

COUR DE JUSTICE

**BENELUX**

GERECHTSHOF

~

A 2010/8/10

ARREST

Inzake:

Naam : Benelux Organisatie voor de Intellectuele Eigendom

Tegen:

Naam : Vermeiren Francina

*Procestaal: Nederlands*

ARRET

En cause :

Nom : Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle

Contre:

Nom : Vermeiren Francina

*Langue de la procédure : le néerlandais*

GRIFFIE

REGENTSCHAPSSTRAAT 39  
1000 BRUSSEL  
TEL. (0) 2.519.38.61  
FAX (0) 2.513.42.06  
curia@benelux.be

GREFFE

39, RUE DE LA RÉGENCE  
1000 BRUXELLES  
TÉL. (0) 2.519.38.61  
FAX (0) 2.513.42.06  
Curia@benelux.be

**Het Benelux-Gerechtshof** heeft in de zaak A 2010/8 het volgende arrest gewezen.

1. Overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof van 31 maart 1965 (verder te noemen: het Verdrag) heeft het Hof van Cassatie van België bij arrest van 5 november 2010 in de zaak C.09.0634.N van de BENELUX-ORGANISATIE VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM, verder te noemen "BOIE", tegen Francina VERMEIREN, hierna te noemen "VERMEIREN" vragen van uitleg gesteld van de hierna te noemen artikelen van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom, hierna te noemen "BVIE".

### TEN AANZIEN VAN DE FEITEN

2. Uit de gedingstukken blijken de volgende feiten:

- op 20 december 2007 laat het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "BBIE") aan VERMEIREN schriftelijk weten dat haar aanvraag tot inschrijving van het merk "Bodystyling+" wordt geweigerd;
- deze beslissing wordt als volgt gemotiveerd: *"het teken Bodystyling is beschrijvend; Het kan immers dienen tot aanduiding van de soort, hoedanigheid van de in de klassen 16, 41 en 44 genoemde waren en diensten"* en *"het teken mist bovendien onderscheidend vermogen. Dit gebrek aan onderscheidend vermogen van het teken wordt niet opgeheven door de gekozen grafische weergave"*;
- op deze schriftelijke mededeling volgt geen reactie;
- op 15 augustus 2008 deelt het BBIE aan VERMEIREN schriftelijk de definitieve weigering van de aanvraag tot inschrijving mee;
- op 10 oktober 2008 tekent VERMEIREN tegen deze definitieve weigeringsbeslissing beroep aan bij het hof van beroep te Brussel;
- voor het hof van beroep werpt de BOIE een exceptie op van niet-ontvankelijkheid op grond van de afwezigheid van reactie van VERMEIREN op de voorlopige beslissing tot weigering van 20 december 2007;
- in een arrest gewezen op 8 september 2009 verklaart het hof van beroep te Brussel het beroep van VERMEIREN ontvankelijk en vernietigt het de beslissing van het BBIE waarbij de inschrijving definitief werd geweigerd;
- tegen dit arrest tekent de BOIE cassatieberoep aan;
- bij arrest van 5 november 2010 schorst het Hof van Cassatie de verdere behandeling van de zaak in afwachting van de beantwoording van de hierna weergegeven prejudiciële vragen.

### PREJUDICIËLE VRAGEN

3. Het Hof van Cassatie oordeelt dat een uitleg van artikel 2.11, lid 3, BVIE noodzakelijk is om uitspraak te kunnen doen. Bij arrest van 5 november 2010 heeft het de zaak aangehouden totdat het Benelux-Gerechtshof uitspraak zal hebben gedaan over de drie volgende vragen:

*"1. Voldoet het Bureau aan de in artikel 2.11.3 BVIE bepaalde verplichting om "onder opgave van redenen" kennis te geven aan de deposant van zijn voornemen de*

*inschrijving geheel of gedeeltelijk te weigeren door het louter aanduiden van een of meer van de in artikel 2.11.1 BVIE vermelde absolute weigeringsgronden?*

*2. Verbeurt de deposant het recht om hoger beroep in te stellen tegen de beslissing van weigering doordat hij geen bezwaren formuleerde tegen het voornemen de inschrijving geheel of gedeeltelijk te weigeren?*

*3. Verbeurt de deposant, bij een positief antwoord op de tweede vraag, dit recht ook, wanneer de kennisgeving van het voornemen de inschrijving geheel of gedeeltelijk te weigeren zonder opgave van redenen is gebeurd?"*

## **TEN AANZIEN VAN HET VERLOOP VAN HET GEDING**

4. Het Hof heeft, overeenkomstig artikel 6, lid 5 van het Verdrag, een voor conform getekend afschrift van het arrest van het Hof van Cassatie van België gezonden aan de partijen en aan de ministers van Justitie van België, Nederland en Luxemburg.

De partijen hebben de gelegenheid gekregen schriftelijke opmerkingen te maken over de aan het Hof gestelde vragen.

Voor de BOIE hebben mr. Ludovic De Gryse, advocaat bij het Hof van Cassatie en mr. Brigitte Dauwe, advocaat te Brussel, een memorie ingediend.

Voor VERMEIREN heeft mr. Paul Lefèbvre, advocaat bij het Hof van Cassatie een memorie ingediend.

De middelen van de partijen zijn mondeling uiteengezet ter openbare rechtszitting van 18 mei 2011 te Brussel, voor de BOIE door mr. Ludovic De Gryse en voor VERMEIREN door mr. Lefèbvre.

De partijen hebben pleitnotities ingediend.

Plaatsvervangend advocaat-generaal André Henkes heeft op 1 juni 2011 schriftelijk conclusie genomen.

Mr. De Gryse heeft, namens de BOIE een aanvullende notitie ingediend in reactie op de conclusie van de plaatsvervangend advocaat-generaal.

## **TEN AANZIEN VAN HET RECHT**

5. Artikel 2.11 BVIE bepaalt:

*"1. Het Bureau weigert een merk in te schrijven indien naar zijn oordeel:*

*a. het teken geen merk kan vormen in de zin van artikel 2.1, lid 1 en 2;*

*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;*
- d. *het merk uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden;*
- e. *het een merk betreft als bedoeld in artikel 2.4, sub a, b of g.*

- 2. *De weigering om tot inschrijving over te gaan moet het teken dat een merk vormt in zijn geheel betreffen. Zij kan tot een of meer van de waren of diensten waarvoor het merk bestemd is worden beperkt.*
- 3. *Het Bureau geeft van zijn voornemen de inschrijving geheel of gedeeltelijk te weigeren, onder opgave van redenen, onverwijld schriftelijk kennis aan de deposant en stelt hem in de gelegenheid hierop binnen een bij uitvoeringsreglement gestelde termijn te antwoorden.*
- 4. *Indien de bezwaren van het Bureau tegen de inschrijving niet binnen de gestelde termijn zijn opgeheven, wordt de inschrijving van het merk geheel of gedeeltelijk 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.*
- 5. *De weigering wordt eerst definitief nadat de beslissing niet meer vatbaar is voor beroep, dan wel in voorkomend geval nadat de beslissing van de appèlrechter niet langer vatbaar is voor voorziening in cassatie.”*

6. Deze bepaling strekt ertoe het juiste evenwicht te bewerkstelligen tussen enerzijds een tijdige en efficiënte behandeling van een groot aantal aanvragen tot inschrijving en anderzijds het waarborgen van de mogelijkheid tot tegenspraak en de transparantie van de procedure.

7. Na de schriftelijke kennisgeving van de in lid 3 bedoelde, naar haar aard en strekking voorlopige, beslissing beschikt de deposant binnen de gestelde termijn over alle gelegenheid om tegenspraak te voeren, de bezwaren van het BBIE te ondervangen of zijn aanvraag tot inschrijving aan te passen.

Indien de deposant aldus binnen de gestelde termijn tegenspraak heeft gevoerd zonder dat de bezwaren van het BBIE zijn opgeheven, kan de deposant tegen een definitieve weigering van de aanvraag beroep instellen bij het krachtens artikel 2.12 BVIE bevoegde hof.

8. Gelet op de waarborg van tegenspraak die het zojuist vermelde verloop van de procedure kenmerkt, kan het BBIE in de eerste fase ermee volstaan om de weigering van een aanvraag die gebaseerd is op een of meer van de in artikel 2.11, lid 1, BVIE genoemde absolute weigeringsgronden, te motiveren door middel van de aanduiding van deze

weigeringsgronden, behoudens voor zover dat in de gegeven omstandigheden en gelet op de inhoud van het verzoek tot een onduidelijke motivering zou leiden.

9. De eerste vraag van uitleg die het Hof van Cassatie heeft gesteld, dient derhalve aldus te worden beantwoord dat artikel 2.11, lid 3, BVIE in die zin moet worden uitgelegd dat het BBIE aan de verplichting om onder opgave van redenen kennis te geven aan de deposant van zijn voornemen de inschrijving geheel of gedeeltelijk te weigeren, voldoet door het louter aanduiden van een of meer van de in artikel 2.11, lid 1, BVIE vermelde absolute weigeringsgronden behoudens voor zover dat in de gegeven omstandigheden en gelet op de inhoud van het verzoek tot een onduidelijke motivering zou leiden.

10. Artikel 2.12, lid 1, BVIE bepaalt:

*“De deposant kan 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.”*

11. Uit deze bepaling blijkt 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 van het merk te verkrijgen. Het recht op beroep van de deposant is bijgevolg niet afhankelijk van de houding die deze heeft ingenomen na de kennisneming van de beslissing tot voorlopige weigering.

12. De tweede vraag dient derhalve aldus te worden beantwoord dat artikel 2.11, lid 3, BVIE in die zin 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.

13. Uit het negatief antwoord op de tweede vraag volgt, dat de derde vraag geen beantwoording behoeft.

#### **TEN AANZIEN VAN DE KOSTEN**

14. Het Hof moet, volgens artikel 13 van het Verdrag, de kosten vaststellen welke op de behandeling voor het Hof zijn gevallen, welke kosten omvatten de honoraria van de raadslieden van partijen voor zover zulks in overeenstemming is met de wetgeving van het land waar het bodemgeschil aanhangig is.

De kosten worden vastgesteld op 1.500 euro.

## **HET BENELUX-GERECHTSHOF**

Uitspraak doende op de door het Hof van Cassatie in zijn arrest van 5 november 2010 gestelde vragen,

## **VERKLAART VOOR RECHT**

Op de eerste vraag:

15. Artikel 2.11, lid 3, BVIE moet aldus worden uitgelegd dat het BBIE aan de verplichting om onder opgave van redenen kennis te geven aan de deposant van zijn voornemen de inschrijving geheel of gedeeltelijk te weigeren, voldoet door het louter aanduiden van een of meer van de in artikel 2.11, lid 1, BVIE vermelde absolute weigeringsgronden, behoudens voor zover dat in de gegeven omstandigheden en gelet op de inhoud van het verzoek tot een onduidelijke motivering zou leiden.

Op de tweede vraag:

16. Artikel 2.11, lid 3, BVIE moet aldus 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.

Op de derde vraag:

17. Gelet op het antwoord op de tweede vraag, behoeft de vraag geen beantwoording.

Aldus gewezen op 27 september 2011 door E.J. Numann, president, L. Mousel, eerste vice-presidente, E. Forrier, tweede vice-president, A.M.J. van Buchem-Spajens, rechter en R. Boes, G. Santer, E. Dirix, A. Hammerstein en E. Conzémus, plaatsvervangende rechters,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting te Brussel, op 6 oktober 2011, door de heer E. Forrier, voornoemd, in aanwezigheid van de heren A. Henkes, plaatsvervangend advocaat-generaal, en A. van der Niet, hoofdgriffier.



A. van der Niet



E. Forrier