

ARREST (Tweede Kamer)

15 oktober 2024

in zaak C 2022/22

Tussen:

Les Laboratoires Servier, vereenvoudigde aandelenvennootschap

En:

ExctractumPharma zrt.

Procestaal: Frans

ARRÊT (Deuxième Chambre)

15 octobre 2024

dans l'affaire C 2022/22

Entre :

Les Laboratoires Servier, société par actions simplifiée

Et :

ExctractumPharma zrt.

Langue de la procédure : le néerlandais

GRIFFIE

1, rue du Fort Thüngen
L-1499 Luxembourg
Tel.: +352 28 11 33 30
info@courbeneluxhof.int

www.courbeneluxhof.int

GREFFE

1, rue du Fort Thüngen
L-1499 Luxembourg
Tél. : +352 28 11 33 30
info@courbeneluxhof.int



Arrest van 15 oktober 2024

in zaak C 2022/22

gewezen door de Tweede Kamer van het Benelux-Gerechtshof

Tussen:

Les Laboratoires Servier, vereenvoudigde aandelenvennootschap,
gevestigd te Suresnes, Frankrijk,

verzoekende partij,

hierna: Laboratoires Servier of verzoekster,

vertegenwoordigd door haar Mr. E. Le Bellour en Mr. A. Verron, gemachtigden,
gevestigd te Brussel, België,

en:

ExtractumPharma zrt., gevestigd te Kunfehértó, Hongarije,

verwerende partij,

hierna: ExtractumPharma of verweerster,

vertegenwoordigd door Mr. P. Callens en Mr. J. Hollevoet, advocaten,
gevestigd te Kortrijk, België.

A. Voorgeschiedenis van het geding

- 1 ExtractumPharma is houdster van het woordmerk NEOFLAVON (hierna [het Merk] of [NEOFLAVON]), gedeponeerd op 4 maart 2020 en op 10 maart 2020 onder nummer 1412768 bij het BBIE¹ ingeschreven voor de volgende waren van klasse 5 van de classificatie van Nice²: geneesmiddelen voor menselijk gebruik; voedingssupplementen; dieetsupplementen; dieet- en voedingssupplementen.
- 2 Op 10 juni 2021 heeft Laboratoires Servier op grond van artikel 2.30bis, lid 1, sub a, BVIE³ een vordering tot doorhaling van het Merk ingediend, welke gericht was tegen alle waren en gebaseerd was op de volgende nietigheidsgronden:
 - het Merk mist onderscheidend vermogen,
 - het Merk is beschrijvend,
 - het Merk is misleidend.
- 3 Bij beslissing nummer 3000306 van 15 september 2022 oordeelde het BBIE dat de vordering tot doorhaling ongegrond was, handhaafde het de Benelux-inschrijving van het Merk en bepaalde het dat verzoekster op grond van artikel 2.30ter, lid 5, BVIE en regel 1.44, lid 2, van het Uitvoeringsreglement⁴ een bedrag van € 1.420 verschuldigd was aan ExtractumPharma.
- 4 In zijn beslissing concludeerde het BBIE dat het Merk niet beschrijvend was omdat het overgelegde bewijs onvoldoende aantoonde dat NEOFLAVON in de perceptie van het relevante publiek uitsluitend bestond uit tekens die konden dienen ter aanduiding van de kenmerken van de betrokken waren. Bij gebreke van andere elementen die konden aantonen dat het Merk niet in staat was om de betrokken waren te identificeren als afkomstig van een bepaalde onderneming, verwierp het BBIE tevens het argument van verzoekster betreffende het ontbreken van onderscheidend vermogen van NEOFLAVON. Tot slot heeft het BBIE, bij gebreke van bewijs dat het relevante publiek de term "neoflavon" met een welbepaalde betekenis associeert, het bestaan van daadwerkelijke misleiding of een voldoende ernstig risico van misleiding van de consument niet vastgesteld.

B. Procedure voor het Hof

- 5 Bij op 15 november 2022 ingediend verzoekschrift heeft verzoekster hoger beroep ingesteld tegen de beslissing van het BBIE van 15 september 2022.
- 6 In haar verzoekschrift met 14 bijlagen verzocht Laboratoires Servier:
 - de beslissing van het BBIE van 15 september 2022 nietig te verklaren,

¹ Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom.

² Internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken van 15 juni 1957, zoals herzien en gewijzigd.

³ Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen).

⁴ Uitvoeringsreglement van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen).

- het BBIE te gelasten merkinschrijving nummer 1412768 NEOFLAVON door te halen voor alle aangeduide waren, en
- verweerster te verwijzen in de kosten, met inbegrip van die welke voor het BBIE zijn gemaakt.

7 In haar verweerschrift verzocht ExtractumPharma:

- de beslissing van het BBIE van 15 september 2022 te bevestigen,
- de door verzoekster aangevoerde redenen ongegrond te verklaren en verzoeksters vordering tot doorhaling in haar geheel af te wijzen, en
- verzoekster te verwijzen in de kosten.

8 Verzoekster diende een repliek met de bijlagen 15 tot en met 26 in en verweerster diende een dupliek met 17 bijlagen in.

9 In de zaak werd pleidooi gehouden en beraadslaagd ter terechtzitting van het Benelux-Gerechtshof op 16 februari 2024.

10 De procestaal is het Frans.

C. Beroepsgronden en verweermiddelen

Beroepsgronden

11 Volgens Laboratoires Servier zal ten minste een deel van het relevante publiek, bestaande uit beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en gemiddelde consumenten die vanwege de aard van de betrokken waren een hoog aandachtsniveau aan de dag leggen, het Merk opvatten als een beschrijving van de aard of de samenstelling van de aangeduide waren. Subsidiar heeft zij aangevoerd dat het Merk misleidend is.

12 Verzoekster stelt dat flavonoïden een belangrijke klasse van natuurlijke producten vormen die in verband worden gebracht met een breed spectrum van gezondheidsvoordelen, en dat neoflavonoïden een klasse van polyfenolische verbindingen zijn die eveneens een positief effect op de gezondheid kunnen hebben. Volgens verzoekster zijn flavonen organische verbindingen die zijn afgeleid van de basismolecule van flavonoïden.

13 Door de meerderheid van het relevante Nederlands-, Duits- en Franstalige publiek zal het Merk worden opgevat als een rechtstreekse en onmiddellijke verwijzing naar neoflavonoïden, flavonoïden of flavonen, of zal het worden opgesplitst in de elementen "neo" en "flavon" en worden opgevat als een "nieuw product dat flavonen bevat" of een product dat "nieuwe flavonoïden/flavonen" bevat. De belangstelling voor deze verbindingen vanuit de wetenschappelijke wereld en het grote publiek zou zijn toegenomen vanwege de antioxidantende en ontstekingsremmende effecten die uit bepaalde onderzoeken zijn gebleken.

14 Ter onderbouwing van de perceptie van het professionele publiek in het kader van haar beroep verwijst Laboratoires Servier met name naar een opiniepeiling

die in oktober 2022 werd uitgevoerd onder zowel Nederlandstalige als Franstalige huisartsen en apothekers in België (hierna [het Sermo-onderzoek]), zoekacties op internet en artikelen in de wetenschappelijke en algemene pers.

- 15 Gezien zijn beschrijvende karakter zou het Merk automatisch onderscheidend vermogen missen.
- 16 Zelfs wanneer wordt aangenomen dat NEOFLAVON niet duidelijk beschrijvend is, kan het worden opgevat als een aanduiding van de aard van de betrokken waren of als informatie over hun samenstelling, en niet als een aanduiding van de herkomst van de waren.
- 17 Laboratoires Servier voert aan dat uit het Sermo-onderzoek blijkt dat een representatieve en aanzienlijke steekproef van het relevante publiek de term "neoflavon" begrijpt en misleid zal worden, of althans het risico zal lopen misleid te worden, doordat de betrokken waren niet uit neoflavonoïden of nieuwe flavonoïden bestaan, maar enkel uit flavonoïden.

Verweermiddelen

- 18 Volgens verweerster bestaat het relevante publiek voor geneesmiddelen en voedingssupplementen uit beroepsbeoefenaren en vooral uit gemiddelde consumenten die deel uitmaken van het grote publiek en een gemiddeld aandachtsniveau hebben.
- 19 Voor zover de onder het Merk vervaardigde en verkochte producten online en zonder recept in apotheken en supermarkten worden verkocht, zou het niet juist zijn om te stellen dat de producten worden gekocht op voorschrift of aanbeveling van artsen, apothekers en andere beroepsbeoefenaren.
- 20 ExtractumPharma wijst erop dat alleen merken met uitsluitend beschrijvende benamingen kunnen worden geweigerd. De termen "flavon" en "neoflavon" zouden niet bestaan als zodanig of als afkorting voor flavonoïden of neoflavonoïden.
- 21 NEOFLAVON zou door het grote publiek, of zelfs door het professionele publiek, niet worden opgevat als een beschrijving van de waren of de bestanddelen ervan, aangezien de term "neoflavon" sterk genoeg afwijkt van neoflavonoïden, flavonoïden en flavonen.
- 22 Verweerster betwist de relevantie van de door verzoekster overgelegde bewijsmiddelen en in het bijzonder van het Sermo-onderzoek, aangezien dit niet zou voldoen aan de vereiste criteria van neutraliteit en representativiteit om in aanmerking te worden genomen. Dit onderzoek zou overigens zijn uitgevoerd toen het product van het Merk reeds 18 maanden op de markt was.
- 23 Er zouden talrijke merken zijn ingeschreven die "flavon" bevatten.

- 24 Aangezien NEOFLAVON niet beschrijvend zou zijn, zou het onderscheidend vermogen hebben.
- 25 Tot slot zou NEOFLAVON niet misleidend zijn omdat het grote publiek de term "neoflavon" niet zou begrijpen en geen vermoedens zou hebben omtrent de kenmerken van de waren. Zelfs wanneer wordt aangenomen dat een deel van het professionele publiek NEOFLAVON zou opvatten als een verwijzing naar flavonoïden, zou er nog geen voldoende ernstig risico van daadwerkelijke misleiding bestaan, aangezien de waren een bepaalde hoeveelheid flavonoïden bevatten.

D. Beoordeling

1. Ontvankelijkheid van het beroep

- 26 Het beroep is ontvankelijk aangezien het bij verzoekschrift is ingesteld binnen een termijn van twee maanden vanaf de kennisgeving door het BBIE, zoals bepaald in artikel 1.15bis BVIE en artikel 4.2 van het Reglement op de procesvoering.

2. Ten gronde

- 27 Ingevolge artikel 2.30bis, lid 1, sub a, BVIE kan een vordering tot nietigverklaring van de inschrijving van een merk bij het Bureau worden ingesteld op basis van de in artikel 2.2bis BVIE bedoelde absolute nietigheidsgronden.
- 28 Krachtens artikel 2.2bis, lid 1, sub c, BVIE worden niet ingeschreven 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.
- 29 Dit omvat de waren of diensten zelf of de samenstellende delen of componenten van de waren⁵.
- 30 Het beschrijvend karakter van een teken moet worden beoordeeld aan de hand van de perceptie die het relevante publiek ervan heeft en met betrekking tot de betrokken waren of diensten⁶.
- 31 Om een merk als beschrijvend aan te merken, is het voldoende dat het beschrijvend is voor een deel van het relevante publiek, ongeacht het feit dat het voor het overige deel van het publiek – zoals het grote publiek – niet beschrijvend is⁷.
- 32 Een teken is beschrijvend indien het een betekenis heeft die door het relevante publiek onmiddellijk wordt opgevat als informatie verschaffend over de

⁵ GEU 15 januari 2013, EcoDoor, ECLI:EU:T:2013:14, T-625/11, punt 26.

⁶ GEU 12 juni 2007, Lokthread, T-339/05, punt 32.

⁷ GEU 17 april 2013, Continental, T-383/10, ECLI:EU:T:2013:193; GEU 18 november 2015 Trilobular, T-558/14, EU:T:2015:858, punt 32.

aangevraagde waren en diensten, of indien er voor het relevante publiek een rechtstreeks en concreet verband bestaat tussen het betrokken woordteken en de aangeduide waren⁸.

- 33 Een merk dat bestaat uit een neologisme of een woord dat bestaat uit elementen die elk beschrijvend zijn voor de kenmerken van de waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd, is zelf beschrijvend voor de kenmerken van deze waren of diensten, tenzij er een waarneembaar verschil bestaat tussen het neologisme of woord en de loutere som van de samenstellende elementen ervan. Dit houdt in dat, vanwege het ongewone karakter van de combinatie ten opzichte van de genoemde waren of diensten, het neologisme of woord een indruk wekt die voldoende verschilt van de indruk die wordt gewekt door de loutere combinatie van de aanduidingen die zijn vervat in de elementen waaruit het is samengesteld, zodat het boven de som van de genoemde elementen uitstijgt. In dit verband is de analyse van de betreffende term aan de hand van de toepasselijke lexicale en grammaticale regels eveneens relevant⁹.
- 34 Termen die alleen maar bepaalde kenmerken van de waren of diensten suggereren of erop zinspelen, kunnen een merk vormen¹⁰.
- 35 Wat betreft de inschrijving van andere merken die "flavon" bevatten, merkt het Hof op dat de gronden voor nietigverklaring van het merk moeten worden onderzocht aan de hand van de criteria van het BVIE en niet op basis van eerdere inschrijvingspraktijken van het BBIE of andere merkenbureaus.
- 36 Het is aan verzoekster om aan te tonen dat NEOFLAVON voor het relevante publiek een beschrijvend karakter heeft.
- 37 De betrokken waren – geneesmiddelen en diverse voedingssupplementen – zijn zowel bestemd voor de eindconsument als voor een gespecialiseerd publiek, namelijk beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg die ze voorschrijven, aanbevelen of verkopen (ongeacht of ze enkel op recept verkrijgbaar zijn)¹¹.
- 38 Het relevante publiek bestaat derhalve voor een deel uit beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg met een hoog aandachtsniveau voor de betrokken waren, namelijk artsen en apothekers.
- 39 Het andere deel van het doelpubliek bestaat uit consumenten van geneesmiddelen en voedingssupplementen die deel uitmaken van het grote publiek. Onder de consumenten van vrij en online verkrijgbare voedingssupplementen bevinden zich consumenten die geïnteresseerd zijn in alternatieve geneeskunde en behandeling met natuurlijke stoffen. Voor het grote publiek gaat het Hof uit van een normaal of iets verhoogd aandachtsniveau, gezien de aard van de waren.

⁸ GEU 30 november 2004, Nurseryroom, T-173/03, ECLI:EU:T:2004:347, punt 20.

⁹ GEU 7 juli 2011, Truewhite, T-208/10, ECLI:EU:T:201:340, punt 16.

¹⁰ GEU 31 januari 2001, Cine Action, T-135/99, ECLI:EU:T:2001:30, punt 29.

¹¹ GEU 16 december 2020, Helix Elixir, T-883/19, ECLI:EU:T:2020,617, punt 29.

- 40 Erkend moet worden dat een aanzienlijk deel van het doelpubliek, namelijk beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en consumenten die geïnteresseerd zijn in alternatieve geneeskunde, bekend is met natuurlijke stoffen die voordelen voor de gezondheid kunnen hebben.
- 41 Verweerster betwist niet het bestaan en de betekenis van de termen "flavonoïde" (in het Frans en het Nederlands), "flavonoïde" (in het Duits), "flavone" (in het Duits, het Frans en het Nederlands), "néoflavonoïde" (in het Frans), "neoflavonoïde" (in het Nederlands) en "neoflavonoïde" (in het Duits) om een groep van natuurlijke polyfenolische stoffen aan te duiden. Ze erkent tevens de betekenis van de Duitse term "Flavon" ter aanduiding van een organische chemische verbinding waarvan flavonoïden en flavonen zijn afgeleid, waarbij ze stelt dat de benaming "Flavon" geen enkele rol speelt in de medische wereld.
- 42 Verzoekster heeft documentatie in het Engels en het Frans overgelegd over flavonoïden, neoflavonoïden en flavonen ("flavonoids", "neoflavonoids" en "flavones" in het Engels) en de potentiële voordelen daarvan voor de menselijke gezondheid, welke documentatie in de periode 2010-2020 is verschenen in wetenschappelijke artikelen en – voornamelijk in het Frans – in artikelen voor het grote publiek die online beschikbaar zijn.
- 43 Zoals voorts wordt erkend en uit de overgelegde bijsluiters blijkt, worden met name flavonoïden thans als werkzame stof gebruikt in geneesmiddelen en voedingssupplementen, waaronder het product van verweerster.
- 44 Voor de wijze waarop NEOFLAVON door een deel van het relevante publiek begrepen wordt, baseert Laboratoires Servier zich op het Sermo-onderzoek, waaruit zou blijken dat beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg "NEOFLAVON" onmiddellijk opvatten als "flavonoïde", "nieuwe flavonoïde" of "neoflavonoïde" of als mogelijke verwijzing naar de samenstelling van de producten.
- 45 Bovendien zou de combinatie van het voorvoegsel "neo" (dat "nieuw" betekent) en de term "flavon", die verwijst naar de beschrijvende term "flavone" (een basismolecule van flavonoïden), ook door beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg als beschrijvend worden opgevat.
- 46 Allereerst merkt het Hof op dat het Sermo-onderzoek vanwege het tijdstip waarop het is uitgevoerd, namelijk anderhalf jaar nadat het onder de naam NEOFLAVON verkochte product op de markt was gebracht, ongeschikt is om het beschrijvende karakter van "neoflavon" vast te stellen, aangezien de ondervraagde beroepsbeoefenaren beïnvloed konden zijn door hun kennis van het product. Derhalve laat het Hof, zonder de overige punten van kritiek op de onderzoeksmethode te analyseren, het Sermo-onderzoek buiten beschouwing.
- 47 Uit alle ingediende documentatie blijkt dat flavonen, flavonoïden en neoflavonoïden aanduidingen zijn voor chemische bestanddelen die gunstig kunnen zijn voor de gezondheid.

- 48 Al deze chemische stoffen, die tot dezelfde groep behoren, bevatten de term "flavon". Hoewel het bestaan van "flavon" als zodanig alleen in het Duits wordt erkend door verweerster, bestaat het woord "flavone", dat er visueel en fonetisch sterk op lijkt, in onder meer het Frans en het Nederlands. Flavonen kunnen voorkomen in een van de waren – geneesmiddelen en voedingssupplementen – die door het Merk worden aangeduid.
- 49 Er zij op gewezen dat een woord dat is samengesteld uit beschrijvende woorden in principe zelf eveneens beschrijvend is, tenzij de combinatie ongebruikelijk is.
- 50 Het voorvoegsel "neo", dat is ontleend aan het Grieks en "nieuw" betekent, is ingeburgerd en moet zeker in die betekenis worden opgevat door ten minste het professionele deel van het relevante publiek, dat op grond van zijn wetenschappelijke opleiding vertrouwd is met aan oude talen – zoals het Grieks – ontleende woorden. Dit feit wordt door verweerster niet betwist.
- 51 Anders dan verweerster betoogt, is de toevoeging van het voorvoegsel "neo" dus niet ongebruikelijk, en het weglaten van de "e" in "flavon" wekt niet een totaalindruk die voldoende afwijkt van de enkele combinatie van de termen "neo" en "flavone". Integendeel, de toevoeging van "neo" zou kunnen worden opgevat als een verwijzing naar neoflavonoïden, een andere stof van de groep.
- 52 Het Hof erkent derhalve dat NEOFLAVON in de context van die waren door het – aanzienlijke – professionele deel van het publiek en door het deel van het publiek dat meer specifiek geïnteresseerd is in natuurlijke stoffen en alternatieve geneeskunde, onmiddellijk zal worden begrepen als een "nieuw product dat flavonen of flavonoïden bevat" of als zijnde verwant aan "neoflavonoïden", en hoe dan ook als aanduiding van een – in dit geval nieuw – bestanddeel van een nieuw geneesmiddel of voedingssupplement.
- 53 Het Merk is derhalve beschrijvend in de zin van artikel 2.2bis, lid 1, sub c, BVIE.
- 54 Aangezien een van de absolute nietigheidgronden aanwezig is, is het niet nodig om de overige ingeroepen gronden te onderzoeken.

3. Conclusie

- 55 Op grond van het voorgaande dient het beroep gegrond te worden verklaard en dient het BBIE te worden gelast om merkinschrijving nummer 1412768 NEOFLAVON door te halen voor alle aangeduide waren.

4. Kosten

- 56 Gelet op het voorgaande dient ExtractumPharma zrt. te worden verwezen in de kosten van de procedure voor het BBIE, door het BBIE vastgesteld op € 1.420.
- 57 ExtractumPharma zrt. dient tevens te worden verwezen in de kosten van de procedure voor het Hof. Daar geen griffierecht is geheven en geen instructiemaatregel is gelast, komen de kosten van het beroep voor het Hof

overeen met de in artikel 4.9, sub c), van het Reglement op de procesvoering van het Hof bedoelde vergoeding voor de kosten en honoraria van de procesvertegenwoordigers van de partijen. Op basis van de voor deze vergoeding vastgestelde liquidatietarieven stelt het Hof het bedrag van de kosten van het beroep vast op (4 punten x € 600 =) € 2.400.

58 Derhalve dient ExtractumPharma zrt. te worden verwezen in de kosten van beide procedures, vastgesteld op een bedrag van € 3.820.

E. Beslissing

Het Benelux-Gerechtshof, Tweede Kamer, op tegenspraak:

- vernietigt doorhalingsbeslissing 3000306 van 15 september 2022;
- verklaart nietig het woordmerk NEOFLAVON (Benelux-inschrijving 1412768), aangevraagd op 4 maart 2020 en ingeschreven op 10 maart 2020 voor waren van klasse 5: Geneesmiddelen voor menselijk gebruik; voedingssupplementen; dieetsupplementen; dieet- en voedingssupplementen, en gelast de doorhaling van de inschrijving ervan;
- veroordeelt ExtractumPharma zrt. tot betaling van de volgende bedragen aan Les Laboratoires Servier, vereenvoudigde aandelenvennootschap:
 - * € 1.420 voor de procedure voor het BBIE,
 - * € 2.400 voor de procedure voor het Benelux-Gerechtshof.

Dit arrest is gewezen door S. Granata, eerste vice-president, M. Hornick, plaatsvervangend rechter, en M.P.J. Ruijpers, plaatsvervangend rechter.

Het is uitgesproken in Luxemburg ter openbare terechtzitting van 15 oktober 2024 door Th. Schiltz, President, in aanwezigheid van A. van der Niet, griffier, overeenkomstig artikel 1.60, lid 2, van het Reglement op de procesvoering.