

Hof Den Haag, 30 maart 2006, Easylawyer

[www.easylawyer.nl](http://www.easylawyer.nl)



## MERKENRECHT

### Woordmerk “easylawyer” uitsluitend beschrijvend Van een taalkundige vondst, of een ongebruikelijke wending in taalkundige zin is geen sprake

Het onderhavige teken bestaat uit de Engelse woorden “easy” en “lawyer”. Het woord “easy” betekent gemakkelijk. Het woord “lawyer” laat zich vertalen als advocaat. Naar door [appellant] niet is bestreden, gaat het om twee bij het in aanmerking komend publiek in de Benelux bekende woorden. “Lawyer” kan de aanduiding zijn van een kenmerk van diensten die bestemd zijn voor advocaten of die betrekking hebben op (de diensten van) een advocaat. Ook het voorvoegsel “easy” kan een kenmerk van de betrokken diensten aanduiden. Naar blijkt uit producties van het Bureau en door [appellant] niet is bestreden, is “easy” in de Benelux gebruikelijk in samenstellingen. Het bergt dan in zich dat iets gemakkelijk, betaalbaar, begrijpelijk, eenvoudig te hanteren of gebruiksvriendelijk is. Beide bestanddelen zijn daarmee beschrijvend voor de betrokken diensten. Ook het teken zelf, met de letterlijke betekenis: gebruiksvriendelijke advocaat, kan dienen als een aanduiding voor diensten met betrekking tot een advocaat met het kenmerk dat zij gemakkelijk of gebruiksvriendelijk zijn. Het teken verschilt daarbij niet merkbaar van de loutere som van zijn bestanddelen. Er is geen sprake van een teken dat een indruk wekt die voor de betrokken diensten ver genoeg is verwijderd van de indruk die uitgaat van de simpele aaneenvoeging van bestanddelen. De bestanddelen vormen niet een voor de betrokken diensten ongebruikelijke combinatie. Het gebruik van Engelse termen is ook voor diensten met betrekking tot advocaten in zwang, zeker waar diensten worden aangeboden op het Internet. Van een taalkundige vondst, of een ongebruikelijke wending in taalkundige zin is geen sprake. Het teken combineert woorden op een daarvoor gebruikelijke wijze, zonder begripsmatig, visueel of auditief de som van de afzonderlijke bestanddelen te ontstijgen.

Vindplaatsen: LJN: [AV9550](#); BIE 2007, nr. 31, p. 191

### Hof Den Haag, 30 maart 2006

(Fasseur-van Santen, Van Lierop en Verduijn)

(...)

Uitspraak: 30 maart 2006

Rekestnummer: R05/1162

Het Gerechtshof te ‘s-Gravenhage, kamer MC-5, heeft de volgende beschikking gegeven op het verzoek van: [appellant],

wonende te Alphen aan den Rijn,

verzoeker,  
(hierna te noemen: [appellant])  
procureur: mr R.A. Wolf,  
t e g e n  
het BENELUX-MERKENBUREAU,  
gevestigd te ‘s-Gravenhage,  
verweerder,  
(hierna te noemen: het Bureau)  
gemachtigden: mr C.J.P. Janssen en mr P. Veeze.

### De procedure

Bij op 27 september 2005 ter griffie van het hof ingekomen verzoekschrift (met vijf producties) heeft [appellant] het hof verzocht om het Bureau te bevelen het teken EASYLAWYER in te schrijven in het register van het Bureau, met veroordeling van het Bureau in de kosten van het geding.

Het Bureau heeft bij op 26 oktober 2005 ter griffie van het hof ingekomen verweerschrift (met drie producties) verzocht het verzoek van [appellant] af te wijzen, met veroordeling van [appellant] in de kosten van het geding.

De mondelinge behandeling van het verzoekschrift heeft plaatsgevonden op 16 januari 2006. Beide partijen hebben bij die gelegenheid hun standpunten toegelicht, zulks aan de hand van pleitnotities.

### Beoordeling van het verzoek

1. Uit de processtukken en de stellingen van partijen is het volgende gebleken.

a [appellant] heeft op 14 september 2004 het teken EASYLAWYER (met depotnummer 1062094) gedeponeerd als woordmerk voor de volgende diensten:

Klasse 35 Reclame, marketing en bemiddeling ter zake; voeren van administraties; administratieve diensten.

Klasse 42 Juridische diensten en bemiddeling.

a [appellant] heeft de onverwijld inschrijving van het teken verzocht, waarna het Bureau, blijkens het afschrift van de akte van depot (Bureau prod. 1), het teken heeft ingeschreven op 24 september 2004, ??n en ander op de voet van artikel 6 onder E van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna: BMW).

a Bij brief van 27 september 2004, heeft het Bureau medegedeeld dat het voornemens was de inschrijving van het teken te weigeren. Als reden heeft het Bureau opgegeven:

“Het teken easylawyer is uitsluitend samengesteld uit de hoedanigheid easy (Engels voor (ge)makkelijk) en de soortnaam lawyer (advocaat/jurist) en kan dienen tot de aanduiding van soort, hoedanigheid of bestemming van de in de klassen 35 en 42 genoemde (ge)makkelijke diensten die betrekking hebben op een advocaat/jurist. Derhalve mist het teken ieder onderscheidend vermogen (artikel 6bis, eerste lid onder b. en onder c. van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (...)).”

a [appellant] heeft bij brief van 17 februari 2005 bezwaar aangetekend tegen het voornemen van het Bureau, aanvoerend ? samengevat ? dat het teken EASYLAWYER wel degelijk onderscheidend vermogen bezit voor de diensten waarvoor het is gedeponeerd.

a Blijkens zijn brief van 20 april 2005 heeft het Bureau in de aangevoerde bezwaren geen aanleiding gezien zijn voorlopige weigering te herzien.

a Het Bureau heeft bij brief van 29 juli 2005 aan [appellant] mededeling gedaan van zijn beslissing tot weigering van de inschrijving van het depot.

2. De vraag rijst hoe het door [appellant] verzochte bevel tot inschrijving dient te worden begrepen, nu het onderhavige teken reeds op de voet van artikel 6 onder E BMW is ingeschreven. Artikel 6 onder E BMW luidt als volgt:

*“De deposant kan, indien aan alle in dit artikel bedoelde vereisten is voldaan, het Bureau verzoeken, overeenkomstig de bepalingen van het uitvoeringsreglement, om onverwijld tot inschrijving van het depot over te gaan. Op de aldus ingeschreven merken zijn de artikelen 6bis, 6ter, 6quater, 6sexies en 6septies van toepassing, met dien verstande dat het Benelux-Bureau bevoegd is tot de doorhaling van de inschrijving te besluiten en de merkhouders in beroep kan verzoeken om handhaving van de inschrijving.”*

3. Zoals ook door het Bureau in zijn verweerschrift onder 2 is opgemerkt, is de onderhavige beslissing ten onrechte ingekleed als een weigering tot inschrijving in plaats van een doorhaling. Gelet hierop en gelet op het klaarblijkelijke oogmerk van [appellant] bij het instellen van het onderhavige beroep, begrijpt het hof het verzoek van [appellant] als strekkend tot handhaving van de inschrijving.

4. [appellant] voert aan, dat de combinatie van de woorden “easy” en “lawyer” een creatieve nieuwe aanduiding oplevert die wel degelijk onderscheidend vermogen heeft voor de betrokken diensten. Hij wijst voorts op de inschrijving van tal van merken met het bestanddeel “easy”, waarbij hij het Bureau willekeur verwijt. Het Bureau heeft de stellingen van [appellant] gemotiveerd bestreden.

5. Voor de beoordeling van het verzoek is beslissend of sprake is van een teken dat de toets van artikel 6bis, eerste lid BMW kan doorstaan. De bestreden beslissing van het Bureau berust op artikel 6bis, eerste lid, onder b en c BMW. Deze bepalingen luiden, voor zover van belang, als volgt,

*“Het Benelux-Bureau weigert 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, tijdstip van vervaardiging of andere kenmerken van de waren;*

*(...)”*

6. De bewoordingen van art. 6bis, lid 1 sub b en c BMW zijn ontleend aan artikel 3, lid 1, sub b en c van de Richtlijn 89/104/EG (Eerste richtlijn van 21 december 1988 van de Raad van de EG betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten, PbEG 1989 L 40). Het Hof van Justitie EG heeft uitleg gegeven aan die bepalingen in zijn arresten van 12 februari 2004, in zaak C-363/99, POSTKANTOOR (BIE 2005,

106 en IER 2004, 22) en zaak C-265/00, BIOMILD. Het Hof van Justitie besliste in die arresten dat een woordmerk waarvan de inschrijving ? voor bepaalde waren of diensten - afstuit op artikel 3, lid 1, onder c van de richtlijn, noodzakelijkerwijs elk onderscheidend vermogen mist voor die waren of diensten in de zin van artikel 3, lid 1, onder b van de richtlijn. Voorts heeft Hof in zijn eerstgenoemde arrest het volgende voor recht verklaard (onder 5):

*“Artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn moet aldus worden uitgelegd dat een merk bestaande uit een woord waarvan elk bestanddeel beschrijvend is voor kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, zelf beschrijvend is voor kenmerken van deze waren of diensten in de zin van deze bepaling, tenzij het woord merkbaar verschilt van de loutere som van zijn bestanddelen. Daarvoor moet het woord ofwel door de voor deze waren of diensten ongebruikelijke combinatie een indruk wekken die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van de benaming van de bestanddelen, zodat dit woord meer is dan de som van zijn bestanddelen, ofwel moet het woord zijn gaan behoren tot het normale spraakgebruik en aldaar een eigen betekenis hebben gekregen, zodat het voortaan losstaat van zijn bestanddelen. In dit laatste geval dient dan te worden onderzocht of het woord dat een eigen betekenis heeft gekregen, niet zelf beschrijvend is in de zin van die bepaling.*

*Bij de beoordeling of een dergelijk merk valt onder de weigeringsgrond (...) is het irrelevant of er synoniemen bestaan die dezelfde kenmerken van de waren of diensten aanduiden als in de inschrijvingsaanvraag zijn vermeld, dan wel of de kenmerken van die waren of diensten die kunnen worden beschreven, commercieel essentieel dan wel bijkomstig zijn.”*

7. In het algemeen geldt verder, dat de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het teken dient plaats te vinden enerzijds in relatie tot de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en anderzijds in relatie tot de perceptie van het teken door het in aanmerking komend publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van die waren of diensten.

8. Naar volgt uit de op dit punt onbestreden stellingen van [appellant], wordt de (handhaving van de) inschrijving van het onderhavige teken verzocht voor diensten met betrekking tot de bemiddeling tussen rechtzoekenden en advocaten, met behulp van een website, en voor diensten met betrekking tot de administratie en marketing voor aangesloten advocatenkantoren.

9. Het onderhavige teken bestaat uit de Engelse woorden “easy” en “lawyer”. Het woord “easy” betekent gemakkelijk. Het woord “lawyer” laat zich vertalen als advocaat. Naar door [appellant] niet is bestreden, gaat het om twee bij het in aanmerking komend publiek in de Benelux bekende woorden. “Lawyer” kan de aanduiding zijn van een kenmerk van diensten die bestemd zijn voor advocaten of die betrekking hebben op (de diensten van) een advocaat. Ook het voorvoegsel “easy” kan een kenmerk van de betrokken diensten

aanduiden. Naar blijkt uit producties van het Bureau en door [appellant] niet is bestreden, is “easy” in de Benelux gebruikelijk in samenstellingen. Het bergt dan in zich dat iets gemakkelijk, betaalbaar, begrijpelijk, eenvoudig te hanteren of gebruiksvriendelijk is. Beide bestanddelen zijn daarmee beschrijvend voor de betrokken diensten. Ook het teken zelf, met de letterlijke betekenis: gebruiksvriendelijke advocaat, kan dienen als een aanduiding voor diensten met betrekking tot een advocaat met het kenmerk dat zij gemakkelijk of gebruiksvriendelijk zijn.

10. Het teken verschilt daarbij niet merkbaar van de loutere som van zijn bestanddelen. Er is geen sprake van een teken dat een indruk wekt die voor de betrokken diensten ver genoeg is verwijderd van de indruk die uitgaat van de simpele aanenvoeging van bestanddelen. De bestanddelen vormen niet een voor de betrokken diensten ongebruikelijke combinatie. Het gebruik van Engelse termen is ook voor diensten met betrekking tot advocaten in zwang, zeker waar diensten worden aangeboden op het Internet. Van een taalkundige vondst, of een ongebruikelijke wending in taalkundige zin is geen sprake. Het teken combineert woorden op een daarvoor gebruikelijke wijze, zonder begripsmatig, visueel of auditief de som van de afzonderlijke bestanddelen te ontstijgen.

11. Het teken EASYLAWYER is daarmee uitsluitend beschrijvend voor de diensten waarvoor het teken volgens [appellant] is bestemd en waarvoor het ook is ingeschreven. Aan het beschrijvend karakter van het teken in voormelde zin doet voorts niet af, dat - naar althans [appellant] aanvoert - de betrokken diensten niet zelf juridisch van aard zijn en (de diensten van) advocaten doorgaans niet eenvoudig of gebruiksvriendelijk zijn.

12. Tevergeefs verzoekt [appellant] in dit beroep de in het depot genoemde diensten van klasse 42 (“Juridische diensten en bemiddeling”) te wijzigen in “bemiddeling”. Het Benelux-Gerechtshof heeft beslist dat de rechter in een procedure als deze geen kennis kan nemen van aanspraken die buiten de bestreden beslissing van het Bureau vallen of die niet aan het Bureau zijn voorgelegd. Op die grond heeft het Benelux-Gerechtshof geoordeeld dat een bevel tot inschrijving van een depot voor bepaalde waren of diensten van een bepaalde in het depot genoemde klasse niet mogelijk is indien het Bureau bij zijn beslissing tot weigering alleen de volledige klasse in aanmerking heeft genomen (arrest van 15 december 2003, “LANGS VLAAMSE WEGEN”, BIE 2004, 33 en NJ 2004, 347, alsmede HR 17 maart 2006, “EROTISCH HUISHOUDTEXTIEL”, LJN AV0657). Dit laatste is hier het geval. Het beroep van [appellant] op zijn brief van 17 februari 2005 (prod. 5 van [appellant]) faalt. Hij bepleit in die brief de inschrijving van het teken voor alle in het depot genoemde diensten, zonder daarin enige wijziging of beperking voor te stellen.

13. Het verzoek tot wijziging van het depot stuit af op een in de Benelux geldende beperking van de rechterlijke toetsing van beslissingen van het Bureau. Het is het hof ambtshalve bekend dat het Hof van Beroep te

Brussel vragen van uitleg heeft voorgelegd aan het Hof van Justitie EG. Deze stellen aan de orde, hoe de bedoelde beperking zich verhoudt tot de hiervoor genoemde Richtlijn 89/104/EG (arrest van 30 mei 2005, “THE KITCHEN COMPANY”, aanhangig bij het Hof van Justitie als zaak C-239/05). De vraag rijst of in verband daarmee de beslissing in deze zaak moet worden aangehouden. Het hof ziet daarvoor geen aanleiding. De door [appellant] beoogde wijziging maakt het teken niet minder beschrijvend voor de diensten waarvoor het volgens [appellant] is bestemd en die het depot ook na wijziging nog zou omvatten. De beoordeling van het teken EASYLAWYER zou door die wijziging niet anders uitvallen.

14. Het hof volgt [appellant] niet in zijn betoog dat het Bureau hem (in de bezwaarfase) onvoldoende in de gelegenheid heeft gesteld om tot nadere aanduiding van de diensten te komen. Het Bureau heeft [appellant] - zoals is voorgeschreven in artikel 6bis, tweede lid, BMW - bij brief van 27 september 2004 onder opgaaf van redenen in kennis gesteld van zijn voornemen om de inschrijving geheel te weigeren (lees: door te halen). De wet laat het daarna aan het initiatief van de deposant om de bezwaren tegen de inschrijving binnen de gestelde termijn weg te nemen (zie artikel 6bis lid 4 BMW). Het hof ziet in het onderhavige geval geen aanleiding voor het oordeel dat (meer) gelegenheid had moeten worden geboden om tot een nadere omschrijving te komen.

15. [appellant] stelt nog dat het teken inmiddels een bijzondere, eigen betekenis heeft gekregen door het gebruik dat daarvan is gemaakt. De stelling mist doel, nu [appellant] niet stelt en overigens niet is gebleken, dat het gaat om een betekenis in het normale spraakgebruik van het in aanmerking komend publiek, die los staat van de bestanddelen en die niet zelf beschrijvend is voor de betrokken diensten. Voor zover [appellant] zich er op zou willen beroepen dat het teken door het gebruik daarvan als merk is ingeburgerd faalt zijn betoog bij gebreke van een voldoende onderbouwing.

16. Het kan [appellant] voorts niet baten dat, zoals hij aanvoert, er Benelux-merken met het bestanddeel easy zijn, waarbij hij het Bureau willekeur verwijt. Het hof merkt op dat het voor een groot deel merken kan betreffen die zijn gedeponeed voor 1996 en die bijgevolg geen inhoudelijke toetsing hebben ondergaan. Daartegenover valt te wijzen op de weigering van de tekens EASYTAP (kenbaar uit de beschikking van dit hof van 13 april 2000, zaak R98/443) en EASYBANK (kenbaar uit Hof van Beroep te Brussel, 1 september 2003, zaak 2001/AR 2075). Beslissend is echter dat de inschrijvingen van andere tekens, al dan niet op gerechtelijk bevel, niet afdoen aan het gebrek aan onderscheidend vermogen van het onderhavige teken. Het hof dient het onderscheidend vermogen van het teken EASYLAWYER op zijn eigen merites en op basis van de toepasselijke regels te beoordelen. Van belang is dat de aard van de inhoudelijke toetsing van het gedeponeede teken aan de in artikel 6bis, eerste lid, BMW vermelde criteria meebrengt dat daarbij algemene rechtsbeginselen, zoals het verbod op willekeur, geen bepalende rol

kunnen spelen (Benelux-Gerechtshof 29 november 2001, “POSTKANTOOR”, BIE 2002,14). Het verwijt van willekeur snijdt in zoverre geen hout.

17. Uit het voorgaande vloeit voort dat het teken louter beschrijvend is voor de betrokken diensten en - mitsdien - elk onderscheidend vermogen mist voor die diensten in de zin van artikel artikel 6bis, eerste lid, onder c en onder b BMW. De inschrijving van het teken zou voorts niet stroken met het algemeen belang, dat er mede in bestaat dat beschrijvende tekens voor alle marktdeelnemers vrij beschikbaar blijven om de kenmerken van hun waren en diensten aan te duiden (HvJ EG 12 februari 2004, “POSTKANTOOR”, r.o. 55 en 56, t.a.p.).

18. De slotsom is dat het verzoek van [appellant] zal worden afgewezen. [appellant] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Het hof zal deze kosten naar redelijkheid bepalen als na te melden, daarbij in aanmerking nemend dat het Bureau zich in dit geding heeft laten vertegenwoordigen op de voet van art. 6ter, tweede lid, BMW.

**Beslissing**

Het hof:

- wijst het verzoek van [appellant] af;
  - verwijst [appellant] in de kosten van de procedure en begroot deze tot op deze uitspraak aan de zijde van het Benelux-Merkenbureau op €1185,-.
-