

8 MAART 2012

Mr. De Gryse
c.09.0634.N/1

~~ONDERTEKEND~~ ONDERTEKEND AFSCHRIFT toegezonden overeenkomstig
artikel 792 van het Gerechtelijk Wetboek
VRIJ van EXPEDITIERECHT : art. 280, 2°, W. Reg. 1730

Hof van Cassatie van België

Arrest

Nr. C.09.0634.N

BENELUX-ORGANISATIE VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM,
gemeenschappelijke dienst van de Benelux-landen, met kantoor te 2591 XR Den
Haag (Nederland), Bordewijklaan 15,

eiseres,

vertegenwoordigd door mr. Ludovic De Gryse, advocaat bij het Hof van Cassatie,
met kantoor te 1000 Brussel, Central Plaza, Loksumstraat 25, waar de eiseres
woonplaats kiest,

tegen

Francina VERMEIREN, verblijvende te 9800 Deinze, Gaverssteenweg 20,

aan wie rechtsbijstand werd verleend op 13 januari 2010 onder nummer
G.10.0007.N,

verweerster,

vertegenwoordigd door mr. Paul Lefèbvre, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 480, bus 9, waar de verweerster woonplaats kiest.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel van 8 september 2009.

Het Hof heeft bij arrest van 5 november 2010 geantwoord op het eerste en tweede onderdeel en drie prejudiciële vragen aan het Benelux-Gerechtshof gesteld.

Bij arrest van 6 oktober 2011, (zaak A/2010/8) heeft het Benelux-Gerechtshof deze vragen beantwoord.

Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

- *artikel 149 Grondwet;*
- *de artikelen 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek;*
- *artikel 1138, 2°, Gerechtelijk Wetboek;*
- *de artikelen 2.11.1, b en c, en 2.11.3 van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom, goedgekeurd bij wet van 22 maart 2006 (Belgische Staatsblad, 26 april 2006, p. 21866);*
- *het beschikkingsbeginsel - autonomie van de procespartijen (algemeen rechtsbeginsel);*
- *rechten van de verdediging (algemeen rechtsbeginsel).*

Aangevochten beslissingen

Het bestreden arrest:

- *ontvangt de vordering en verklaart ze gegrond;*

- vernietigt de bestreden beslissing waarbij de inschrijving in het Benelux-merkenregister van het door de eiseres gedeponeerde merk wordt geweigerd;

- beveelt de BOIE om het merk dat gedeponeerd werd onder het nummer 1147562 in te schrijven in het Benelux-merkenregister voor de in het depot opgegeven waren en diensten uit de klassen 16, 41 en 44;

- veroordeelt de BOIE tot betaling van de gedingkosten (begroot op 1.386 euro voor (de verweerster) en op nul euro voor (de eiseres)).

Het arrest (p. 10, 11, nrs. 27-31) verwerpt de door de eiseres ingeroepen exceptie van onontvankelijkheid van het beroep, op volgende gronden:

“27. Betreffende de exceptie als zou het beroep niet kunnen worden ontvangen nu (de verweerster) geen gebruik heeft gemaakt van de haar geboden mogelijkheid om op te komen tegen de voorlopige weigeringsbeslissing, dient het volgende te worden overwogen.

28. Het BBIE heeft in zijn voorlopige beslissing tot weigering twee absolute weigeringsgronden aangevoerd, met name het beschrijvend karakter van het gedeponeerde teken en ‘bovendien’ de ontstentenis van onderscheidend vermogen ervan. Er wordt toegevoegd dat de gekozen grafische weergave het gebrek aan onderscheidend vermogen niet opheft.

29. Uit de bepaling in artikel 2.11.3 BVIE moet beslist worden afgeleid dat de procedure in twee etappes waarbij eerst een voorlopige weigering wordt genotificeerd vooraleer een definitieve beslissing wordt genomen, beoogt om tijdens de gestelde termijn uitwisseling van argumenten te bewerkstelligen.

Zulks veronderstelt evenwel dat de ‘opgave van redenen’ vermeld in artikel 2.11.3 zich niet beperkt tot een verwijzing naar verdragsartikelen en het beknopt weergeven van hun inhoud, maar dat integendeel een gedachtegang wordt ontwikkeld die leidt tot de conclusie dat een van de weigeringsgronden voorhanden is.

Indien het BBIE stelt dat een teken beschrijvend is en/of onderscheidend vermogen mist, mag de deposant dus verwachten dat ook wordt meegedeeld op grond van welke feitelijke gegevens en omstandigheden die conclusie wordt bereikt. Eerst dan kunnen immers argumenten hierover worden gewisseld. Ook enkel daaruit kan overigens blijken dat de merkenautoriteit de haar opgedragen onderzoeksopdracht heeft uitgevoerd ten aanzien van elk van de weigeringsgronden die ze aanvoert.

De passus in artikel 2.11.3 waarbij gewag wordt gemaakt van ‘opgave van redenen’ kan dan ook enkel aldus worden begrepen dat de beslissing tot voorlopige weigering met reden(en) moet worden omkleed.

30. In het voorliggende geval heeft het BBIE een beslissing meegedeeld, maar de reden(en) die ze aangeeft laten geheel in het onzekere welke gegevens haar er toe hebben gebracht om te stellen dat het gedeponeerde teken beschrijvend is, dat het geen onderscheidend vermogen heeft en dat de grafische weergave ervan aan die conclusie niets verandert.

Zodoende kon (de verweerster) bij ontstentenis van redengeving ook geen argumenten aanbrengen om een gedachtegang te weerleggen.

31. Derhalve, zelfs indien (de eiseres) zou worden gevolgd in haar standpunt dat een beroep tegen een definitieve beslissing niet kan worden toegelaten indien de voorlopige beslissing niet werd bekritiseerd, dan nog kan in het voorliggende geval alleen maar worden vastgesteld dat bij ontstentenis van redengeving (de verweerster) niet in de mogelijkheid werd gesteld om inhoudelijke kritiek te leveren.

De exceptie wordt verworpen”.

Grieven

[...]

Derde onderdeel

Schending van de artikelen 2.11.1, b en c, en artikel 2.11.3 BVIE.

3.1. Krachtens artikel 2.11.1 BVIE:

“weigert het Bureau een merk in te schrijven indien naar zijn oordeel:

(a) (...)

(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, hoeveelheden, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten.

d (...)

e (...)”.

Het BVIE somt aldus de vijf redenen op die het Bureau ertoe brengen de inschrijving van een merk te weigeren.

3.2. Krachtens artikel 2.11.3 BVIE “geeft het Bureau van zijn voornemen de inschrijving (...) te weigeren, onder opgave van redenen, onverwijld kennis aan de deposant en stelt hem in de gelegenheid hierop binnen een bij uitvoeringsreglement gestelde termijn te antwoorden”.

3.3. De “redenen” die aldus, overeenkomstig artikel 2.11.3 BVIE moeten opgegeven zijn in de voorlopige beslissing van weigering, zijn de gronden waarop de weigering gesteund is overeenkomstig artikel 2.11.1 BVIE.

3.4. In voorliggend geval wordt in de voorlopige beslissing tot weigering van 20 december 2007 duidelijk vermeld op welke specifieke redenen het Bureau de weigering steunt, te weten op de redenen vermeld in artikel 2.11.1, b en c, BVIE. Die redenen worden als volgt in de beslissing gepreciseerd:

“(1) Het teken bodystyling is beschrijvend. Het kan immers dienen tot aanduiding van de in de klassen 16, 41 en 44 genoemde waren en diensten.

(2) Het teken mist bovendien onderscheidend vermogen. Dit gebrek aan onderscheidend vermogen van het teken wordt niet opgeheven door de gekozen grafische weergave”.

3.5. Door aldus de redenen van de weigering op te geven en te preciseren naar het concrete geval toe, heeft de (voorlopige) weigeringsbeslissing voldaan aan de verdragsrechtelijke voorwaarde van “opgave van redenen” (artikel 2.11.3 BVIE) waarop de deposante (de verweerster), indien zij het nuttig of wenselijk achtte, kon antwoorden. Wat betreft de tweede opgegeven reden - het gebrek aan onderscheidend vermogen - dient overigens te worden onderstreept dat die weigeringsgrond noodzakelijkerwijze volgt uit de eerste opgegeven en gepreciseerde reden nl. het beschrijvend karakter van het merk (Hof van Justitie, 12 februari 2004, zaak C-363/99, KPN/BMB, r.o. 67 en 85 en zaak C-265/00, Campina/BMB, r.o. 18; Cass. 22 oktober 2009, C.08.0411.N, BOIE/Janssen Pharmaceutica).

3.6. Door te eisen dat het BBIE in de voorlopige beslissing tot weigering nog meer (feitelijke) gegevens en omstandigheden dan de daarin vermelde (zie boven nr. 3.5) diende op te geven (arrest, p. 11, lid 3, en nr. 30, lid 1) en een verdere “gedachtengang” diende te ontwikkelen (arrest, p. 11, lid 2; nr. 30, lid 2), voegt het arrest ten onrechte een voorwaarde toe aan het verdragsrechtelijk begrip “opgave van redenen” zoals vereist door artikel 2.11.3 BVIE en schendt het aldus dit begrip en deze bepaling, evenals artikel 2.11.1, b en c, BVIE.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Derde onderdeel

1. Artikel 2.11, lid 3, van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna BVIE) bepaalt dat het Bureau aan de deposant onverwijld schriftelijk kennis geeft van zijn voornemen de inschrijving geheel of gedeeltelijk te weigeren, onder opgave van redenen, en hem in de gelegenheid stelt hierop binnen een bij uitvoeringsreglement gestelde termijn te antwoorden.

Artikel 2.11, lid 4, BVIE bepaalt dat indien de bezwaren van het Bureau tegen de inschrijving niet binnen de gestelde termijn zijn opgeheven, de inschrijving van het merk geheel of gedeeltelijk wordt geweigerd. Van de weigering geeft het Bureau onder opgave van redenen onverwijld schriftelijk kennis aan de deposant, onder vermelding van het in artikel 2.12 genoemde rechtsmiddel tegen die beslissing.

Krachtens artikel 2.12, lid 1, BVIE kan de deposant zich binnen twee maanden na de kennisgeving bedoeld in artikel 2.11, lid 4, bij verzoekschrift wenden tot het hof van beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'appel te Luxemburg teneinde een bevel tot inschrijving van het merk te verkrijgen.

2. Het Benelux-Gerechtshof heeft in zijn op 6 oktober 2011 uitgesproken arrest (zaak A/2010/8) voor recht verklaard dat artikel 2.11, lid 3, BVIE aldus moet worden uitgelegd dat de deposant het recht om beroep in te stellen tegen de beslissing tot weigering niet verbeurt doordat hij geen bezwaren formuleerde tegen het voornemen de inschrijving geheel of gedeeltelijk te weigeren.

Volgens het Benelux-Gerechtshof blijkt uit artikel 2.12, lid 1, BVIE dat de deposant onvoorwaardelijk het recht heeft om zich na de kennisgeving van de definitieve weigeringsbeslissing van het BBIE te wenden tot het hof van beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'appel te Luxemburg, teneinde een bevel tot inschrijving te verkrijgen, zodat het recht op beroep van de deposant niet afhankelijk is van de houding die deze heeft aangenomen na de kennisneming van de beslissing tot voorlopige weigering.

3. Het bestreden arrest oordeelt dat de redenen die het BBIE opgaf in de kennisgeving van zijn voornemen de inschrijving geheel of gedeeltelijk te weigeren, geheel in het onzekere laten welke gegevens het ertoe hebben gebracht om te stellen dat het gedeponeerde teken beschrijvend is, geen onderscheidend vermogen heeft en de grafische weergave ervan aan die conclusie niets verandert, zodat de verweerster bij ontstentenis van redengeving niet in de mogelijkheid werd gesteld om inhoudelijke kritiek te leveren.

Het verwerpt op die grond de exceptie van niet-ontvankelijkheid die de eiser tegen de vordering van de verweerster heeft opgeworpen omdat zij geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid die artikel 2.11, lid 3, BVIE en artikel 1.15, lid 1, van het Uitvoeringsreglement biedt om te antwoorden op de voorlopige beslissing tot weigering.

4. Op grond van de in randnummer 2 in de plaats gestelde redenen is die beslissing naar recht verantwoord.

Het onderdeel, al was het gegrond, kan niet tot cassatie leiden en is, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

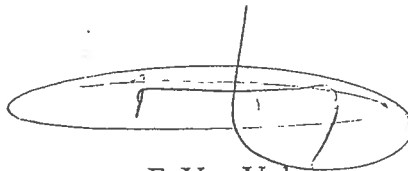
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

Bepaalt de kosten voor de eiseres op 582,08 euro en voor de verweerster op 82,42 euro in debet.

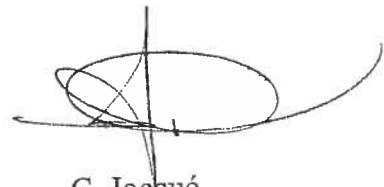
Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samengesteld uit afdelingsvoorzitter Albert Fettweis, als voorzitter, en de raadsheren Alain Smetryns, Koen Mestdagh, Geert Jocqué en Filip Van Volssem, en in openbare rechtszitting van 8 maart 2012 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Albert Fettweis, in aanwezigheid van advocaat-generaal Guy Dubrulle, met bijstand van griffier Frank Adriaensen.



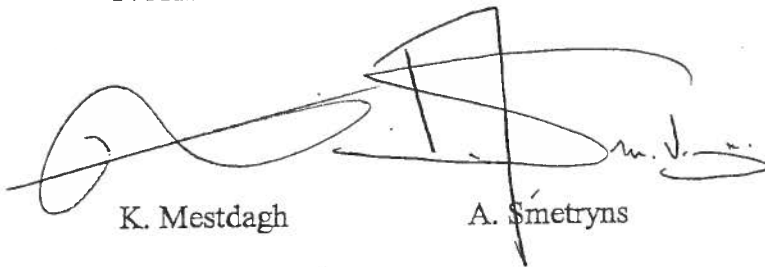
F. Adriaensen



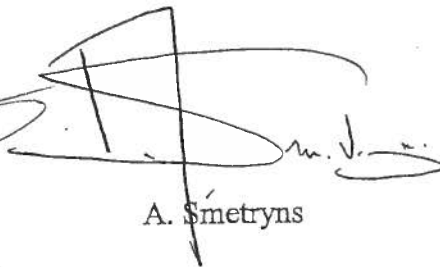
F. Van Volssem



G. Jocqué



K. Mestdagh



A. Smetryns



A. Fettweis

