

Vzgr Rb Den Haag, 9 februari 2007, Cells4Health

## Cells4health

### MERKENRECHT

#### Criteria voor beschrijvend teken

- [Teken bestaande uit beschrijvende bestanddelen, zelf ook beschrijvend, tenzij er een opvallende afwijking met de loutere som van de bestanddelen bestaat](#)

De voorzieningenrechter stelt voorop dat een merk dat wordt gevormd door bestanddelen die elk op zich een beschrijving vormen van (kenmerken van) de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, zelf ook een beschrijving van (de kenmerken van) die waren of diensten vormt, tenzij er een opvallende afwijking bestaat tussen het merk en de loutere som van de bestanddelen waaruit het bestaat. Dit veronderstelt dat het merk, wegens het ongebruikelijke karakter van de combinatie met betrekking tot die waren of diensten, een indruk wekt die voldoende afwijkt van de indruk die wordt gewekt door de loutere samenvoeging van hetgeen wordt aangeduid door de bestanddelen waaruit het is samengesteld, zodat het meer is dan de som van die bestanddelen.

- [Irrelevant of er al dan niet synoniemen bestaan waarmee zelfde kenmerken kunnen worden aangeduid](#)

Voor de beoordeling of een dergelijk merk onder de in artikel 3, lid 1, sub c, Richtlijn 89/104/EG respectievelijk artikel 7, lid 1, sub c, GMeV genoemde weigeringsgrond valt, is het irrelevant of er al dan niet synoniemen bestaan waarmee dezelfde kenmerken van de in de inschrijvingsaanvraag genoemde waren of diensten kunnen worden aangeduid.

- [Niet noodzakelijk dat tekens of benamingen op moment van inschrijving daadwerkelijk beschrijvend worden gebruikt](#)

Het is voorts niet noodzakelijk dat de in artikel 3, lid 1, sub c, Richtlijn 89/104/EG respectievelijk artikel 7, lid 1, sub c, GMeV bedoelde tekens of benamingen waaruit het merk bestaat, op het moment van de inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk worden gebruikt voor de beschrijving van waren of diensten als die waarvoor de aanvraag wordt ingediend, of van de kenmerken van deze waren of deze diensten. Zoals uit de formulering van deze bepaling blijkt, is het voldoende dat deze tekens en benamingen hiertoe kunnen dienen

#### Cells4health beschrijvend

#### [Cells4health beschrijvend voor diensten op gebied van stamcellen](#)

Cells4health heeft onderbouwd gesteld dat en waarom de bestanddelen “cells”, “for” en “health” elk voor zich voor de diensten die in dit kader relevant zijn, te weten liggend op het gebied van de afname, bewerking en opslag van stamcellen, beschrijvend zijn te achten en dat het geheel niet meer is dan de som der delen. (...). Bij gebruik van de aanduiding in verband met stamcellen zal het de gemiddelde consument duidelijk zijn dat tot

uitdrukking wordt gebracht dat deze cellen kunnen zorgen voor een verbeterde gezondheid, zodat zij een eigenschap beschrijft van stamcellen. Niet gesteld is dat het merk is ingeburgerd en om die reden als merk zou kunnen dienen. Voorshands wordt zodoende overwogen dat er een gerede kans bestaat dat dit merk de ingestelde nietigheidsactie bij het OHIM niet zal overleven. De voorzieningenrechter laat dan nog de stelling van Cells4health daar dat “cells for health” in de Engelse taal gebruikelijk zou zijn ter aanduiding van stamcellen.

Vindplaatsen: BIE 2007, nr. 134, p. 651

#### Vzgr Rb Den Haag, 9 februari 2007

(E.F. Brinkman)

(...)

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht

ETICUR GMBH,

gevestigd te Martinsried, Duitsland,

eiseres,

procureur mr. E. Grabandt,

advocaat mr. A.S. Dogan te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CELLS4HEALTH B.V.,

gevestigd te Brummen,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CELLS4HEALTH NEDERLAND B.V.,

gevestigd te Brummen,

3. CORNELIS HENDRIK KLEINBLOEMSEM,

wonende te Brummen,

gedaagden,

procureur mr. T.A. David.

Partijen zullen hierna Eticur en Cells4health genoemd worden.

#### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding,

- de mondelinge behandeling,

- de pleitnota van Eticur met 11 producties,

- de pleitnota van Cells4health met 6 producties.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald. Per email van 26 januari 2007 is mr. David nog gevraagd of hij tevens was verschenen/verschijnt namens gedaagde sub 3 in verband met het na afloop van de zitting door de voorzieningenrechter geconstateerde feit dat zijn pleitnota slechts gedaagden sub 1 en 2 vermeldde, waarop hij per email van dezelfde datum bevestigend heeft geantwoord.

#### 2. De feiten

2.1. Zowel Eticur als Cells4health zijn werkzaam op het gebied van de afname, bewerking en bewaring van stamcellen. Deze stamcellen worden gewonnen uit het bloed van de navelstreng van pasgeborenen, waarna zij worden opgeslagen zodat zij in de toekomst kunnen dienen ter genezing van ziekten.

2.2. Eticur is houdster van het Gemeenschapswoordmerk CELLS-FOR-HEALTH, welk merk onder nr. 003752169 op 14 februari 2006 is ingeschreven, zulks na een aanvraag van 8 april 2004, en wel voor diensten in de klassen 35 en 39 (storage of stem cells derived from blood from the umbilical cords of new-born babies).

2.3. Sedert juni/juli 2004 wordt door Cells4health een handelsnaam gevoerd met daarin het bestanddeel Cells4health.

2.4. Gedaagde sub 3, (middellijk) bestuurder van gedaagden sub 1 en 2, heeft de volgende domeinnamen op zijn naam doen registreren:

- op 22 juni 2004: cells4health.com,

- op 8 juli 2004: cells4health.nl,

- op 31 januari 2005: cells4health.net,

- op 1 februari 2005: cells4health.org, cellsforhealth.org, cellsforhealth.nl en cells4health.info.

### 3. Het geschil

3.1. Eticur vordert - samengevat - dat gedaagden wordt bevolen iedere inbreuk op het merkenrecht van Eticur te staken en gestaakt te houden en overdracht van de in 2.4 bedoelde domeinnaamregistraties, zulks met nevenvorderingen, en een voorschot van EUR 7.500,-- op de te betalen schadevergoeding en met proceskosten vastgesteld volgens de Handhavingsrichtlijn 2004/48/EG.

3.2. Cells4health voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

### 4. De beoordeling

4.1. Het belangrijkste verweer van Cells4health houdt in dat het Gemeenschapsmerk van Eticur beschrijvend zou zijn voor de diensten waarvoor het is gedeponneerd (art. 7 lid 1 sub c Verordening 40/94 inzake het Gemeenschapsmerk, hierna GMeV). Op die grond heeft Cells4health, naar zij ter zitting te kennen heeft gegeven, inmiddels bij het OHIM te Alicante een actie tot vervallenverklaring respectievelijk vernietiging van het Gemeenschapsmerk ingesteld. Dat verweer slaagt naar voorlopig oordeel, waartoe als volgt wordt overwogen.

4.2. De voorzieningenrechter stelt voorop dat een merk dat wordt gevormd door bestanddelen die elk op zich een beschrijving vormen van (kenmerken van) de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, zelf ook een beschrijving van (de kenmerken van) die waren of diensten vormt, tenzij er een opvallende afwijking bestaat tussen het merk en de loutere som van de bestanddelen waaruit het bestaat. Dit veronderstelt dat het merk, wegens het ongebruikelijke karakter van de combinatie met betrekking tot die waren of diensten, een indruk wekt die voldoende afwijkt van de indruk die wordt gewekt door de loutere samenvoeging van hetgeen wordt aangeduid door de bestanddelen waaruit het is samengesteld, zodat het meer is dan de som van die bestanddelen. Voor de beoordeling of een dergelijk merk onder de in artikel 3, lid 1, sub c, Richtlijn 89/104/EG respectievelijk artikel 7, lid 1, sub c, GMeV genoemde weigeringsgrond valt, is het irrelevant of er al dan niet synoniemen bestaan waarmee dezelfde kenmerken van de in de inschrij-

gingsaanvraag genoemde waren of diensten kunnen worden aangeduid. Het is voorts niet noodzakelijk dat de in artikel 3, lid 1, sub c, Richtlijn 89/104/EG respectievelijk artikel 7, lid 1, sub c, GMeV bedoelde tekens of benamingen waaruit het merk bestaat, op het moment van de inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk worden gebruikt voor de beschrijving van waren of diensten als die waarvoor de aanvraag wordt ingediend, of van de kenmerken van deze waren of deze diensten. Zoals uit de formulering van deze bepaling blijkt, is het voldoende dat deze tekens en benamingen hiertoe kunnen dienen. Zie voor dit een en ander HvJ EG 12 februari 2004, C-265/00 (Biomild) en C-363/99 (Postkantoor) alsmede HvJ EG 23 oktober 2003, C -191/01 (Doublemint).

4.3. Cells4health heeft onderbouwd gesteld dat en waarom de bestanddelen "cells", "for" en "health" elk voor zich voor de diensten die in dit kader relevant zijn, te weten liggend op het gebied van de afname, bewerking en opslag van stamcellen, beschrijvend zijn te achten en dat het geheel niet meer is dan de som der delen. Eticur heeft hiertegenover niet aangevoerd dat de som der delen wel degelijk een meerwaarde zou hebben, hetgeen ook anderszins niet valt in te zien. Bij gebruik van de aanduiding in verband met stamcellen zal het de gemiddelde consument duidelijk zijn dat tot uitdrukking wordt gebracht dat deze cellen kunnen zorgen voor een verbeterde gezondheid, zodat zij een eigenschap beschrijft van stamcellen. Niet gesteld is dat het merk is ingeburgerd en om die reden als merk zou kunnen dienen. Voorshands wordt zodoende overwogen dat er een gereede kans bestaat dat dit merk de ingestelde nietigheidsactie bij het OHIM niet zal overleven. De voorzieningenrechter laat dan nog de stelling van Cells4health daar dat "cells for health" in de Engelse taal gebruikelijk zou zijn ter aanduiding van stamcellen.

4.4. Onder deze omstandigheden dienen de gevraagde voorzieningen te worden geweigerd. Eticur zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Partijen hebben over en weer de hoogte van de door hen ingediende declaraties met specificaties van hun respectieve advocaten betwist. Daarbij heeft Cells4health de toch wel enigszins ongerijmde stelling ingenomen dat het bedrag van de declaratie als ingediend door de advocaat van Eticur ter hoogte van EUR 18.456,84 "nogal excessief" zou zijn, terwijl haar eigen advocaat een bedrag opvoert van EUR 21.330,-. Eticur heeft voorts aangevoerd dat het in strijd met de ratio van de Handhavingsrichtlijn zou zijn, die immers ziet op een adequate bestrijding van piraterij en namaak, om haar in de volledige (de voorzieningenrechter begrijpt: redelijke en evenredige) kosten te veroordelen. Dit betoog wordt gepasseerd. Niet kan worden aangenomen dat artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn enkel beoogt de redelijke en evenredige kosten toe te kennen aan de rechthebbende op het betreffende intellectuele-eigendomsrecht. De bepaling zelf maakt dat onderscheid immers niet, maar heeft het integendeel niet voor niets over "de in het gelijk gestelde partij" en "de verliezende partij", terwijl deze "als algemene re-

gel” de redelijke en evenredige kosten zal dienen te dragen. Hetzelfde blijkt uit artikelen 237, 238 en 239 Rv (vgl. Vzr Den Haag 3 augustus 2006, Visser/Heto). Een ander oordeel zou bovendien de processuele gelijkheid van partijen doorkruisen. Bij deze stand van zaken valt evenmin in te zien waarom de billijkheid zich (anderszins) zou verzetten tegen bedoelde redelijke en evenredige vergoeding.

4.5. Gelet op de betwistingen over en weer van de ingediende declaraties en op de omstandigheid dat het hier niet om een feitelijk of juridisch zeer ingewikkelde zaak gaat, zal een bedrag van EUR 15.000,- als redelijke en evenredige advocaatkosten worden toegekend conform de Handhavingsrichtlijn (vgl. Vzr Den Haag 17 oktober 2006, Howe/Casala). De kosten aan de zijde van Cells4health c.s. worden aldus begroot op:

- vast recht EUR 248,00

- salaris procureur 15.000,00

Totaal EUR 15.248,00

#### **5. De beslissing**

De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt Eticur in de proceskosten, aan de zijde van Cells4health c.s. tot op heden begroot op EUR 15.248,00.

---