

Hof Den Haag, 26 mei 2009, Behring v Bureau – Factors for Life



MERKENRECHT

Gemiddelde consument

- dat zowel specialisten als patiënten zijn te beschouwen als de gemiddelde consumenten van de receptgeneesmiddelen aarvoor inschrijving wordt verzocht

Volgens Behring bestaat het relevante publiek uitsluitend uit medisch specialisten omdat alleen zij op grond van hun kennis bloed(stollings-)producten kunnen toepassen en deze producten ook slechts op recept verkrijgbaar zijn. Het Bureau meent dat ook patiënten tot het relevante publiek moeten worden gerekend aangezien tegenwoordig patiënten worden betrokken in de te maken keuzes en zeker patiënten met een bloedstollingsziekte, vanwege het chronische karakter daarvan, vanzelf kennis zullen verkrijgen over de verschillende middelen. Het hof is van oordeel dat het Bureau, om de door haar genoemde redenen, op dit punt het gelijk aan zijn zijde heeft, en dat dus zowel specialisten als patiënten zijn te beschouwen als de gemiddelde consumenten van de waren waarvoor (alsnog) inschrijving wordt verzocht. Samen met de fabrikanten van en handelaren in medicijnen - zie rov. iv bij vi en vii - vormen zij de 'betrokken kringen' naar wier opvattingen moet worden beoordeeld of het teken FACTORS FOR LIFE beschrijvend is voor bloedstollingsmiddelen.

Beschrijvend

- In de betrokken kringen moet deze betekenis van het woord 'factors' bekend worden verondersteld. Dit woord is daarom beschrijvend voor bloedstollingsmiddelen, zoals door Behring ter zitting ook is erkend (zie 2.2. van haar pleitnotities).

Het Bureau heeft bij zijn verweerschrift een pagina uit Wikipedia overgelegd waarin staat vermeld dat een bloedstollingsfactor een eiwit is dat noodzakelijk is voor de bloedstolling. In de betrokken kringen moet deze betekenis van het woord 'factors' bekend worden verondersteld. Dit woord is daarom beschrijvend voor bloedstollingsmiddelen, zoals door Behring ter zitting ook is erkend (zie 2.2. van haar pleitnotities).

- Vrijwel iedere inwoner van de Benelux weet dat 'for life' 'voor het leven' betekent en zal deze betekenis ook onderkennen zonder dat daarvoor een

'cognitieve reflex van vertaling en ontleding' nodig is.

Dit geldt vanzelfsprekend ook voor de bij de onderhavige warencategorie betrokken kringen in de Benelux. Gelet op punt 26, laatste zinsnede, van het reeds aangehaalde "Matratzen"arrest vormt, anders dan Behring meent, het feit dat haar teken in de Engelse taal is gesteld geen beletsel om dat teken voor het grondgebied van de Benelux als beschrijvend aan te merken.

9. Het hof verenigt zich met de stelling van het Bureau (onder 10 van zijn pleitnotities) dat de betrokken kringen het bestanddeel 'for life' in de woordcombinatie FACTORS FOR LIFE in de eerste plaats de betekenis zullen toekennen van 'voor het leven' in de zin van 'ten behoeve van het leven' om in leven te blijven' om te (doen) overleven'. In deze betekenis is 'for life' beschrijvend voor de waren waarvoor de inschrijving is verzocht.

- De tweede betekenis in FACTORS FOR LIFE vormt derhalve niet een zodanig ongebruikelijke wijziging van semantische of syntactische aard dat er een merkbaar verschil bestaat tussen die woordcombinatie en de som van haar bestanddelen.

Vindplaatsen:

Hof Den Haag, 26 mei 2009

(J.C. Fasseur-van Santen, T.H. Tanja-van den Broek en M.Y. Bonneur)

IN NAAM DER KONINGIN

beschikking

GERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE

Sector handel

Zaaknummer: 200.017.095/01

beschikking van de vijfde civiele kamer d.d., 26 mei 2009

inzake

de vennootschap naar buitenlands recht CSL BEHRING GMBH, gevestigd te Marburg, Duitsland, verzoekster, hierna te noemen: Behring, procesadvocaat: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, tegen

de BENELUX-ORGANISATIE VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM (MERKEN EN TEKENINGEN OF MODELLEN)

en haar orgaan het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen), gevestigd te 's-Gravenhage, verweerder, hierna te noemen: het Bureau,

gemachtigden: mr P. Veeze en mr C.J.P. Janssen, beiden te 's-Gravenhage.

1. De procedure

Bij verzoekschrift van 29 oktober 2008 (met acht producties) heeft Behring het hof verzocht het Bureau te bevelen over te gaan tot inschrijving van het teken FACTORS FOR LIFE, gedeponeed onder nummer 1148706, voor de waren waarvoor het is aangevraagd, met veroordeling van het Bureau in de kosten van de procedure.

Het Bureau heeft bij op 5 december 2008 ter griffie van het hof ingekomen verweerschrift verzocht het verzoek

van Behring af te wijzen, met veroordeling van Behring in de proceskosten.

De mondelinge behandeling van het verzoek heeft plaatsgevonden op 9 februari 2009. Beide partijen hebben bij die gelegenheid hun standpunten doen toelichten aan de hand van pleitnotities, Behring door mrs. M.F.J. Haak en K. Braber, beiden advocaat te Amsterdam, en het Bureau door zijn gemachtigden.

2. Beoordeling van het verzoek

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

(a) Behring heeft op 4 december 2007 het woordmerk FACTORS FOR LIFE, onder nummer 1148706, gedeponeerd voor de volgende waren in klasse 5:

Farmaceutische preparaten; bloedproducten en bloedstollingsmiddelen voor medisch gebruik, bloedproteïnen voor medisch-therapeutisch gebruik.

Het depot is gepubliceerd op 8 januari 2008.

(b) Bij brief van 15 januari 2008 (productie 2 bij het verzoekschrift) heeft het Bureau Behring zijn voorlopige beslissing medegedeeld inhoudende de weigering van de inschrijving van het merk. Als reden heeft het Bureau opgegeven:

"Het teken FACTORS FOR LIFE (vrij vertaald uit het Engels: factoren voor het leven) heeft geen onderscheidend vermogen en is beschrijvend. Het bestaat uitsluitend uit een aanprijzende zin uit het normale taalgebruik. Deze heeft geen individueel karakter en zal niet als merk worden opgevat. Een dergelijke aanduiding stelt de consument niet in staat de waren in de klasse 5 van die afkomstig van een andere onderneming te onderscheiden.

Daarnaast is het teken beschrijvend aangezien het kan dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid of bestemming van deze waren. Wij verwijzen naar artikel 2.11, lid 1, sub b. en c. BVIE".

(c) Bij brief van 6 mei 2008 (productie 3 bij het verzoekschrift) is namens Behring bezwaar gemaakt tegen de voorlopige beslissing.

(d) Het Bureau heeft bij zijn brief van 5 juni 2008 (productie 4 bij het verzoekschrift) op het bezwaar gereageerd en daarbij zijn eerdere beslissing gehandhaafd.

(e) Bij brief van 3 juli 2008 (productie 5 bij het verzoekschrift) is namens Behring een reactie gegeven op de brief van het Bureau van 5 juni 2008.

(t) Bij brief van 29 augustus 2008 (productie 6 bij het verzoekschrift) heeft het Bureau aan Behring zijn beslissing medegedeeld inhoudende dat de inschrijving van het depot wordt geweigerd.

2. Ter zitting is door mr. Veeze namens het Bureau verklaard dat het in het verweerschrift opgeworpen niet-ontvankelijkheidsverweer niet wordt gehandhaafd nu duidelijk is geworden dat het verzoekschrift per fax op 29 oktober 2008 naar de griffie van het hof is gezonden.

3. Het Bureau heeft het merk geweigerd op de gronden dat het elk onderscheidend vermogen mist (artikel 2.11, lid 1 sub b BVIE, de 'b-grond') en dat het beschrijvend is (artikel 2.11 lid 1, sub c BVIE, de 'c-grond'). Wan-

neer een merk beschrijvend is voor bepaalde waren of diensten mist het daardoor noodzakelijkerwijs elk onderscheidend vermogen voor deze waren of diensten, maar een merk kan elk onderscheidend vermogen voor waren of diensten ook missen om andere redenen dan dat het eventueel een beschrijvend karakter heeft (zie punt 86 van het hierna te noemen 'Postkantoor'-arrest). Het hof zal daarom eerst onderzoeken of FACTORS FOR LIFE beschrijvend is voor de waren waarvoor het is aangevraagd.

4. Het HvJEG heeft de c-grond in een reeks arresten nader uitgelegd, met name in zijn arresten van:

- [4 mei 1999, zaken C-108/07 en C-109/07 "Chiemsee" \(NJ 2000, 269\)](#);

- [23 oktober 2003, zaak C-191/01 'Doublemint' \(IER 2004,12\)](#);

- [12 februari 2004, zaak C-363/99 'Postkantoor' \(NJ 2006, 531\)](#);

- [12 februari 2004, zaak C-265/00 'Biomild' \(NJ 2006, 528\)](#);

- [9 maart 2006, zaak C-421/04 'Matratzen' \(IER 2006, 56\)](#);

- [19 april 2007, zaak C-273/05 'Celltech' \(IER 2007,60\)](#).

Uit deze rechtspraak blijkt het volgende, toegespitst op het zich hier voordoende geval dat inschrijving wordt gevraagd van een benaming/woordcombinatie voor (alleen) waren (en niet ook diensten).

i. Met de c-grond wordt een doel van algemeen belang nagestreefd volgens hetwelk beschrijvende benamingen door eenieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt ('Postkantoor' punt 54).

ii. Dit algemeen belang impliceert immers dat alle benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van de waren waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, voor alle ondernemingen vrij beschikbaar blijven ('Postkantoor' punt 55).

iii. Artikel 3 lid 1 sub c van de Richtlijn vereist niet is dat de benaming waarvoor inschrijving is gevraagd, de enig mogelijke manier van aanduiding van de kenmerken van de waar kan zijn ('Postkantoor' punt 57); het is irrelevant of er al dan niet synoniemen bestaan waarmee dezelfde kenmerken van de in de inschrijvingsaanvraag genoemde waren kunnen worden aangeduid ('Biomild' punt 42).

iv. Het is evenmin relevant dat de kenmerken van de waren die kunnen worden beschreven, commercieel essentieel dan wel bijkomstig zijn ('Postkantoor' punt 102).

v. Het is niet noodzakelijk dat de benaming op het moment van de inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk wordt gebruikt voor de beschrijving van waren als die waarvoor de aanvraag is ingediend, of van de kenmerken van deze waren; voor toepasselijkheid van de c-grond is voldoende dat die benaming daartoe kan dienen. De inschrijving van een woord als merk moet op de c-grond worden geweigerd, indien het in minstens een van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren aanduidt ('Postkantoor' punt 97).

vi. Beoordeeld moet dus worden of het merk waarvan inschrijving wordt aangevraagd, in de opvatting van de

'betrokken kringen' thans kenmerken van de betrokken waren beschrijft, dan wel dit in de toekomst redelijkerwijs te verwachten is ('Postkantoor' punt 56).

vii. Onder de 'betrokken kringen' zijn te verstaan de handel en de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument (hierna kortweg: de gemiddelde consument) van de desbetreffende categorie van waren ('Chiemsee' punt 29; 'Matratzen' punt 24).

viii. Onderzocht moet worden of de omstrede benaming door andere marktdeelnemers kon worden gebruikt om een kenmerk van hun waren aan te duiden ('Doublemint' punt 35).

ix. Een woordcombinatie, bestaande uit een woord waarvan elk bestanddeel beschrijvend is, is zelf ook beschrijvend, tenzij er een merkbaar verschil bestaat tussen de woordcombinatie en de loutere som van de bestanddelen waaruit het is samengesteld ('Postkantoor' punt 100; 'Biomild' punt 41). Het louter naast elkaar plaatsen van beschrijvende bestanddelen zonder daarin een ongebruikelijke wending, met name van syntactische of semantische aard, aan te brengen kan slechts een merk opleveren dat onder de c-grond valt ('Postkantoor' punt 98; 'Biomild' punt 39).

x. Met betrekking tot een merk dat bestaat uit woorden, kan een eventueel beschrijvend karakter weliswaar ten dele worden onderzocht voor elk van de bestanddelen afzonderlijk, doch het moet hoe dan ook afhangen van een onderzoek van het daardoor gevormde geheel ('Celltech', punt 79).

Aangenomen moet worden dat een benaming die thans in de opvatting van de betrokken kringen de kenmerken van de waar niet beschrijft en waarvan ook redelijkerwijs niet te verwachten is dat dit in de toekomst wel het geval zal zijn (regel vi), niet kan dienen ter aanduiding van die waar of de kenmerken daarvan in de zin van de regels ii, v en viii.

5. Het Bureau heeft haar weigering op basis van de c-grond als volgt toegelicht. Het bestanddeel 'factor' is beschrijvend voor bloedstollingsmiddelen, terwijl de woorden 'for life' daar alleen de bestemming of hoedanigheid van bloedstollingsmiddelen aan toevoegen, namelijk dat deze 'voor het leven' van de patiënt bedoeld zijn; mensen waarvan de bloedstolling niet goed functioneert omdat zij de bloedstollingsfactoren niet zelf aanmaken, zoals hemofiliepatiënten, hebben die middelen nodig om te overleven. Het teken FACTORS FOR LIFE heeft bovendien niet een extra betekenis die uitgaat boven de som van haar bestanddelen.

6. In de visie van Behring is het teken FACTORS FOR LIFE, als geheel beschouwd, evenwel niet beschrijvend. Daartoe heeft zij onder meer aangevoerd dat dit teken moet worden aangemerkt als een originele slogan die door het relevante publiek zal worden opgevat als een aandachtstrekker, zonder dat dit een cognitieve reflex van vertaling en ontleding van de Engelse woorden in de eigen taal teweegbrengt. Met andere woorden: het wordt door dat publiek opgevat als een fantasie naam zonder betekenis, aldus Behring.

7. Partijen hebben gedebatteerd over de vraag welke groep personen het relevante publiek/de gemiddelde

consument vormt voor/van de waren waarvoor het merk is aangevraagd.

Volgens Behring bestaat het relevante publiek uitsluitend uit medisch specialisten omdat alleen zij op grond van hun kennis bloed(stollings-)producten kunnen toepassen en deze producten ook slechts op recept verkrijgbaar zijn. Het Bureau meent dat ook patiënten tot het relevante publiek moeten worden gerekend aangezien tegenwoordig patiënten worden betrokken in de te maken keuzes en zeker patiënten met een bloedstollingsziekte, vanwege het chronische karakter daarvan, vanzelf kennis zullen verkrijgen over de verschillende middelen. Het hof is van oordeel dat het Bureau, om de door haar genoemde redenen, op dit punt het gelijk aan zijn zijde heeft, en dat dus zowel specialisten als patiënten zijn te beschouwen als de gemiddelde consumenten van de waren waarvoor (alsnog) inschrijving wordt verzocht. Samen met de fabrikanten van en handelaren in medicijnen - zie rov. iv bij vi en vii - vormen zij de 'betrokken kringen' naar wier opvattingen moet worden beoordeeld of het teken FACTORS FOR LIFE beschrijvend is voor bloedstollingsmiddelen.

8. Het Bureau heeft bij zijn verweerschrift een pagina uit Wikipedia overgelegd waarin staat vermeld dat een bloedstollingsfactor een eiwit is dat noodzakelijk is voor de bloedstolling. In de betrokken kringen moet deze betekenis van het woord 'factors' bekend worden verondersteld. Dit woord is daarom beschrijvend voor bloedstollingsmiddelen, zoals door Behring ter zitting ook is erkend (zie 2.2. van haar pleitnotities). Vrijwel iedere inwoner van de Benelux weet dat 'for life' 'voor het leven' betekent en zal deze betekenis ook onderkennen zonder dat daarvoor een 'cognitieve reflex van vertaling en ontleding' nodig is.

Dit geldt vanzelfsprekend ook voor de bij de onderhavige warencategorie betrokken kringen in de Benelux. Gelet op punt 26, laatste zinsnede, van het reeds aangehaalde "Matratzen" arrest vormt, anders dan Behring meent, het feit dat haar teken in de Engelse taal is gesteld geen beletsel om dat teken voor het grondgebied van de Benelux als beschrijvend aan te merken.

9. Het hof verenigt zich met de stelling van het Bureau (onder 10 van zijn pleitnotities) dat de betrokken kringen het bestanddeel 'for life' in de woordcombinatie FACTORS FOR LIFE in de eerste plaats de betekenis zullen toekennen van 'voor het leven' in de zin van 'ten behoeve van het leven'/'om in leven te blijven'/'om te (doen) overleven'. In deze betekenis is 'for life' beschrijvend voor de waren waarvoor de inschrijving is verzocht.

10. Onder verwijzing naar het onderdeel van de gepubliceerde 'Richtlijnen inzake de criteria voor toetsing van merken op absolute gronden' van het Bureau waarin invulling wordt gegeven aan de in rov. 4 bij ix. vermelde uitlegregel, heeft Behring naar voren gebracht dat het bestanddeel 'for life', in combinatie met 'factors', een dubbele bodem heeft: in puur medische zin betekent het 'om te overleven', maar daarnaast heeft het de betekenis: 'voor het hele leven'/'levenslang', waarmee wordt gerefereerd aan het feit dat hemofiliepatiënten hun leven lang bloedstollingsfactoren moeten

gebruiken. Het hof overweegt dat de bij de onderhavige warencategorie betrokken kringen niet alleen weten dat bloedstollingsfactoren nodig zijn om hemofiliepatiënten te doen overleven, maar ook doordrongen zullen zijn van het besef dat deze patiënten tot levenslang gebruik van dat medicijn veroordeeld zijn. Zij zullen, wanneer zij met het teken van Behring worden geconfronteerd, deze tweede betekenis (de 'dubbele bodem') dan ook onderkennen. De tweede betekenis van 'for life' duidt ook een kenmerk van bloedstollingsfactoren aan, namelijk dat zij levenslang moeten worden gebruikt.

11. De tweede betekenis in FACTORS FOR LIFE vormt derhalve niet een zodanig ongebruikelijke wijziging van semantische of syntactische aard dat er een merkbaar verschil bestaat tussen die woordcombinatie en de som van haar bestanddelen. Dit betekent dat FACTORS FOR LIFE op de c-grond als merk moet worden geweigerd voor de waren waarvoor het is aangevraagd. Derhalve staat ook de b-grond aan inschrijving in de weg.

12. De slotsom luidt dat het verzoek van Behring niet voor toewijzing vatbaar is. Behring zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten voor zover gevallen aan de zijde van het Bureau. Het hof zal deze 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 artikel 2.12 lid 2 BVIE.

3. Beslissing

Het hof:

- wijst het door Behring verzochte af;
- veroordeelt KPN in de kosten van de procedure en begroot deze tot op deze uitspraak aan de zijde van het Bureau op € 1.341,- aan salaris gemachtigde en € 303,- aan verschotten.

Deze beschikking is gegeven door mrs J.C. Fasseur-van Santen, T.H. Tanja-van den Broek en M.Y. Bonneur, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 26 mei 2009, in tegenwoordigheid van de griffier.