karakter heeft.



Aangezien in de visie van eiseres dat karakter evenwel ontbreekt, is er ook geen reden om het teken onderscheidend vermogen te ontzeggen.

De voeging van 'pro' en 'nails' tot een onbestaand woord is kunstmatig en de eventuele suggestieve connotatie die aan die voeging vastzit, staat niet in de weg aan de herkomstfunctie, die door de consument zal worden onderkend, zo luidt de stelling.

16. Ten slotte herneemt ze haar stelling dat het teken in elk geval is ingeburgerd. Vooreerst merkt ze hierbij op dat het volstaat dat het teken in een aanmerkelijk deel van de Benelux is ingeburgerd en dat dit deel net zo goed een gedeelte van één van de drie Benelux landen kan zijn.

Vervolgens verwijst ze naar tientallen ingediende dossierstukken, die teruggaan tot het jaar 2000, waaruit volgens haar blijkt dat het merk 'pronails' overvloedig werd gebruikt: het gaat om afdrukken van haar website, publicaties met foto's van exploitatiepunten, foto's van producten en displays, productcatalogen, vermeldingen in artikels en zelfs verlichting op haar bedrijfsgebouw.

Verder haalt ze een marktstudie aan en verwijst ze naar commercieel-administratieve documenten waaruit haar leveringen aan Belgische, Nederlandse en Luxemburgse afnemers blijken, met het detail van de omzetcijfers, naar een lijst van exclusieve distributeurs van haar producten in ieder van de drie Benelux landen evenals naar een rapport van Google Analytics waaruit het websitebezoek blijkt, met detail over het aandeel hierin van de drie Benelux landen.

17. Verweerster herneemt het standpunt dat het BBIE heeft geformuleerd in de briefwisseling over de weigering en ze ontwikkelt die nog nader inzonderheid ook wat de aangevoerde inburgering betreft.

Over het beschrijvend karakter van de samenstellende delen van het teken 'pro' en 'nails', geeft ze aan dat het voorvoegsel 'pro' gangbaar is en door het doelpubliek zal worden begrepen als de afkorting van 'professioneel', terwijl 'nails' als Engels woord wordt begrepen.

Het professionele karakter van haar waren en diensten wordt door eiseres trouwens zelf in de verf gezet, zo merkt verweerster op.

Dat het onderdeel 'pro' ook een andere betekenis kan hebben, zou niet ter zake doen aangezien volstaat dat het teken in één van zijn potentiële betekenissen een kenmerk kan aanduiden.



Volgens verweerster is het woord in zijn geheel genomen eveneens als beschrijvend te beschouwen nu aan de voeging van de twee woorden niets is toegevoegd wat het geheel een bijzondere wending geeft. De indruk van het geheel zou niet afwijken van de indruk van de samenstellende delen ervan.

Verder zou, afgezien van het beschrijvende karakter, bij ontstentenis van een zekere kunstmatigheid van het woord ten opzichte van de betrokken waren en diensten, het hoe dan ook niet de functie van identificatie van de betrokken onderneming kunnen vervullen.

18. Ten slotte verwerpt verweerster dat 'pronails' onderscheidend vermogen zou hebben kunnen verkrijgen door inburgering aangezien het bewijs niet voorligt dat het in het geheel van de Benelux voor de datum van het depot door minstens een aanzienlijk deel van de betrokken kringen dienstig is geweest om de waren en diensten te onderscheiden als afkomstig van de onderneming van eiseres.

Ze werpt vooreerst tegen dat een aantal door eiseres meegedeelde overtuigingsstukken niet in aanmerking kan worden genomen, aangezien ze betrekking hebben op het gebruik van het teken na de datum van de aanvraag.

Verder stelt ze dat eiseres niet enkel 'pronails' heeft gebruikt, maar dat haar hoofdmerk 'professionails' was tot ze in 2012 besliste om in hoofdzaak te kiezen voor 'pronails'. Ook zou 'pronails' telkens gebruikt geweest zijn als onderdeel van een logo en zouden er zoveel merk- en handelsnamen door elkaar zijn gebruikt dat niet kan worden aangenomen dat de consument het teken zou herkennen in zijn herkomstfunctie.

Over het gebruik in de Benelux ten slotte geeft ze aan dat de activiteit van eiseres vooral geconcentreerd blijkt in Vlaanderen, dat van haar salons slechts 10 op de 20 in Wallonië zijn gelegen en dat er slechts één distributeur in het groothertogdom Luxemburg is gevestigd. Ook zou uit de commerciële documenten niet blijken hoeveel producten er onder de merknaam 'pronails' werden verkocht.

Anders dan eiseres voorhoudt, vergt inburgering volgens de rechtspraak van het HJEU wel degelijk dat het teken werd gebruikt in het hele territorium van de Benelux, nu de weigeringsgrond in dit hele territorium voorhanden is.

Het ingediende bewijsmateriaal is volgens de BOIE ook hierom ontoereikend, dat het vrijwel geen informatie bevat over het marktaandeel van 'pronails' voor de geclaimde waren en diensten, over de intensiteit en de geografische spreiding van het gebruik van het merk in de Benelux en over de omvang van de gemaakte reclamekosten.



IV. Beoordeling.

19. Bij het voeren van het onderzoek naar de inschrijving van een merkaanvraag, behoort de bevoegde autoriteit volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie EU (arresten Libertel van 6 mei 2003, C-104/01, punt 76 - Koninklijke KPN Nederland [Postkantoor] van 12 februari 2004, C-363/99, punten 31, 35, 36 en 73, - MT & C [The Kitchen Company] van 15 februari 2007, C-236/05, punten 31 tot en met 36):

- het onderzoek naar het onderscheidend vermogen *in concreto* te voeren en daarbij rekening te houden met alle relevante feiten en omstandigheden van de merkaanvraag;
- het onderzoek te voeren voor ieder van de waren of diensten, waarbij de autoriteit voor de in aanmerking genomen waren en/of diensten tot uiteenlopende conclusies kan komen;
- voor elk van de in de aanvraag om inschrijving opgegeven waren en diensten de conclusie te vermelden, met dien verstande dat wanneer eenzelfde weigeringsgrond wordt ingebracht voor een categorie of groep van waren of diensten een globale motivering kan volstaan.

20. Het staat zodoende aan het hof, dat met volle rechtsmacht oordeelt over het beroep tegen de beslissing van het BBIE, het gedeponeerde teken te toetsen aan de weigeringsgronden volgens dezelfde beginselen die gelden voor de bevoegde autoriteit op basis van de aanspraken en de gegevens die voorlagen bij deze autoriteit.

Niettemin dient het hof bij de inhoudelijke toetsing of een absolute weigeringsgrond zich tegen de inschrijving verzet, tevens rekening te houden met alle feiten en omstandigheden die met betrekking tot een in de inschrijvingsprocedure naar voren gebrachte grondslag aan haar worden voorgelegd, ook indien deze in de inschrijvingsprocedure voor het BBIE nog niet zijn aangevoerd (BGH, arrest van 29 juni 2006, zaak Bovemij).

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.



22. Artikel 3, lid 3 van dezelfde richtlijn voorziet in een uitzondering op de voormelde weigeringsgronden: het bepaalt onder meer dat een merk niet voor inschrijving wordt geweigerd indien het ingevolge gebruik ervan onderscheidend vermogen heeft verkregen op de datum van de aanvraag.

Volgens dat voorschrift kunnen de lidstaten trouwens beslissen dat deze bepaling ook van toepassing is wanneer het onderscheidend vermogen is verkregen na de aanvraag om inschrijving.

Het BVIE voorziet evenwel niet in een specifieke bepaling met eenzelfde strekking als deze in artikel 3, lid 3 uit de richtlijn.

23. Zodoende dienen alle voormelde voorschriften te worden toegepast volgens de uitlegging die er in het Gemeenschapsrecht door het Hof van Justitie en het Gerecht van de EU is aan gegeven.

24. Het Hof van Justitie EU oordeelde dat wegens hun opdracht van algemeen belang de merkenautoriteiten bij het onderzoek over een aanvraag tot inschrijving van een merk dit algemeen belang voor ogen dienen te houden bij de beoordeling van de weigeringsgronden (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).

Bij de toetsing van de absolute weigeringsgrond kan de beschikbaarheid van bepaalde tekens voor alle marktdeelnemers die de desbetreffende waren of diensten aanbieden dermate van algemeen belang blijken dat ze niet door merkrechten op het teken kan worden beperkt, zonder dat dit evenwel met zich kan brengen dat de inschrijving van een teken dat niet door een absolute weigeringsgrond wordt verhinderd, op die grond zou kunnen worden geweigerd (HJEU 4 mei 1999, gevoegde zaken C-108/97 en C-109/97, Windsurfing Chiemsee, punten 44-48).

Hieruit volgt dat het algemeen belang dan als zodanig ook geen afzonderlijke absolute weigeringsgrond kan opleveren. Het betreft een uitvloeiing 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).



25. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie EU dient het begrip 'onderscheidend vermogen' dat een merk behoort te bezitten aldus te worden uitgelegd dat een merk dienstig moet kunnen zijn om de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, te identificeren als afkomstig van een bepaalde onderneming 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).

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

Indien het teken het doelpubliek in staat stelt om zijn aankoopgedrag te bepalen in termen van opnieuw aankopen of vermijden van de betrokken waren en diensten, al naargelang de positieve of negatieve ervaring dat het heeft gehad, en deze aldus te onderscheiden van andere die afkomstig zijn van concurrerende ondernemingen, is het onderscheidend vermogen voorhanden (vgl. GEU, 12 maart 2008, zaak T-341/06, SAS/BHIM, punt 29).

27. 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 6 mei 2003, zaak C-104/01 Libertel, punt 46; HJEU 16 september 2004, zaak C-329/02 P SAT.1 SatellitenFernsehen, punt 24).

Bestaat het doelpubliek uit vaklui, dan wordt aangenomen dat met de perceptie van een merk uitgesproken interesse en scherpere aandacht gemoeid is, waardoor verbanden sneller worden onderkend, zodat de drempel om onderscheidend te kunnen zijn, voor het merk anders zal liggen dan bij de doorsnee consument.

Omvat het relevante publiek zowel professionelen als doorsnee consumenten, dan wordt het onderscheidend vermogen afgetoetst in hoofde van de gemiddelde consument (GEU, 9 oktober 2002, zaak T-36/01, Glaverbel, punt 25 en HJEU 28 juni 2004, zaak C-445/02P, dat de voorziening tegen dat arrest verwerpt; GEU, 23 april 2013, zaak T-145/12 Bayerische Motoren Werke AG, punt 23).

28. 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.

29. Uit de opsomming van de waren en diensten die door het depot worden geclaimd en de toelichting die eiseres verstrekt over haar bedrijf, blijkt dat ze zich met het betwiste teken richt zowel tot de professionelen in de sector, die haar waren verdelen en salons exploiteren, als tot de doorsnee consument die de waren en diensten aankoopt.

Zodoende dient het onderscheidend vermogen te worden beoordeeld in de perceptie van de gemiddelde consument.

30. Het door het BBIE voor inschrijving geweigerde woordteken 'pronails' is een neologisme: in geen van de talen die in de Benelux worden gesproken komt het voor, evenmin trouwens als in de Engelse taal.

Naar eiseres zelf meedeelt, heeft ze het woord bedacht door aan het Engelse woord 'nails' (in het Nederlands 'nagels' en in het Frans 'ongles') het woord 'pro' toe te voegen. Zodoende blijkt vanuit het oogpunt van eiseres het neologisme geïnspireerd door de Engelse taal.

Evenwel missen die opbouw en inspiratie op zich elke relevantie om de perceptie van het onderscheidend vermogen in hoofde van het doelpubliek vast te stellen.

31. Immers, de gemiddelde consument die geconfronteerd wordt met een merk is helemaal niet begaan met onderzoeksanalyse van het teken en zijn samenstellende delen, maar met het teken in zijn geheel (HJEU 19 april 2007 in zake Celltech, C-273/05, punt 71).

De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar, let niet op de verschillende details ervan, haakt aan bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven en heeft ook slechts zelden de mogelijkheid om verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken (GEU, arrest van 23 oktober 2002 in de zaak T-6/01, Matratzen Concord GmbH, punt 26 met verwijzingen naar de arresten Sabel en Lloyd Schuhfabrik van het HJEU).

PAGE 01-00000077749-0013-0022-01-01-4



32. Over de vraag naar de perceptie van het teken in hoofde van de doorsnee consument voor de waren uit klasse 3 en de diensten uit de klassen 35 en 44 overweegt het hof het volgende.

Zoals reeds aangegeven, heeft het woordteken 'pronails' geen eigen betekenis zodat het in het courante taalgebruik dan ook niet kan worden gebruikt om de geclaimde waren en diensten aan te duiden.

Niettemin neigt de gemiddelde consument er toe om in een samengesteld woordteken de elementen te onderscheiden die spontaan een cognitieve reflex opwekken omdat ze een eigen betekenis hebben (GEU, arrest van 6 oktober 2004, zaak Vitakraft, T-356/02, punten 51 en 52).

33. Aangenomen mag worden dat de doorsnee consument in de Benelux een niveau van kennis van het Engels heeft bereikt dat voldoende is om eenvoudige en frequent voorkomende woorden uit de basiswoordenschat van die taal te begrijpen.

Mocht worden aangenomen dat 'pronails' als zodanig mogelijk niet meteen een aparte visuele aanblik laat en auditieve weerklank heeft, dan zou hij in het woordteken 'pronails', het Engelse woord 'nails' kunnen herkennen.

Anders ligt het evenwel met het woorddeel 'pro', waarvan een betekenis in het Engels, die zou verschillen van het in het Nederlands en Frans gangbare 'voor' of 'voorstander', niet tot het Engelse vocabularium van de gemiddelde consument kan worden gerekend.

Zo in het Frans het woord 'pro' ook als familiale afkorting van 'professioneel' wordt gebruikt, is dit in het Nederlands helemaal niet het geval.

Aangezien ruim 80% van de gemiddelde consument in de Benelux tot de Nederlandstalige taalgroep behoort, kan dus niet worden aangenomen dat hij in het woorddeel 'pro' de door het BBIE voorgehouden betekenis zal herkennen.

34. Het besluit hieruit luidt dat het neologisme in zijn totaalindruk spontaan geen cognitieve reflex oproept.

De twee tot één woord gevoegde woorden hebben op zich beschouwd met elkaar geen enkel voor de hand liggend verband ten aanzien van de geclaimde waren en diensten en laten aan de doorsnee consument een perceptiemarge die maakt dat er visueel en auditief ruimte blijft voor een indruk die verschilt van deze die uitgaat van de woorden 'pro' en 'nails' apart beschouwd.

Het gaat derhalve om een neologisme dat ongewoon is, berust op fantasie en iets 'extra' bezit ten aanzien van de aparte woorden.



35. Zodoende moet worden aangenomen dat het teken als zodanig de aandacht zal kunnen trekken zonder dat het publiek in één of andere zin een band legt met een betekenis en dat de gemiddelde consument op basis van dat teken zich gemakkelijk een positieve of negatieve ervaring zal kunnen herinneren met het oog op aankoop- of vermijdingsgedrag en aldus de betrokken waren en diensten zal kunnen identificeren als afkomstig van de onderneming van eiseres.

In dit verband wijst er overigens niet zonder reden op dat ze reeds sedert 1 januari 1993 titularis is van het Benelux woordmerk 'pronails' en sedert 13 november 2001 ook van een internationale inschrijving van hetzelfde woordmerk voor de waren 'zepen, parfumerieën, cosmetische middelen; kunstnagels; nagellakken, nagelverzorgingsprodukten en nagellakremovers' uit de klasse 3 en ze dat merk ook met succes heeft gebruikt.

36. Het besluit over het onderscheidend vermogen luidt dan ook dat de absolute weigeringsgrond uit artikel 2.11. 1. b. BVIE niet voorhanden is en dat er geen reden kan 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 voor de betrokken waren en diensten.

Evenwel, nu eiseres zich er op beroept dat het teken al onderscheidend vermogen had verkregen vooraleer de merkaanvraag werd ingediend wegens door gebruik bereikte inburgering, zou het niet voor inschrijving kunnen worden geweigerd zelfs mocht het beschrijvend zijn, indien ze haar aanvoering naar recht bewijst.

Zodoende wordt eerst onderzocht of de uitzondering op de absolute weigeringsgrond uit artikel 2.11.1 c. BVIE, die slechts uitiem en summier door het BBIE werd behandeld, voorhanden is, althans voor de geclaimde waren en diensten waarvoor het merk bij veronderstelling beschrijvend zou zijn.

37. De bestreden beslissing maakt bij het aanvoeren van de weigeringsgrond geen onderscheid tussen de geclaimde waren en diensten en verwerpt het teken globaal.

De redengeving van de beslissing doet blijken dat bezwaar wordt gezien in het feit dat het merk een kenmerk zou aangeven van die waren en diensten.

Ze doet daarenboven blijken dat het kenmerk volgens het BBIE verband houdt met 'professioneel' en 'nagels' en dat 'pronails' in één van zijn mogelijke betekenissen kan dienen om dat kenmerk aan te geven.



38. Artikel 2.11.1 c. BVIE houdt in 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).

Een kenmerk kan aangegeven worden, wanneer het woord refereert aan een objectief gegeven en niet aan subjectieve perceptie in hoofde van de consument omtrent een vermeend kenmerkend gegeven: het kenmerk dat het woord kan aanduiden, kan alleen maar een intrinsiek kenmerk betreffen dat elkeen moet kunnen vaststellen (vgl. GEU, 10 februari 2010, zaak T-344/07, O2 (Germany) GmbH [Homezone], punten 34, 67 en 68).

Een mogelijk functioneel verband tussen een betekenis van het teken en de waren of diensten is in dit opzicht irrelevant (GEU, arrest van 10 februari 2010, gecit. punt 59).

Over het beschrijvend karakter van het merk moet naar rede kunnen aangenomen worden dat het doelpubliek dat met het teken wordt geconfronteerd, meteen en zonder reflectie een band kan leggen tussen het teken en een intrinsiek kenmerk van de waren en diensten.

Een toekomstige te verwachten ontwikkeling is hierbij ook van belang (HJEU 4 mei 1999, zaak Windsurfing Chiemsee, gecit. punten 31 en 37). In dit geval is wel vereist dat er actuele marktindiciën 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).

39. Aangezien bij een merk dat bestaat uit verschillende woorden, het beschrijvend karakter dient uit te gaan van het geheel, weze het wegens de onderdelen ervan, (HJEU 19 april 2007, zaak Celltech, C-273/05, punten 77, 78 en 79), kan er voor de betrokken waren en diensten slechts een grond tot weigering wegens het beschrijvend karakter voorhanden zijn indien het teken als zodanig kenmerkend kan zijn.

Dit betekent in het voorliggende geval dat voor waren en diensten die geen intrinsiek verband hebben met 'nails' (nagels) of cosmetica in dit verband, er hoe dan ook geen grond tot weigering op basis van artikel 2.11.1 c. BVIE kan bestaan.

40. Aldus kan er onder alle geclaimde waren en diensten uit de boven onder randnummer 5. aangegeven klassen, een vermeende beschrijving van een kenmerk door het betwiste teken enkel voorhanden zijn voor:

PAGE 01-00000077749-0016-0022-01-01-4



- cosmetische middelen; niet-medicinale hand-, voet- en huidverzorgingsproducten; nagelverzorgingsproducten; kunstnagels, alsmede producten om kunstnagels aan te brengen, te fixeren of te verwijderen; nagellak; nagellakverwijderaars; nagelversieringen in klasse 3;

- zakelijke bemiddeling bij de aan- en verkoop van producten voor hygiëne en schoonheidsverzorging, cosmetica, hand-, voet-, nagel- en huidverzorging; detail- en groothandelsdiensten met betrekking tot schoonheids-, wellness- en verzorgingsproducten; voorlichting en advisering inzake voornoemde diensten, tevens via internet in klasse 35;

- cosmetische behandelingen en hand-, voet- en nagelverzorging, ook door een schoonheids-, spa- en wellnessinstituut; pedicure- en manicurediensten; advisering, informatie en voorlichting inzake voornoemde diensten in klasse 44.

Voor alle overige geclaimde waren en diensten kan er geen obstakel wegens het vermeend beschrijvend karakter van het merk bestaan.

41. Om te slagen in haar bewijslast omtrent het vereiste gebruik van het merk zodanig dat dit het onderscheidend vermogen had verkregen op de datum van het depot -waardoor het 'ingeburgerd' geraakte- dient eiseres aan te tonen:

- dat het teken door de betrokken kringen werd gepercipieerd als een identificatie van de herkomst van de waren en diensten naar de onderneming van eiseres toe (HJEU, arresten van van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 en C-109/97, punt 52 en 7 juli 2005, zaak C-353/03, Nestlé, punt 26; GEU 6 juli 2011, zaak T-318/09, Audi & VW, punt 70);

- dat die identificatie gebeurde door minstens een aanzienlijk deel van het doelpubliek (HJEU arresten, van 18 juni 2002, zaak C-299/99, Philips, punt 61, en van 7 mei 2006, zaak C-108/05, Bovemij, punt 27);

- dat de inburgering bereikt is op het hele grondgebied van de Benelux, behoudens in geval de weigeringsgrond slechts op een gedeelte van dat grondgebied voorhanden is omdat hij verbonden is aan de taal die op dat gedeelte wordt gesproken (HJEU, arrest van 7 mei 2006, Bovemij, gecit. punt 28).

42. Verder oordeelden de Europese gerechten nog dat de bedoelde identificatie kan voortkomen zowel uit het gebruik, als deel van een ingeschreven merk, van een element van dit laatste, als uit het gebruik van een afzonderlijk teken in samenhang met een ingeschreven merk (HJEU 7 juli 2005, zaak C-353/03, Nestlé punt 30).



Ook werd geoordeeld dat alle factoren moeten worden onderzocht waaruit kan blijken dat het merk geschikt is geworden om de betrokken waren of diensten als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren (HJEU, arrest van 4 mei 1999, Chiemsee, gecit. nr. 52).

Onder meer kunnen in dat verband als relevante factoren beschouwd: het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van dit merk, de hoogte van het reclamebudget van de onderneming voor het merk, het gedeelte van het betrokken publiek dat de waar op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert, de verklaringen van de kamers van koophandel en industrie en van andere beroepsverenigingen, alsmede de opinieonderzoeken (HJEU, arrest 4 mei 1999, Chiemsee, gecit. punt 51; GEU, arresten van 29 april 2004, zaak T-399/02, Eurocermex punt 44 en van 6 juli 2011, Audi & VW, gecit. punt 43).

43. Boven werd aangenomen dat de gemiddelde consument op het grondgebied van de Benelux met de Engelse taal vertrouwd is tot op een voldoende niveau om in 'pronail' minstens het woord 'nail' te onderscheiden, terwijl voor het woord 'pro' de herkenning van het Engels voor de drie taalgemeenschappen in de Benelux niet als vaststaand kan worden aangenomen.

Daaruit volgt nochtans dat de weigeringsgrond geput uit het beschrijvend karakter zich kan voordoen op het hele grondgebied van de Benelux, zodat voor de inburgering van het teken het gehele territorium van de Benelux in aanmerking moet worden genomen.

44. Wat de door eiseres ingediende bewijsstukken betreft, meent verweerster dat een aantal ervan moet worden geweerd, nu ze feiten betreffen die dateren van na de indiening van het depot.

Die kritiek kan evenwel slechts in die mate worden bijgetreden dat de bewijsstukken slechts behoren te worden geweerd indien ze feiten betreffen die zich uitsluitend na het depot hebben voorgedaan.

Aan inburgering is immers precies eigen dat het zich over een langere periode gespreid voltrekt, zodat het resultaat van gebruik tot kort voor de datum van het depot enkel kan worden gepeild na die datum.

Zo kan het bewijs van een feit in zake gebruik dat zich tot 6 november 2012 mag hebben voorgedaan of een evolutie die zich heeft voltrokken tot en met die datum bezwaarlijk anders worden geleverd dan met een geschrift dat dateert uit 2013.



Een omstandigheid die zich heeft voorgedaan na 2012, zoals het resultaat van een opiniepeiling in 2013 of marktonderzoek in 2014, kan dan ook in aanmerking worden genomen om zich een oordeel te vormen over de toestand die bestond voor en tijdens 2012 (HJEU, beschikking van 23 april 2010, zaak C-332/09, Frosh Touristik punten 42 en 43).

45. Eiseres legt meer dan 100 bewijsstukken voor -waarvan sommige tientallen bladzijden omvatten- waarvan de oudste dateren uit 2002.

Het gaat om catalogi vanaf 2007 -waarin honderden verschillende producten zijn afgebeeld met de opdruk 'pronails', artikelen in tijdschriften en diverse publicaties, advertenties, resultaten van marktonderzoek in 2009 en 2014, afdrukken van een website en gegevens over het bezoek van die site, foto's van 'nagelsalons', displays en producten, bedrijfsgegevens (waaronder facturatie, balans- en omzetcijfers, prijslijsten, klantenlijsten, lijsten van verkooppunten) en diverse vermeldingen.

46. Uit die gegevens blijkt in het algemeen dat pronails als merk werd gebruikt naast een ander Benelux merk 'professionails', en vanaf 2012 ook als onderdeel van een ander samengesteld Benelux woord- en beeldmerk (Benelux register 0917094) waarin het woord 'pronails' evenwel een eigen plaats inneemt.

Aan die vaststelling doet niet af dat eiseres tijdens die periode het merk 'pronails' tegelijk ook als handelsbenaming gebruikte. Het staat immers vast dat dit laatste gebruik niet in de weg staat aan de perceptie als herkomstteken in hoofde van het doelpubliek van het woord 'pronails' dat op de producten was aangebracht of binnen het kader van dienstverlening werd gebruikt.

47. Over de plaats van eiseres in de betrokken sector kan nuttig verwezen worden naar een artikel 'De kunstnagel wint terrein' gepubliceerd in Trends (september 2012).

Er wordt aangegeven dat de omzet van eiseres in 2011 meer dan 15 miljoen euro bedroeg en dat het bedrijf, dat over een team van 80 medewerkers beschikt, Europees marktleider is in de niche van de gel- of kunstnagel.

Ook wordt vermeld dat de producten niet verkrijgbaar zijn in de doorsneeparfumerie of in het grootwarenhuis, maar dat gewerkt wordt met een netwerk van distributeurs die leveren aan de betere nagelsalons.

Nader detail over die omzet doet blijken dat er tijdens de periode 2007-2011 gemiddeld ruim 3,5 miljoen EUR in de Benelux werd gerealiseerd.

PAGE 01-00000077749-0019-0022-01-01-4



Als bedrijf dat actief is in slechts een nichemarkt van de cosmetica, wordt eiseres door het vakblad Trends in juni 2013 gerangschikt op de 26^{ste} plaats onder de tal van gerenommeerde cosmeticabedrijven.

Hieruit mag worden afgeleid dat eiseres in haar nichemarkt een bedrijf van betekenis is.

48. Een marktonderzoek dat uitgevoerd werd in maart 2014, en zodoende ook relevant is voor de graad van inburgering die tot november 2012 al was gegroeid, nu wordt aangenomen dat inburgering een jarenlang proces vergt, geeft aan dat van alle respondenten, waarvan er 159 in België, 175 in Nederland en 15 in het Groothertogdom Luxemburg waren gevestigd, 83% het merk 'pronails' kent voor nagelverzorging en dat dit percentage zowat gelijkmatig in de drie landen worden bereikt (van 78% in Nederland, over 80% in Luxemburg tot 88% in België).

Van de respondenten weet meer dan 60% het merk spontaan te duiden als merk voor waren in verband met nagelverzorging en 45% onderscheidt het ook voor dienstverlening in dat verband.

Hieruit blijkt dat de waren en diensten die al voor 2012 door eiseres werden geleverd onder het bedoelde merk goed in het geheugen van het doelpubliek bleven hangen.

49. Verder blijkt uit de dossierstukken dat minstens vanaf 2009 het netwerk van enkele honderden salons ('premium' en 'gewone') en verkooppunten, naast 20 exclusieve distributeurs, territoriaal in de Benelux verspreid reikt van de provincie Groningen (Assen) in Nederland tot in het Groothertogdom Luxemburg (Luxembourg), al blijkt een overwegend gedeelte hiervan in België gevestigd (een honderdtal in Nederland) en beduidend minder in Wallonië (o.a. Tubize, Waterloo, Bergen, Moeskroen, La Louvière, Arlon, Liège, Namur), dan in het meer noordelijk gelegen Brussel en Vlaanderen, waar een grote dichtheid van salons en verkooppunten is bereikt.

In de salons, die het bevoorrechte kanaal vormen voor de ontwikkeling van haar activiteit, worden de waren verkocht, worden de ermee samenhangende diensten verstrekt en wordt er geadviseerd.

Over het bezoek aan de website van eiseres, die de domeinnaam 'pronails.be' al in augustus 2004 liet registreren, blijkt dat in 2012 ruim 2,5 miljoen bladzijden werden geconsulteerd, waarop de producten met de merknaam zijn afgebeeld, en dat ruim 25% hiervan vanaf het territorium van de Benelux werd aangeklikt. Het overwegende gedeelte van dit Benelux web bezoek gebeurde vanuit België (22%) en een beduidend kleiner deel vanuit Nederland (4,3%).

Inburgering vergt evenwel niet dat het gebruik en de perceptie van het teken zich gelijkmatig over het gehele relevante territorium heeft voltrokken. Het volstaat dat een aanzienlijk deel van het doelpubliek in de Benelux door het gebruik werd bereikt, hetgeen het geval is.



50. Op grond van al de voormelde relevante gegevens, die alle de peildatum van november 2012 betreffen, is het hof van oordeel dat moet worden aangenomen dat het teken bij het doelpubliek in de Benelux al onderscheidend vermogen had verkregen toen het in november 2012 werd gedeponereerd voor de waren en diensten uit de klassen 3, 35 en 44 die betrekking hebben op de waren en diensten waarvoor een weigeringsgrond wegens het eventueel beschrijvend karakter van het teken door het BBIE wordt tegengeworpen.

Aangezien boven werd vastgesteld dat het teken onderscheidend vermogen heeft en er hoe dan ook geen weigeringsgrond uit artikel 2.11.1.c. BVIE kan geput worden voor de geclaimde waren en diensten die geen verband houden met nagelverzorging, is zonder belang dat het gebruik voor deze waren en diensten niet is aangetoond.

51. Het besluit luidt dan dat de inschrijving van het gedeponereerde merk onterecht werd geweigerd.

Het merk heeft onderscheidend vermogen, had op de datum van het depot reeds onderscheidend vermogen verkregen voor de waren en diensten waarvoor het beschrijvend zou kunnen zijn en heeft voor de overige waren en diensten geen beschrijvend karakter.

De vordering die ertoe strekt de bestreden beslissing te vernietigen, met als gevolg dat de merkaanvraag moet worden ingewilligd, is gegrond.

52. Eiseres wordt in het gelijk gesteld en zodoende dient verweerster de gedingkosten te dragen, waaronder een rechtsplegingvergoeding 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,

In acht genomen de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken,

PAGE 01-00000077749-0021-0022-01-01-4



Beslist na tegenspraak,

Ontvangt de vordering en verklaart ze gegrond.

Doet de bestreden beslissing van het BBIE van 6 augustus 2013 teniet.

Zegt dat de aanvraag tot inschrijving als merk van het teken 'PRONAILS' dat door eiseres werd gedeponereerd onder depotnummer 1257554 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.

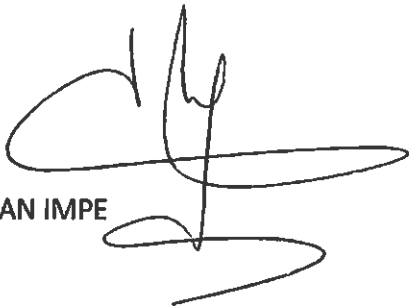
Aldus gevonnist en uitgesproken in openbare burgerlijke terechtzitting van de kamer 18 van het hof van beroep te Brussel op 14 januari 2015,

Waar aanwezig waren:

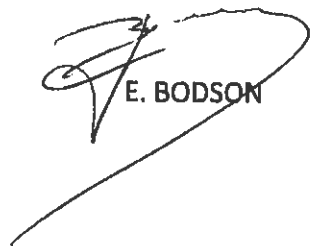
- Dhr. P. BLONDEEL,
- Dhr. S. RAES,
- Dhr. E. BODSON,
- Mevr. D. VAN IMPE,

Kamervoorzitter,
Raadsheer,
Raadsheer,
Griffier.

D. VAN IMPE



E. BODSON



S. RAES



P. BLONDEEL

