

COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF



*TWEEDE KAMER
DEUXIÈME CHAMBRE*

C 2020/16/10

ARREST

Inzake:

Good-Bye S.à r.l.

Tegen:

Henkel AG & Co. KGaA

Procestaal: Frans

ARRET

En cause :

Good-Bye S.à r.l.

Contre:

Henkel AG & Co. KGaA

Langue de la procédure : le français

GRIFFIE

Regentschapsstraat 39
1000 BRUSSEL
TEL. (0) 2.519.38.61
curia@benelux.be

www.courbeneluxhof.be

GREFFE

39, Rue de la Régence
1000 BRUXELLES
TÉL. (0) 2.519.38.61
Curia@benelux.be

COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF

TWEEDE KAMER

Arrest van 13 mei 2022

In de zaak C 2020/16

Inzake:

Good-Bye S.à r.l., vennootschap naar Luxemburgs recht, gevestigd te 5465 Waldbredimus (Luxemburg), rue Wiltheim 11A,

hierna: Good-Bye

verzoekster,

vertegenwoordigd door mr. Andreas Komninos, advocaat met kantoor te Luxemburg,

tegen:

Henkel AG & Co. KGaA, vennootschap naar Duits recht, gevestigd te 40589 Düsseldorf (Duitsland), Henkelstrasse 67,

hierna: Henkel

verweerster,

vertegenwoordigd door mr. Tom Heremans en mr. Lisbeth Depypere, advocaten met kantoor te Brussel.

Procedure voor het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom

1. Op 13 maart 2019 deponert Good-Bye het Benelux-woordmerk "GOODBYE YELLOW", dat op 6 juni 2019 onder nummer 1392047 wordt ingeschreven voor de volgende waren van de klassen 3 en 16 (hierna: het merk of het betwiste merk).

Klasse 3:

Cosmetica met panthenol; Niet-medicinale cosmetica en toiletpreparaten; Schoonheidsbalsemcrèmes; Cosmetica-sets [gevuld]; Cosmetica voor kinderen; Cosmetica en cosmetische middelen; Schoonheidslotions; Shampoos voor het lichaam; Cosmetische preparaten voor afslankdoeleinden; Etherische oliën; Cosmetische gezichtspreparaten; Lotion voor zonneverzorging; Cosmetische middelen in de vorm van oliën; Poederdons voor cosmetisch gebruik; Zepen (Niet-medicinale -); Haarlotions; Lichaams- en gezichtsoliën; Make-up; Sunblock; Lichaamsgels; Schoonheidsserums; Cosmetische producten voor lichaamsverzorging; Ontharings- en scheerproducten; Multifunctionele make-up; Reinigingsdoekjes geïmpregneerd met cosmetische middelen; Cosmetische middelen (niet-medicinale -); Haarverzorgingsproducten en haarbehandelingsproducten; Huid-, oog- en nagelverzorgingsproducten; Zonnebrandpreparaten; Zonnebrandcrèmes voor baby's; Watten voor cosmetisch gebruik; Cosmetische middelen voor persoonlijk gebruik; Reinigingschuim voor het lichaam; Aloë-veragel voor cosmetische doeleinden; Cosmetische middelen voor de schoonheidsverzorging; Cosmetica; Cosmetische gezichts- en lichaamscrèmes; Crème voor de nagelriemen; Reinigingsdoekjes geïmpregneerd met cosmetische middelen; Papieren handdoekjes geïmpregneerd met cosmetische middelen; Cosmetica met hyaluronzuur; Cosmetische lichaams- en gezichtsgels; Cosmetische producten voor het baden; Nagelriemverwijderaar; Shampoo; Biologische cosmetica; Preparaten voor de toiletverzorging; Natuurlijke cosmetica; Zepen en gels; Doekjes geïmpregneerd met cosmetische middelen; Cosmetica; Shampoo; Aloë vera preparaten voor cosmetisch gebruik; Deodorants en antitranspiratiemiddelen; Schoonheidsmelk; Preparaten voor pedicure; Lotion voor zonneverzorging; Reinigings- en schoonheidspreparaten voor het lichaam; Cosmetica met keratine; Parfumerieën; Wattenstaafjes voor cosmetisch gebruik.

Klasse 16:

Decoratiemateriaal en materialen voor kunst en media; Zakken en artikelen voor verpakking, omwikkeling en bewaring van papier, karton of plastic; Afschminkdoekjes van papier.

2. Op 31 oktober 2019 stelt Henkel tegen het merk een vordering tot nietigverklaring in bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: het Bureau) op grond van artikel 2.30bis, lid 1, sub a juncto artikel 2.2bis, lid 1, sub b en c, van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: het BVIE), namelijk dat het betwiste merk elk onderscheidend vermogen mist en beschrijvend is.

Het merk wordt betwist voor alle waren van klasse 3 en voor "afschminkdoekjes van papier" van klasse 16.

3. Bij beslissing van 25 augustus 2020 wijst het Bureau de vordering tot nietigverklaring toe en verklaart het Benelux-inschrijving 1392047 nietig voor alle waren waartegen de vordering tot

nietigverklaring is gericht, namelijk alle waren van klasse 3 en afschminkdoekjes van papier van klasse 16; verklaart het dat de inschrijving van het betwiste merk in stand wordt gehouden voor alle waren waartegen de vordering tot nietigverklaring niet is gericht en veroordeelt het Good-Bye tot betaling aan Henkel van 1.420 euro op grond van artikel 2.30ter, lid 5, van het BVIE juncto regel 1.44, lid 2, van het Uitvoeringsreglement.

4. Het Bureau komt tot deze beslissing omdat het van oordeel is dat het woord GOODBYE een gangbare uitdrukking is die wordt gebruikt als groet bij een afscheid of aan het einde van een gesprek en dat, hoewel het meestal wordt gebruikt om van iemand afscheid te nemen, het woord GOODBYE ook kan worden gebruikt bij verlies of afwijzing van zaken of ideeën. Volgens het Bureau verwijst het woord YELLOW naar de kleur geel. Deze woorden zijn Engelse woorden die worden begrepen door het relevante publiek, dat zowel uit de gemiddelde consument als uit professionals bestaat.
5. Het merk beschrijft een van de kenmerken van de waren in die zin dat het het relevante publiek kan informeren over het mogelijke resultaat van deze waren. Het is derhalve beschrijvend.
6. Het Bureau verklaart verder dat er veel cosmetische producten op de markt zijn die het woord GOODBYE in combinatie met een negatief kenmerk, zoals stress, cellulitis, beschadiging (beschadigd haar), rode vlekken, zwangerschapsstriemen, make-up, mee-eters en ingegroeide haren gebruiken. Het merkt op dat het woord GOODBYE kan worden gebruikt in relatie tot de betwiste toiletpreparaten en cosmetische producten om aan te geven dat ze kunnen helpen om iets, zoals een negatief kenmerk, weg te werken.
7. Het woord YELLOW in het betwiste merk kan door de consument worden opgevat als het negatieve kenmerk waarvan de omstreden waren van de klassen 3 en 16 hem of haar afhelpen. Vergeling van de huid, het haar, de tanden en de nagels wordt vanuit esthetisch oogpunt vaak als onaangenaam of ongewenst ervaren. Wat haarverzorging betreft, geldt hetzelfde voor een gele tint bij een blonde kleuring. Er zijn veel cosmetische producten op de markt die claimen dat ze gele tinten of kleuren helpen wegwerken of verwijderen.
8. Het relevante publiek dat een cosmetisch product of toiletpreparaat met de naam GOODBYE YELLOW aankoopt, begrijpt dat deze producten zullen helpen gele verkleuringen of vlekken op huid, tanden, haar of nagels weg te werken of er "goodbye" tegen te zeggen. Het betwiste merk beschrijft dus een aantrekkelijk kenmerk van de bestreden cosmetische producten van de klassen 3 en 16 dat bij de aankoopbeslissing van de consument doorslaggevend is.
9. Ten aanzien van het ontbreken van onderscheidend vermogen stelt het Bureau dat het betwiste merk zal worden opgevat als een aanduiding van het doel van de betrokken waren en niet van de commerciële herkomst ervan. Aangezien is vastgesteld dat het betwiste merk beschrijvend is, wordt het derhalve ook geacht elk onderscheidend vermogen te missen.

Procedure voor het Benelux-Gerechtshof

10. Bij op 23 oktober 2020 ter griffie van het Benelux-Gerechtshof (hierna: het Hof) ingekomen

verzoekschrift heeft Good-Bye beroep ingesteld tegen voormelde beslissing. Henkel heeft een verweerschrift ingediend, waarop Good-Bye heeft geantwoord met een repliek, waarna Henkel een dupliek heeft ingediend. Overeenkomstig de artikelen 1.30 en 1.51 van het Reglement op de procesvoering van het Hof heeft een zitting plaatsgevonden waarop partijen hun standpunten hebben uiteengezet.

11. Good-Bye verzoekt het Hof haar beroep ontvankelijk en gegrond te verklaren en, door herziening van de beslissing van het Bureau, het betwiste merk voor alle in de inschrijvingsaanvraag genoemde waren en klassen geldig te verklaren en Henkel te verwijzen in alle kosten van beide instanties.
12. Ter ondersteuning van haar beroep licht zij toe dat zij in 2006 werd opgericht onder de naam OBye Holding, die in 2010 werd gewijzigd in Good-Bye, dat zij al zo'n tien jaar cosmetica onder het merk GOODBYE op de markt brengt, dat zij ook houdster is van het merk "orangeblue", dat zij op basis van haar hoofdmerk GOODBYE een merk wilde ontwikkelen dat bedoeld was voor jongeren en dat zij koos voor GOODBYE YELLOW als verwijzing naar de jeugdigheid en de vitaliteit waarvoor de kleur geel staat. Zij wijst er nadrukkelijk op dat de keuze voor het betwiste merk, voor zover deze te verklaren valt door haar bedrijfsnaam en het bestaan van haar andere merken, niets uit te staan heeft met de betekenis van de term goodbye. Anders dan Henkel stelt, zouden deze gegevens relevant zijn voor de beoordeling van dit beroep.
13. In rechte verwijst Good-Bye ten aanzien van het vermeende beschrijvend karakter van het betwiste merk naar de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJEU) om te betogen dat de in artikel 2.2bis van het BVIE bedoelde absolute gronden voor weigering of nietigheid in concreto en niet in abstracto moeten worden beoordeeld en dat rekening dient te worden gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden en de bijzonderheden van het gegeven geval. Zij verwijst het Bureau dat het bij de beoordeling van het beschrijvend karakter van het betwiste merk geen rekening heeft gehouden met de grote verscheidenheid van de beoogde waren, met haar bedrijfsnaam en met haar hoofdmerk als essentiële feitelijke gegevens.
14. Volgens de relevante rechtspraak is een merk alleen beschrijvend wanneer het kan worden opgevat als een aanduiding die een kenmerk van de aangeduide waren beschrijft en dit kenmerk objectief en eigen aan de aard van de waren alsook intrinsiek en blijvend voor die waren is. Dit is in casu niet het geval nu het betwiste merk uitsluitend betrekking heeft op de naam en het hoofdmerk van Good-Bye.
15. Volgens verzoekster dient Henkel voor alle door het betwiste merk aangeduide waren aan te tonen dat het betwiste merk een aanduiding vormt die een kenmerk van de beoogde waren beschrijft, namelijk in casu het verdwijnen van een gele kleur. Dergelijk bewijs zou niet kunnen worden geleverd voor producten zoals cosmetica voor kinderen, doekjes, bodymilk of crèmes voor kinderen.
16. Zij kritiseert dat het Bureau in zijn beslissing geen rekening heeft gehouden met de grote verscheidenheid van de door het betwiste merk aangeduide waren en met de perceptie van het betwiste merk door het relevante publiek in het licht van deze verscheidenheid van waren.

17. Geen van de beoogde waren is gericht op het verwijderen van een gele kleur, zelfs de shampoo niet.
18. Good-Bye betwist verder dat de waren waarvoor het betwiste merk is ingeschreven, een voldoende homogene categorie vormen om samen te worden beschouwd.
19. Evenzo staat bij andere productnamen die de term GOODBYE bevatten extra uitleg over het gewenste effect. Hieruit blijkt dat de loutere vermelding van GOODBYE gevolgd door een term als cellulite of yellow, voor het relevante publiek niet volstaat om direct te zien wat met het product wordt beoogd.
20. In haar repliek zet Good-Bye uiteen dat de door de wederpartij overgelegde stukken allemaal betrekking hebben op haarproducten en derhalve slechts een zeer specifiek type waren betreffen waarvoor het merk is ingeschreven.
21. Kritiek heeft zij eveneens op het feit dat Henkel de weigering van inschrijving van het betwiste merk als Uniemerkt inroept, terwijl de juridische standpunten van partijen in andere procedures geen invloed kunnen hebben op de positie van partijen in deze procedure. Zij concludeert derhalve dat de toelichtingen en stukken met betrekking tot die beslissingen niet ontvankelijk zijn.
22. Mochten deze toelichtingen en stukken toch in aanmerking worden genomen, dan zou ook rekening moeten worden gehouden met het feit dat Henkel het merk "GOODBYE YELLOW" in de Verenigde Staten heeft doen inschrijven en ook een inschrijvingsaanvraag bij het EUIPO heeft ingediend met het argument dat het merk niet beschrijvend is, noch onderscheidend vermogen mist.
23. Verzoekster voegt daaraan toe dat de keuze voor het merk "GOODBYE YELLOW" niet ten doel heeft te verwijzen naar een intrinsiek, eigen, objectief en blijvend kenmerk van de beoogde waren en dat merken als Goodbye Damage in de Europese Unie zijn ingeschreven, zodat het op het algemeen belang gebaseerde argument zou falen.
24. Verzoekster verwijt het Bureau nog dat het in zijn beslissing eveneens heeft geoordeeld dat het betwiste merk elk onderscheidend vermogen miste. Volgens de rechtspraak kan zulks niet worden aangenomen op grond van het louter ontbreken van verbeelding bij de keuze van het merk. Het betwiste merk vervult wel degelijk zijn wezenlijke functie, te weten de herkomst van de beoogde waren aanduiden.
25. Henkel verzoekt het beroep af te wijzen, de beslissing van het Bureau d.d. 25 augustus 2020 te bevestigen en Good-Bye te verwijzen in de proceskosten, met inbegrip van de kosten voor het Bureau en de kosten voor het Hof overeenkomstig artikel 4.9 van het Reglement op de procesvoering.
26. Zij betoogt dat de redenen die Good-Bye ertoe hebben gebracht het betwiste merk te kiezen, niet relevant zijn en dat enkel moet worden achterhaald of dit beschrijvend is en elk onderscheidend vermogen mist.

27. In rechte stelt zij dat het beschrijvend karakter moet worden beoordeeld enerzijds in relatie tot de betrokken waren en diensten en anderzijds in relatie tot de perceptie ervan door het relevante publiek. Dit relevante publiek bestaat in casu zowel uit de gemiddelde consument als uit professionals en zijn aandachtsniveau is normaal. Het beoogde Benelux-publiek beheerst de Engelse taal ook voldoende om de betekenis van de woorden waaruit het betwiste merk bestaat, alsook de combinatie van die woorden te begrijpen.
28. Henkel voert aan dat een teken volgens de rechtspraak beschrijvend is indien minstens één van de mogelijke betekenissen ervan een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt. In het onderhavige geval wijzen de woorden GOODBYE YELLOW op een cosmetisch product het relevante publiek erop dat het door het gebruik van dat product afscheid neemt, dat wil zeggen zich ontdoet van gelige vlekken en verkleuringen van haar, tanden of huid. De inschrijving van het betwiste merk werd om diezelfde redenen door het EUIPO geweigerd en die beslissing werd op 11 september 2019 door de kamer van beroep van het EUIPO bevestigd.
29. Good-Bye heeft in de procedure voor het Bureau zelf beweerd dat zij met de combinatie van de woorden goodbye en yellow een mogelijk resultaat van het gebruik van de waar bedoelt en niet de waar zelf.
30. Evenzo wordt in de rechtspraak aanvaard dat het beschrijvend karakter niet voor elke concrete waar hoeft te worden vastgesteld maar dat een globale motivering voor een reeks van waren of diensten mogelijk is, mits een dermate rechtstreeks en concreet verband tussen deze waren of diensten bestaat dat deze een voldoende homogene categorie vormen.
31. Henkel betoogt ten slotte dat uit het feit dat een teken bestaat uit soortnamen die het publiek over een kenmerk van de waren/diensten informeren, kan worden afgeleid dat het teken elk onderscheidend vermogen mist. Een dergelijk merk is immers ongeschikt voor het vervullen van de wezenlijke rol van een merk, te weten de commerciële herkomst van de waren of diensten aanduiden.

Beoordeling door het Hof

32. Aangezien het beroep in de vorm en binnen de termijn als bedoeld in het BVIE werd ingesteld, is het ontvankelijk.
33. Luidens artikel 2.2bis, lid 1, van het BVIE “worden niet ingeschreven of, indien ingeschreven, kunnen nietig worden verklaard:
(...)
b. merken die elk onderscheidend vermogen missen;
c. merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of tijdstip van vervaardiging van de waren of van verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten”.

Beschrijvend karakter van het betwiste merk

34. Artikel 2.2bis, lid 1, sub c, van het BVIE verbiedt om beschrijvende tekens en aanduidingen die ongeschikt zijn om de functie van herkomstbenaming (die inherent is aan merken) te vervullen, als merk in te schrijven (HvJEU, 23 oktober 2003, Wm. Wrigley Jr. Company, C-191/01 P).
35. Het aan deze bepaling ten grondslag liggende algemeen belang bestaat erin te verzekeren dat tekens die een of meer kenmerken beschrijven van de waren of diensten waarvoor inschrijving als merk is aangevraagd, door alle marktdeelnemers die dergelijke waren of diensten aanbieden, vrij kunnen worden gebruikt.
36. Het HvJEU heeft gepreciseerd dat teneinde te waarborgen dat de doelstelling van vrij gebruik ten volle wordt verwezenlijkt, het niet noodzakelijk is dat het betrokken teken op het tijdstip van de inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk wordt gebruikt voor de beschrijving van de betrokken waren of diensten. Het is voldoende dat dit teken daartoe kan dienen (HvJEU, 23 oktober 2003, Wm. Wrigley Jr. Company, C-191/01 P; HvJEU, 12 februari 2002, Campina Melkunie, C-265/00, punt 38). De inschrijving van een woord als merk moet dan ook worden geweigerd indien het in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt.
37. Het HvJEU heeft benadrukt dat toepassing van deze weigeringsgrond niet ervan afhangt of een concrete, actuele of ernstige vrijhoudingsbehoefte bestaat en dat het dus niet relevant is of een groot dan wel een klein aantal concurrenten belang kan hebben bij gebruik van het betrokken teken (HvJEU, 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 en C-109/97; HvJEU, 12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland NV, C-363/99). Het is bovendien irrelevant dat er andere tekens bestaan die gebruikelijker zijn dan het betrokken teken, om dezelfde kenmerken van de in de inschrijvingsaanvraag opgegeven waren of diensten aan te duiden (HvJEU, 12 februari 2004, reeds aangehaald).
38. In dat perspectief zijn de bedoelde tekens en aanduidingen die welke in het normale gebruik uit het oogpunt van het in aanmerking komende publiek kunnen dienen ter aanduiding, hetzij rechtstreeks hetzij door vermelding van een van de essentiële kenmerken ervan, van de waar of dienst waarvoor de inschrijving is aangevraagd (GEU, 21 mei 2008, Enercon/BHIM, T-329/06, punt 21).
39. Het beschrijvend karakter van een merk moet worden beoordeeld in verhouding tot de waren waarvoor het merk is ingeschreven en rekening houdend met de vermoedelijke perceptie door een normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken categorie waren.
40. Door de termen “soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of tijdstip van vervaardiging van de waren of van verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten” te gebruiken, heeft de wetgever aangegeven dat deze termen allemaal kunnen worden beschouwd als kenmerken van waren of diensten en bovendien aldus gepreciseerd dat deze lijst geen uitputtende lijst is en elk ander kenmerk van waren of diensten eveneens in aanmerking kan worden genomen (HvJEU, 10 maart 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/BHIM, C-51/10; HvJEU, 10 juli 2014, BSH/BHIM, C-126/13; GEU, 30 september 2015, Ecolab/BHIM, T-610/13).

41. Ook het feit dat het woord “kenmerk” is gekozen, benadrukt dat de bedoelde tekens uitsluitend die tekens zijn die dienen tot aanduiding van een door de betrokken kringen gemakkelijk herkenbare eigenschap van de waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd. Zo kan inschrijving van een teken op grond van deze bepaling slechts worden geweigerd wanneer redelijkerwijs te verwachten valt dat de betrokken kringen dit teken opvatten als een beschrijving van een van deze kenmerken (zie in bovenstaand punt aangehaalde rechtspraak).
42. Ten slotte is het weliswaar irrelevant of een dergelijk kenmerk commercieel essentieel dan wel bijkomstig is, maar een kenmerk moet niettemin een “objectief kenmerk (zijn) dat eigen is aan de aard van de waar” (HvJEU, 6 september 2018, Bundesverband Souvenir – Geschenke - Ehrenpreise/EUIPO, C-488/16 P, punt 44).
43. Bijgevolg dient te worden beoordeeld of het woordteken GOODBYE YELLOW uit het oogpunt van het relevante publiek beschrijvend is voor de waren waarvoor de inschrijving is aangevraagd, dat wil zeggen dat het met de bewuste waren een voldoende direct en concreet verband vertoont zodat het betrokken publiek in staat is onmiddellijk, en zonder verder nadenken, hierin een beschrijving van de betrokken waren of een van de kenmerken ervan te herkennen.
44. In casu heeft Good-Bye geen kritiek op het standpunt van het Bureau dat het relevante publiek zowel uit de gemiddelde consument als uit professionals bestaat en dat dit publiek de twee woorden van het betwiste teken, namelijk GOODBYE opvat als “tot ziens” of “verlies of afwijzing van iets” en YELLOW opvat als “de kleur geel”.
45. Het Hof is het ook eens met de analyse van het Bureau, dat, onder verwijzing naar het veelvuldige gebruik van het woord GOODBYE in de cosmetische sector ter aanduiding van een effect dat een ongewenst kenmerk wegneemt, heeft geoordeeld dat het relevante publiek het betwiste merk opvat als een beschrijving van de aard en het beoogde doel van de waren, namelijk dat de waren een ongewenste vergeling van haar, tanden, huid en nagels wegwerken, met dien verstande dat de verwijzing naar tanden overbodig is, aangezien er geen waren zijn die daarop zijn gericht.
46. Het relevante publiek zal het met de waren voorgenomen of beoogde doel (het in artikel 2.2bis, lid 1, sub c, gebruikte begrip “bestemming” wordt dan ook als “intended purpose” in het Engels vertaald) onmiddellijk en expliciet begrijpen, zonder dat een extra verklarende zin vereist is.
47. Het is voorts irrelevant te onderzoeken of de waren ook werkelijk het verwachte resultaat opleveren, namelijk het wegwerken van vergeling, daar het beschrijvend karakter van een merk wordt beoordeeld aan de hand van wat het relevante publiek er vermoedelijk van verwacht (GEU, 15 oktober 2008, TridonicAtco GmbH & Co. KG / BHIM, T-297/07, punt 17). Het volstaat immers dat het publiek, door het aanbrengen van het merk op de betrokken waren, zou kunnen aannemen dat deze waren een dergelijke werking hebben (GEU, 15 oktober 2008, T-297/07, punt 17).
48. Weliswaar hebben de ingediende stukken hoofdzakelijk betrekking op het probleem van de vergeling van blond gekleurd haar, maar dit neemt niet weg dat vergeling van de nagels door het roken of van de huid door bijvoorbeeld het gebruik van zelfbruinende crèmes,

onaangename verschijnselen zijn die bij het betrokken publiek bekend zijn.

49. Good-Bye betwist voornamelijk de bestreden beslissing omdat de absolute weigerings- of nietigheidsgronden niet in concreto zijn onderzocht en geen rekening is gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden en de bijzonderheden van het gegeven geval, en dat er niet over de verscheidenheid van de beoogde waren is geoordeeld.
50. Wat de motivering van de beslissing betreft ten aanzien van alle waren waarvoor het betwiste merk is ingeschreven, is het vaste rechtspraak dat aangezien de inschrijving van een merk altijd wordt gevraagd voor de in de inschrijvingsaanvraag vermelde waren of diensten, de vraag of het merk onder een van de weigeringsgronden valt, in concreto met betrekking tot deze waren of diensten dient te worden beoordeeld (HvJEU, 12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland, reeds aangehaald, punt 33). Zo ook moet de bevoegde autoriteit bij een verzoek om inschrijving van een merk voor verschillende waren of diensten, de weigeringsgronden voor elk van deze waren of diensten nagaan en kan zij voor de in aanmerking genomen waren of diensten tot uiteenlopende conclusies komen (idem, punt 73).
51. Indien een grond voor weigering van inschrijving van een merk slechts bestaat voor een deel van de waren of diensten waarvoor dit merk is gedeponeerd, betreft de weigering van inschrijving alleen die waren of diensten. Bijgevolg moet het onderzoek van de weigeringsgronden betrekking hebben op elk van de waren of diensten waarvoor de inschrijving van het merk is aangevraagd, en dient de beslissing waarbij de bevoegde autoriteit de inschrijving van een merk weigert, in beginsel voor elk van deze waren of diensten te worden gemotiveerd.
52. De verplichting voor de bevoegde autoriteit om de weigering van inschrijving van een merk voor elk van de waren of diensten waarvoor die inschrijving is aangevraagd, te motiveren, vloeit eveneens voort uit de essentiële eis dat elke beslissing van een nationale autoriteit waarbij een erkend recht wordt geweigerd, kan worden onderworpen aan rechterlijk toezicht dat de daadwerkelijke bescherming ervan dient te waarborgen, en dat zich derhalve tot de rechtmatigheid van de motivering moet uitstrekken.
53. Wanneer evenwel dezelfde weigeringsgrond wordt ingebracht voor een categorie of een groep van waren of diensten, kan de bevoegde autoriteit volstaan met een globale motivering voor alle betrokken waren of diensten.
54. Er kan enkel tot een globale motivering voor een reeks van waren of diensten worden overgegaan wanneer een dermate rechtstreeks en concreet verband tussen deze waren of diensten bestaat dat deze een voldoende homogene categorie vormen en derhalve het geheel van feitelijke en rechtsoverwegingen die de motivering van de bestreden beslissing vormen, enerzijds afdoende de redenering van de bevoegde autoriteit voor elk van de tot deze categorie behorende waren en diensten weergeeft, en anderzijds zonder onderscheid kan worden toegepast op elk van de betrokken waren en diensten. Het loutere feit dat de betrokken waren of diensten behoren tot dezelfde klasse in de zin van de Overeenkomst van Nice, is daartoe onvoldoende, aangezien deze klassen vaak zeer verscheiden waren of diensten bevatten waartussen niet noodzakelijkerwijs een voldoende rechtstreeks en concreet verband bestaat (HvJEU, 15 februari 2007, BVBA Management, Training en

Consultancy / Benelux-Merkenbureau, C-239/05, punt 37; GEU, 21 mei 2008, Enercon/BHIM, T-329/06, punt 34; GEU, 2 april 2009, Zuffa LLC / BHIM, T-118/06, punt 28).

55. Geoordeeld is dat indien de waren en diensten waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, van elkaar verschillen wat de aard, de kenmerken, de bestemming en de verkoopmethode ervan betreft, zij niet kunnen worden geacht een homogene categorie te vormen met betrekking tot welke een globale motivering mag worden ontwikkeld (GEU, 2 april 2009, Zuffa LLC / BHIM, T-118/06, punt 29).
56. In het onderhavige geval hebben de waren in klasse 3 waarvoor het betwiste merk is ingeschreven, alle betrekking op cosmetica of verzorgingsproducten voor de huid (lichaam en gezicht), de nagels en het haar, en worden zij onder dezelfde omstandigheden en via dezelfde distributiekanaalen verkocht. Hetzelfde geldt voor afschminkdoekjes van papier in klasse 16.
57. Ze vormen derhalve een voldoende homogene categorie in de zin van voormelde rechtspraak.
58. Ten aanzien van de kritiek dat het Bureau onvoldoende rekening zou hebben gehouden met de bijzondere feiten van het gegeven geval, memoreert het Hof dat het inderdaad vaste rechtspraak is dat de vraag of het merk onder een van de weigeringsgronden valt, in concreto met betrekking tot de waren of diensten dient te worden beoordeeld waarvoor de inschrijving is aangevraagd en dat de bevoegde autoriteit rekening dient te houden met alle relevante feiten en omstandigheden.
59. De relevante feiten en omstandigheden waarmee rekening moet worden gehouden, kunnen zich echter niet uitstrekken tot de zeer subjectieve en individuele redenen waarom een specifieke benaming als merk is gekozen.
60. Voorts betreft de beoordeling in concreto van de weigeringsgronden de kenmerken die eigen zijn aan het aangevraagde merk, waaronder de aard van het merk (woordmerk, beeldmerk, enz.) of bij een woordmerk bijvoorbeeld de betekenis ervan (HvJEU, 12 februari 2004, reeds aangehaald, punt 30 e.v.). De weigeringsgronden dienen verder in concreto te worden onderzocht met betrekking tot de waren die in de inschrijvingsaanvraag zijn aangeduid.
61. Deze beoordeling in concreto mag echter niet verder gaan dan de analyse van de vraag of een merk al dan niet beschrijvend is in relatie tot de beoogde waren en in relatie tot de perceptie ervan door het relevante publiek. Overwegingen zoals die welke door Good-Bye naar voren zijn gebracht, zijn derhalve irrelevant.
62. Ten slotte levert verzoekster kritiek op het middel van Henkel betreffende de weigering van inschrijving van het betwiste merk bij het EUIPO en de indiening van stukken in dat verband. Aangezien het partijen vrijstaat de middelen en stukken in te dienen die zij geschikt achten om hun vorderingen te onderbouwen, en bij gebreke van een verklaring over de rechtsgrondslag waarop deze middelen en stukken buiten beschouwing zouden moeten worden gelaten, dient het middel van niet-ontvankelijkheid dienaangaande te worden afgewezen.
63. Wat de relevantie van deze middelen en stukken betreft, preciseert het Hof dat deze gegevens in aanmerking mogen worden genomen, zonder evenwel beslissend te zijn en

zonder dat het Hof daardoor gebonden is (zie *mutatis mutandis*: GEU, 30 september 2015, *Ecolab USA / BHIM*, punt 41). In deze zaak toont het feit dat de inschrijving van het teken GOODBYE YELLOW als Uniemerk ook door het EUIPO werd geweigerd, aan dat de redenering van het Hof op één lijn ligt met die van de Europese autoriteiten.

64. Voor het overige is de inschrijving van het merk GOOD BYE YELLOW door Henkel in de Verenigde Staten geen beslissend criterium bij het onderzoek van de nietigheidsgronden van artikel 2.2bis, lid 1, sub c, van het BVIE (zie *mutatis mutandis*: GEU, 21 mei 2008, *Enercon GmbH/ BHIM*, T-329/06, punt 37).
65. Op grond van al het vorenstaande wijst het Hof het beroep van Good-Bye af en bevestigt het de beslissing van het Bureau, in zoverre dit heeft geoordeeld dat het betwiste merk beschrijvend is.

Ontbreken van onderscheidend vermogen van het betwiste merk

66. Good-Bye betwist tevens de beslissing van het Bureau, in zoverre het ook heeft geoordeeld dat het betwiste merk elk onderscheidend vermogen mist.
67. Volgens vaste rechtspraak zijn de weigeringsgronden onafhankelijk van elkaar en vereisen zij een afzonderlijk onderzoek.
68. Het onderscheidend vermogen van een merk houdt in dat het merk zich ertoe leent de waar waarvoor de inschrijving is aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus deze waar te onderscheiden van die van andere ondernemingen, en dat dit derhalve de wezenlijke functie van een merk kan vervullen.
69. Dit onderscheidend vermogen moet worden beoordeeld enerzijds met betrekking tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, en anderzijds met betrekking 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.
70. De inschrijving van een teken als merk is niet afhankelijk van de vaststelling van een bepaald niveau van taalkundige of kunstzinnige creativiteit of verbeelding van de houder van het merk. Het volstaat dat het merk het relevante publiek in staat stelt de oorsprong van de beschermde waren of diensten te herkennen en deze te onderscheiden van die van andere ondernemingen (HvJEU, 16 september 2004, *SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH*, C-329/02 P, punt 41).
71. Voorts volgt ook uit de rechtspraak van het HvJEU dat de weigeringsgronden weliswaar onafhankelijk zijn van elkaar en een afzonderlijk onderzoek vereisen, maar er een duidelijke overlapping bestaat tussen de respectieve werkingsfeer van de weigeringsgronden (HvJEU, 12 februari 2004, *Koninklijke KPN Nederland NV/Benelux-Merkenbureau*, C-363/99, punt 85).
72. In het bijzonder mist een woordmerk dat kenmerken van waren of diensten beschrijft, daardoor noodzakelijkerwijs elk onderscheidend vermogen voor deze waren of diensten. Een merk kan evenwel elk onderscheidend vermogen missen voor waren of diensten om andere redenen dan dat het eventueel een beschrijvend karakter heeft (*idem*, punt 86).

73. Het Bureau heeft deze beginselen juist toegepast door te oordelen dat het betwiste merk een kenmerk van de erdoor aangeduide waren beschrijft en bijgevolg zijn wezenlijke functie als aanduiding van de commerciële herkomst van deze waren niet vervult.

74. Op grond van al het vorenstaande dient het verzoek in beroep te worden afgewezen en de bestreden beslissing te worden bevestigd.

Proceskosten

75. Good-Bye wordt als de in het ongelijk gestelde partij in dit geding veroordeeld in de kosten van het beroep.

76. Daar in deze zaak geen griffierecht is geheven, zullen de kosten worden begroot aan de hand van de liquidatietarieven van de vergoeding als bedoeld in artikel 4.9, onder c), van het Reglement op de procesvoering van het Hof.

Beslissing

Het Benelux-Gerechtshof, Tweede Kamer,

verklaart het verzoek in beroep ontvankelijk naar de vorm,

verklaart dit ongegrond,

bevestigt beslissing n° 3000166 van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom van 25 augustus 2020,

veroordeelt de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Good-Bye in de kosten van het geding, begroot op 1.800 euro aan honoraria voor de advocaat.

Dit arrest is gewezen door mrs. M.-Fr. Carlier, A.D. Kiers-Becking en N. Hilgert.

Het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 13 mei 2022, in aanwezigheid van dhr. A. van der Niet, griffier.

A. van der Niet
Griffier

N. Hilgert
President