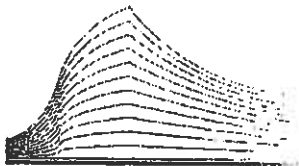


792

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

480 



Repertoriumnummer 2015 / 1014
Datum van uitspraak 03 februari 2015
Rolnummer 2013/AR/903

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

Niet aan te bieden aan de ontvanger

Eindarrest
(verwerping)

Absolute weigeringsgrond
Inschrijving Beneluxmerk

Benelux-Organisatie voor de
Intellectuele Eigendom
t/
De Smet Arvid

Hof van beroep Brussel

Arrest

8^e kamer,
burgerlijke zaken

Aangeboden op 05-02-2015
Niet te registreren D'HOOGHE K

COVER 01-00000088259-0001-0014-01-01-1



Benelux Merken
et al.

wonende te

eiser, in persoon aanwezig,
vertegenwoordigd door Mr. Olivier DE PAUW, advocaat te 9030 MARIAKERKE (GENT),
Brugsesteenweg 591;

tegen

BENELUX-ORGANISATIE VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM (MERKEN EN TEKENINGEN OF MODELLEN), vertegenwoordigd door de Directeur-generaal van het Bureau, met zetel te 2591 XR DEN HAAG - NEDERLAND, Borderwijklaan 15,

verweerster,
vertegenwoordigd door Mr. Simone VANDEWYNCKEL loco Mr. Ignace VERNIMME, advocaat te 1000 BRUSSEL, Central Plaza - Lokumstraat 25,

I. Situering van het geschil

1. De heer De Smet deponert op 6 januari 2006 bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: het BBIE) het woordmerk "ius" voor waren en diensten van klassen 35 en 42 (Classificatie van Nice).

De waren en diensten waarvoor bescherming wordt opgeëist, zijn de volgende:

Klasse 35: Reklame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten.

Klasse 42: Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijhorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software; juridische diensten.



Het woordmerk "ius" wordt op 16 januari 2006 ingeschreven na een procedure van spoedinschrijving.

2. Het BBIE geeft op 2 maart 2006 kennis aan de heer De Smet van zijn voorlopige beslissing tot weigering (doorhaling) op basis van de volgende redenen:

"Het teken IUS (Latijn voor recht) is beschrijvend voor de in de klassen 35 en 42 genoemde diensten die betrekking hebben op juridische zaken. Het teken kan immers dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, bestemming van de in deze klassen genoemde diensten. Derhalve mist het teken ieder onderscheidend vermogen (artikel 6bis, eerste lid onder b. en c. van de Eenvormige Benelux-wet op de merken, in Bijlage)."

3. De heer De Smet formuleert zijn bezwaren tegen deze beslissing bij brief van 24 maart 2006.

Bij brief van 12 mei 2006 deelt het BBIE mee dat het de bezwaren van de heer De Smet verworpt en zijn beslissing handhaaft.

Ook de bezwaren geformuleerd door de heer De Smet bij brief van 31 augustus 2006, worden door het BBIE verworpen bij brief van 30 oktober 2006.

4. Op 10 januari 2007 beslist het BBIE tot doorhaling van de inschrijving bij toepassing van artikel 2.11.4 van het Benelux-Verdrag van 25 februari 2005 inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: het BVIE).

5. Op 9 maart 2007 legt de heer De Smet een verzoekschrift neer ter griffie van het hof van beroep te Brussel. Zijn verzoek strekt ertoe de beslissing van het BBIE tot weigering van de inschrijving van het woordmerk "ius" voor de klassen 35 en 42 te vernietigen en aan het BBIE op te leggen de inschrijving van het woordmerk "ius" voor de klassen 35 en 42 op naam van de heer De Smet door te voeren, desgevallend voor één van beide klassen.

6. De Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom besluit tot de afwijzing van deze vordering.

PAGE 01-00000088259-0003-0014-01-01-4



7. Bij arrest van het hof van beroep te Brussel d.d. 13 oktober 2009 wordt de vordering van de heer De Smet ontvankelijk en gegrond verklaard. Het BBIE wordt bevolen over te gaan tot de inschrijving van het woordmerk "ius" voor de klassen 35 en 42 op naam van de heer De Smet.

8. Het Hof van Cassatie vernietigt dit arrest, behoudens in zoverre de vordering ontvankelijk wordt verklaard. De zaak wordt verwezen naar het hof van beroep te Brussel, anders samengesteld.

De zaak wordt voor het hof gebracht door de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom na dagvaarding van heer De Smet op 23 april 2013. De dagvaarding wordt neergelegd ter griffie op 3 mei 2013.

9. In zijn conclusie na cassatie herneemt de heer De Smet zijn vordering.

10. De Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom bevestigt haar standpunt en besluit tot de afwijzing van de vordering van de heer De Smet.

II. Beoordeling

11. Krachtens artikel 2.11.1 BVIE weigert het BBIE een merk in te schrijven indien naar zijn oordeel:

"(...)

b. *het merk elk onderscheidend vermogen mist;*

c. *het merk uitsluitend bestaat 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 andere kenmerken van de waren of diensten;*

(...)"

12. Deze bepalingen komen overeen met artikel 3.1 b) en c) van Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lidstaten (hierna: de Richtlijn) en met artikel 7.1 b) en c) van Verordening

PAGE 03-00000088259-0004-0014-01-03-4



nr. 2009/207/EG van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (die Verordening nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 vervangt).

Het nationale recht – in dit geval het BVIE – moet conform deze Richtlijn worden geïnterpreteerd. Bij de toepassing van dit nationaal recht dient er rekening te worden gehouden met de rechtspraak van het Hof van Justitie.

13. Het BBIE heeft geoordeeld dat het teken "ius" beschrijvend is voor de in de klassen 35 en 42 genoemde diensten die betrekking hebben op juridische zaken, omdat het teken kan dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid of bestemming van de in deze klassen genoemde diensten. Bijgevolg mist het teken ieder onderscheidend vermogen.

Het BBIE heeft in wezen beslist dat het teken "ius" een beschrijvend karakter heeft voor de in de klassen 35 en 42 genoemde diensten die betrekking hebben op juridische zaken, met als logisch gevolg dat het om die reden ook elk onderscheidend vermogen mist voor die diensten (zie HvJ, 12 februari 2004, C-265/00, Campina Melkunie BV tegen BBIE (*Biomild*), punt 19).

14. Volgens artikel 3, lid 1, sub c van de Richtlijn wordt de inschrijving geweigerd van merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de waren of diensten waarvoor deze inschrijving wordt aangevraagd.

Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie streeft artikel 3, lid 1, sub c van de Richtlijn een doel van algemeen belang na, volgens hetwelk dergelijke tekens of benamingen door eenieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt. Deze bepaling belet derhalve dat die tekens of benamingen op grond van hun inschrijving als merk aan een enkele onderneming worden voorbehouden (HvJ, 4 mei 1999, gevoegde zaken C-108/97 en C-109/97, Windsurfing Chiemsee, punt 25).

Dit 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 gevraagd, voor alle ondernemingen vrij beschikbaar blijven zodat zij deze tekens en benamingen kunnen gebruiken om dezelfde kenmerken van hun eigen waren te beschrijven. Merken die uitsluitend bestaan uit dergelijke tekens of benamingen kunnen dus niet worden ingeschreven, behalve door toepassing van artikel 3, lid 3 van de Richtlijn.

PAGE 01-00000088259-0005-0014-01-01-4



In deze omstandigheden moet de bevoegde autoriteit krachtens artikel 3, lid 1, sub c, van de Richtlijn beoordelen, of een merk waarvan de inschrijving is gevraagd, in de opvatting van de betrokken kringen, thans kenmerken van de betrokken waren of diensten beschrijft, dan wel dit in de toekomst redelijkerwijs te verwachten is. Indien de bevoegde autoriteit na dit onderzoek concludeert dat dit het geval is, moet zij de inschrijving van het merk weigeren op grond van deze bepaling (HvJ, 12 februari 2004, C-363/99, Koninklijke KPN Nederland NV tegen BBIE (*Postkantoor*), punten 55 en 56).

Voor weigering op grond van artikel 3, lid 1, sub c van de Richtlijn is het niet noodzakelijk dat de in dat artikel bedoelde tekens en aanduidingen waaruit het merk is samengesteld, op het moment van de inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk worden gebruikt voor de beschrijving van waren en diensten als waarvoor de aanvraag is ingediend, of van kenmerken van deze waren en deze diensten. Zoals uit de formulering van deze bepaling blijkt, is het voldoende dat deze tekens en aanduidingen 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 zijn potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt (HvJ, 23 oktober 2003, C-191/01 P, BHIM tegen Bondsrepubliek Duitsland e.a. (*Doublemint*), punt 32).

15. Voorts heeft het Hof van Justitie beslist dat, wanneer de bevoegde autoriteit een aanvraag voor de inschrijving van een merk onderzoekt en met het oog hierop met name moet vaststellen of het merk elk onderscheidend vermogen mist, of het beschrijvend is voor de kenmerken van de betrokken waren of diensten, dit geen onderzoek in abstracto mag zijn.

Bij dit onderzoek dient de bevoegde autoriteit immers rekening te houden met de kenmerken die eigen zijn aan het aangevraagde merk, waaronder de aard van het merk (woordmerk, beeldmerk, enz.) en, bij een woordmerk, de betekenis ervan, teneinde vast te stellen of dit merk valt onder een van de in artikel 3 van de Richtlijn vermelde gronden voor weigering van de inschrijving.

Aangezien voorts de inschrijving van een merk altijd wordt gevraagd voor de in de inschrijvingsaanvraag vermelde waren en diensten, dient de vraag of het merk valt onder een van de in artikel 3 van de Richtlijn vermelde weigeringsgronden, in concreto met betrekking tot deze waren of diensten te worden beoordeeld.



Het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de Richtlijn moet enerzijds worden beoordeeld in relatie tot deze waren of diensten en anderzijds in relatie tot de perceptie ervan door het relevante publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van die waren of diensten (HvJ, *Postkantoor*, punten 31 tot 34)

16. De aanvraag van eiser betreft het woordmerk "ius".

Voor de beoordeling van het beschrijvend karakter van het teken "ius" en voor het hanteren van het criterium van het relevante publiek zijn de diensten in klassen 35 en 42 waarvoor het teken "ius" werd gedeponereerd bepalend, namelijk reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijhorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software; juridische diensten.

Deze diensten richten zich zowel tot het algemene publiek als tot professionele gebruikers van deze diensten. Wat de juridische diensten uit klasse 42 in het bijzonder betreft, vertoont het in aanmerking komende publiek een gemengde samenstelling: het bestaat enerzijds uit de doorsnee consument die op zoek is naar juridische bijstand/advies/informatie, en anderzijds uit de professioneel die in een professionele context geconfronteerd wordt met juridische en administratieve vragen (managers, consultants, bedrijfsjuristen, advocaten, fiscalisten, juridische medewerkers, ...).

Eiser voert aan dat hij enkel advies geeft op het vlak van echtscheiding in België en derhalve het doelpubliek beperkt is tot elke gehuwde of huwbare persoon in België, die Belg is of banden heeft met België. Deze precisering is echter niet bepalend. Niets staat er immers aan in de weg dat eiser in de toekomst het teken zal gebruiken voor alle diensten waarvoor hij merkbescherming aanvraagt.

Wanneer de betrokken diensten zich richten tot een gemengd publiek, dan wordt het criterium van de gemiddelde consument gehanteerd (Ger.EU, 9 oktober 2002, T-36/01, Glaverbel tegen BHIM, punt 25, waartegen de voorziening werd verworpen door HvJ, 28 juni 2004, C-445/02 P; T. de Haan, "Welk publiek percipieert nu een merk voor pralines", noot onder Gent 22 november 2004, *R.A.B.G.*, 2005/20).



Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang de soort van waren of diensten waarover het gaat (HvJ, 22 juni 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik tegen Klijsen, punt 26).

Er dient te worden aangenomen dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument die op zoek is naar juridische diensten/informatie hoog ligt, gelet op het in zijn ogen grote belang van zijn zaak en de impact ervan, de doorgaans hoge prijs van juridische diensten en de graad van complexiteit van het juridisch probleem waarmee hij geconfronteerd wordt.

Het relevante publiek bestaat derhalve uit de gemiddelde consument van de diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, die blijk geeft van een hoog aandachtsniveau.

Op het territoriale vlak bestaat het relevante publiek uit het aldus gedefinieerde publiek uit de hele Benelux.

17. Het woord "ius" is het Latijnse woord voor "recht".

Eiser voert aan dat het Latijn een dode taal is. Enkel een handvol mensen kennen nog de betekenis van bepaalde Latijnse woorden. De gemiddelde consument van de betrokken diensten zal niet in staat zijn het woord "ius" te begrijpen en kan er dus de betrokken dienst niet uit afleiden. Het is de terminologie die in het normale taalgebruik van de betrokken categorieën consumenten wordt gebruikt die doorslaggevend is. In het normale taalgebruik van de beoogde doelgroep zal het woord "ius" geenszins voorkomen. Het betrokken teken zal en kan dus niet dienen ter aanduiding van de betrokken diensten.

18. Het BBIE is het terecht oneens met deze stelling.

Dat het Latijn een dode taal is, staat er niet aan in de weg dat het Latijn een belangrijke invloed heeft gehad op de Benelux-talen en er veel Latijnse termen in het dagelijks taalgebruik aanwezig zijn. Het vak Latijn blijft ook leerlingen aantrekken in het middelbaar onderwijs.

De betrokken diensten zijn onder meer juridische diensten. De aangeboden diensten situeren zich in de juridische wereld waarin veelvuldig Latijnse termen worden gebruikt. De perceptie van het woord "ius" moet worden beoordeeld vanuit het oogpunt van de gemiddelde consument die op zoek is naar juridische diensten. De stelling van eiser dat het

PAGE 01-00000088259-0008-0014-01-01-4



woord "ius" niet voorkomt in de tijdschriften "Ciné-Télé Revue" of "Dag Allemaal" is niet relevant omdat de gemiddelde consument deze tijdschriften niet raadpleegt als hij op zoek is naar juridische diensten of juridische informatie. Het begrip van een bepaalde term door de gemiddelde consument in de context van een bepaald vakgebied zal verschillend zijn.

In het Groot Woordenboek der Nederlandse Taal (Van Dale, 14^{de} druk, p. 1592) wordt het woord "jus" (uitspraak 'joes') met als betekenis recht vermeld en wordt uitgelegd dat het woord afkomstig is van het Latijnse "ius". Als voorbeeldzin schrijft Van Dale: "jus studeren". Van Dale geeft daarbij een halve kolom van samenstellingen weer met deze aanduiding, en hun zeer gelijkende Latijnse oorsprong. Deze samenstellingen hebben allen betrekking op een specifiek onderdeel van het recht.

Uit stuk II.1 van verweerster blijkt dat de zoekvraag "ius" middels Google binnen het Nederlandse en het Franse taalgebied meer dan 8000 sites oplevert waarvan het overgrote deel betrekking heeft op het recht.

De woorden justitie, juridisch, jurist, jurisdictie en juridisering zijn voorbeelden van woorden die zijn afgeleid van het woord "ius", dat de "stam" is van al deze woorden.

De gemiddelde consument weet dat in de juridische wereld vaak Latijnse termen worden gebruikt. Het is dan ook niet aannemelijk dat de gemiddelde consument die op zoek is naar juridisch advies/informatie bij het zien van het woord "ius" zal denken aan het woord "jus" in de betekenis van "saus", zoals eiser voorhoudt.

Een groot aantal advocatenkantoren gebruikt de term "ius" als onderdeel van hun handels- of vennootschapsnaam: Altius, Eubelius, Ad/ius, Auxilius, Lexius Advocaten, Verius, Orbius, Xirius, Ius Consult. Een aantal van deze advocatenkantoren wijzen op het verband tussen het woord "ius" en het verlenen van juridische diensten. Zo vermeldt bijvoorbeeld de website van het advocatenkantoor Auxilius: *"De naam Auxilius is een samenvoeging van de Latijnse woorden "auxilium" wat betekent 'hulp, bijstand', en "ius", hetgeen betekent 'recht'. Deze naam weerspiegelt perfect de opdracht die wij vervullen: juridische bijstand verlenen aan particulieren en ondernemingen ..."*

Gelet op al deze elementen dient te worden vastgesteld dat het woord "ius" in de opvatting van het relevante publiek thans kenmerken van juridische diensten beschrijft, dan wel dit in de toekomst redelijkerwijs te verwachten is. Het woord "ius" kan dienen tot aanduiding van de soort van diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, namelijk juridische diensten. Het "kunnen dienen" tot aanduiding van een kenmerk van de betrokken diensten is



voldoende. Het is niet vereist dat het op het moment van de aanvraag daadwerkelijk wordt gebruikt voor de aanduiding van een kenmerk van de betrokken diensten (HvJ, *Doublemint*, punt 32). Evenmin is het vereist dat het gaat om de gewone of gebruikelijke wijze van aanduiding, of dat het de exclusieve wijze van aanduiding is (HvJ, *Postkantoor*, punten 57 en 61). Het woord "ius" is minstens in één van zijn potentiële betekenissen beschrijvend voor een kenmerk van de betrokken diensten, namelijk wat hun soort/aard betreft. Het hof oordeelt dat het relevante publiek thans het woord "ius" in verband brengt met een kenmerk van de betrokken diensten, namelijk met hun juridische aard, minstens dat het redelijkerwijs te verwachten valt dat het relevante publiek in de toekomst dit woord zal opvatten als een beschrijving van dit kenmerk. Hiervoor zijn voldoende aanwijzingen voorhanden (zie hoger).

In het licht van deze overwegingen en rekening houdend met het algemeen belang dat aan de grondslag ligt van de betrokken absolute weigeringsgrond, moet de term "ius" door eenieder die juridische diensten in de Benelux wil aanbieden ongestoord kunnen worden gebruikt en mag het niet worden voorbehouden voor één enkele onderneming. De term moet worden vrijgehouden teneinde concurrenten van eiser toe te laten de term "ius" (verder) te gebruiken.

Ten onrechte verengt eiser de toe te passen criteria bij de beoordeling van het beschrijvend karakter van een merk naar het criterium van het normale taalgebruik van de betrokken categorie consumenten die hij bovendien te eng definieert (HvJ, 25 februari 2010, C-408/08, *Lancôme tegen BHIM en CMS Hasche Sigle (Color Edition)*, punt 64, met conclusie Advocaat-Generaal D. Ruiz-Jarabo Colomer, 15 oktober 2009, punten 97-99).

Het hof besluit dat het woord "ius" een beschrijvend karakter heeft voor de in klasse 42 opgenomen juridische diensten en bijgevolg elk onderscheidend vermogen mist voor die diensten (HvJ, *Biomild*, punt 19). Het kan dan ook niet als merk voor die diensten worden ingeschreven.

19. Eiser voert aan dat het BBIE zijn volledig onderzoek heeft beperkt tot de Nederlandse taal waardoor hij de officiële talen van de Benelux heeft miskend. Hierdoor schiet hij te kort in de motiveringsplicht.

20. Deze grief is niet terecht.

PAGE 01-00000088259-0010-0014-01-01-4



Bij de beoordeling van het beschrijvend karakter van een merk, dient immers te worden nagegaan of het merk een beschrijvende betekenis heeft in één van de talen van de Benelux en is geenszins vereist dat wordt aangetoond dat het merk beschrijvend is in alle talen van de Benelux (T. Cohen Jehoram, "Het Benelux-talenregime recht(en)s ingehaald door de Richtlijn", *Bull. B.M.M.* 2007, afl. 2, 65-68).

21. Eiser verwijt het BBIE zijn onderzoek helemaal niet te hebben gedifferentieerd voor de verschillende klassen waarvoor hij het woord "ius" heeft gedeponereerd. De weinige redenen die het BBIE verstrekt in de briefwisseling spitsen zich enkel toe op de inschrijving voor klasse 42, en bovendien op slechts één aspect ervan (juridische diensten). Het BBIE heeft in de aanvankelijke afwijzingsbrief of in latere briefwisseling geen enkele reden opgegeven waarom "ius" beschrijvend is voor klasse 35. Ook op dit vlak meent eiser dat het BBIE zijn motiveringsplicht niet is nagekomen.

Eiser vordert bovendien om aan het BBIE de inschrijving van het woordmerk "ius" voor de klasse 35 en de klasse 42, of desgevallend voor één van beide klassen te bevelen.

22. Het hof overweegt in de volgende zin.

Eiser kan niet voor de eerste keer voor dit hof de inschrijving van het merk vorderen voor één van beide klassen.

In de zaak Langs Vlaamse Wegen besliste het Benelux Gerechtshof het volgende:

"De artikelen 6bis en 6ter BMW 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" (Beneluxhof, 15 december 2003, 2002/2/6, BBIE tegen Vlaamse Toeristenbond, punt 19).

Het Gerecht van Eerste Aanleg heeft eenzelfde standpunt ingenomen in het arrest Quick (Ger.EU, 27 november 2003, T-348/02, Quick tegen BHIM, punten 34-35).



In een latere uitspraak oordeelde het Benelux Gerechtshof bovendien dat in een beroepsprocedure tegen een weigeringsbeslissing van het BBIE "geen plaats [is] voor het aanvoeren van nadere feitelijke stellingen die erop zijn gericht alsnog in afwijking van het verzoek om inschrijving zoals dit door het [BBIE] is onderzocht een bevel tot gedeeltelijke inschrijving of een inschrijving onder beperkende voorwaarden te verkrijgen" (Beneluxhof, 29 juni 2006, Bovemij Verzekeringen tegen BBIE (*Europolis*), BIE, 2007, 45).

Uit beide beslissingen van het Benelux Gerechtshof volgt dat het hof in deze zaak het BBIE niet kan bevelen om het merk "ius" in te schrijven voor één van de twee klassen, waarvoor de initiële inschrijving was gevraagd, aangezien dit niet eveneens voor het BBIE door de eiser werd gevorderd.

Bovendien heeft het Europees Hof van Justitie in de zaak *The Kitchen Company* uitdrukkelijk bevestigd dat de hierboven geciteerde rechtspraak van het Benelux Gerechtshof in overeenstemming is met het Gemeenschapsrecht:

"[...] de richtlijn [...] dient [aldus] te worden uitgelegd dat zij niet in de weg staat aan een nationale regelgeving die een rechterlijke instantie waarbij beroep tegen een beslissing van de bevoegde autoriteit is ingesteld, belet om zich over het onderscheidend vermogen van het merk voor elk van de in de aanvraag om inschrijving opgegeven waren en diensten afzonderlijk uit te spreken, wanneer noch deze beslissing noch deze aanvraag betrekking had op categorieën van waren of diensten of waren of diensten afzonderlijk" (HvJ, 15 februari 2007, C-239/05, BVBA Management, Training en Consultancy tegen BBIE (*The Kitchen Company*), punt 48).

In het betrokken arrest stelt het Europees Hof van Justitie bovendien het volgende:

"Wanneer evenwel dezelfde weigeringsgrond wordt ingebracht voor een categorie of een groep van waren of diensten, kan de bevoegde autoriteit volstaan met één motivering voor alle betrokken waren of diensten." (HvJ, *The Kitchen Company*, punt 38).

Aangezien het BBIE dezelfde weigeringsgrond inroept voor alle betrokken diensten, kon hij volstaan met één motivering voor al die diensten.

Gezien eiser aan het BBIE niet had voorgesteld om in voorkomend geval de inschrijving te beperken tot een deel van de diensten waarvoor het teken gedeponereerd was, moest het Bureau deze eventualiteit niet onderzoeken.



Zodra het beschrijvend karakter van het teken voor een deel van de diensten zich verzette tegen de inschrijving van het merk en een gedeeltelijke inschrijving niet in overweging werd genomen, was het BBIE verplicht om zonder meer te weigeren.

Aangezien het hof de aanvraag tot inschrijving moet beoordelen zoals aan het BBIE voorgesteld, kan het hof niet ingaan op een subsidiaire vordering die ertoe strekt de inschrijving te beperken tot sommige diensten waarvoor een absolute weigeringsgrond niet bestaat (zie Brussel, 13 maart 2013, *Beroepskrediet*, www.boip.int).

23. Ten slotte roept eiser in dat hij het BBIE steeds diende aan te manen om te antwoorden op zijn opmerkingen waardoor de mogelijkheid voor eiser om opmerkingen te formuleren aanzienlijk werd beperkt.

Dit bezwaar wordt echter tegengesproken door de stukken van het dossier. Het BBIE antwoordde per brief van 30 oktober 2006 vooraleer eiser zijn aanmaning verstuurde. Uit het geheel van deze stukken blijkt evenmin dat eiser door de houding van het BBIE beknót werd in zijn rechten om opmerkingen te laten gelden.

OM DEZE REDENEN :
HET HOF, recht doende na tegenspraak,

Gelet op artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken;

Recht sprekend na cassatie,

Verklaart de vordering van elser ongegrond,

Veroordeelt eiser in de procedurekosten, vastgesteld in hoofde van eiser op 210 euro en in hoofde van verweerster op 590,33 euro;

PAGE 01-00000088259-0013-0014-01-01-4



Veroordeelt eiser tot betaling van een rechtsplegingsvergoeding van 1.320 euro aan verweerster.

Aldus gevonnist en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de burgerlijke achtste kamer van het hof van beroep te Brussel, op 3 februari 2015 waar aanwezig waren en zitting hielden:

Bruno LYBEER,
Catharina VAN SANTVLIET,
Raf VAN RANSBEECK,
Christian WILLAUMEZ

Raadsheer dd. Voorzitter,
Raadsheer,
Raadsheer,
Griffier.



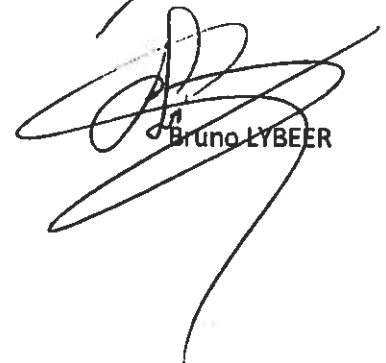
Christian WILLAUMEZ



Raf VAN RANSBEECK



Catharina VAN SANTVLIET



Bruno LYBEER

