

Noot onder HvJ 12 juli 2012, zaak C-311/11 P (*Wir machen das Besondere einfach*)

Citeersuggestie: P.G.F.A. Geerts, Noot onder HvJ 12 juli 2012, zaak C-311/11 P; [IEF 11575](#) (*Wir machen das Besondere einfach*), gepubliceerd in IER 2012/56, p. 467-475; [IEF 12027](#).

1. Slagzinnen of reclameslogans zijn verkoopbevorderende formuleringen. Zij hebben een wervingsfunctie. Maar kunnen zij daarnaast ook een herkomstfunctie hebben; als een aanduiding van de commerciële herkomst van de betrokken waren en diensten worden opgevat? Met andere woorden: kan een slagzin ook een merk zijn. Uit eerdere jurisprudentie van het HvJ weten wij dat die vraag bevestigend beantwoord moet worden: slagzinnen kunnen als merk worden ingeschreven. Weliswaar heeft het HvJ beslist dat slagzinnen tot die categorie merken behoren waarvan het moeilijker zou kunnen zijn het onderscheidend vermogen vast te stellen, maar het HvJ heeft met klem erop gewezen dat bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van slagzinnen geen strengere criteria gehanteerd dienen te worden dan voor andere tekens.¹ Zo kan bijvoorbeeld niet worden vereist dat een slagzin een verbindings-element bevat of een conceptueel spanningsveld met een verrassingseffect dat daardoor een blijvende indruk achterlaat.

2. Maar hoewel “frivoliteit” geen noodzakelijke voorwaarde voor de vaststelling van onderscheidend vermogen van een slagzin is, neemt dat niet weg dat een “frivole slagzin” meer kans maakt om onderscheidend te zijn dan een “gewone slagzin”: een slagzin die meerdere betekenissen kan hebben, een woordspeling kan vormen of als fantasievol, verrassend en onverwacht kan worden opgevat en dus kan worden gememoriseerd verkrijgt door deze elementen in beginsel onderscheidend vermogen.² Of nog weer een beetje anders gezegd: slagzinnen die niet een gewone reclameboodschap zijn, maar in zekere mate origineel of pregnant zijn, een zekere uitleggingsinspanning vragen of bij het relevante publiek een denkproces in gang zetten, zullen eerder

in staat zijn een herkomstfunctie te vervullen dan slagzinnen die deze kenmerken niet bezitten.³

3. Het is (mede) om die reden dat de (“frivole”) slagzin “Vorsprung durch Technik” wel in staat is om de consument op de commerciële herkomst van de betrokken waren te wijzen en de “gewone” slagzin “Wir machen das Besondere einfach” niet.⁴ Of zoals door het Gerecht met betrekking tot laatstgenoemde slagzin is verwoord:

36. As observed by the Board of Appeal, that slogan follows German rules of syntax and grammar and contains no unusual variations in that regard.

37. Moreover, and contrary to the applicant’s submissions, the use of ‘besondere’ together with ‘einfach’ as a noun, or the absence of a comma between the two words, does not introduce any word play or elements of conceptual intrigue or surprise such as to confer distinctive character on the sign mark applied for in the minds of the relevant public. In particular, the specific features of the mark applied for do not in any way appear to give it any particular originality or resonance or trigger in the minds of the relevant public a cognitive process or interpretative effort such as to make that mark, in the perception of that public, anything other than a mere advertising message extolling the qualities of the goods covered by the trade mark application.

38. Nor does the other aspect put forward by the applicant, to the effect that an internet search did not reveal any uses of the mark applied for linked to third parties, affect the finding that that mark is merely an advertising slogan referring to the qualities of the goods.

39. The argument that the mark applied for begins with the element ‘wir’ and therefore

¹ Zie HvJ 21 oktober 2004, [zaak C-64/02 P](#) (Das Prinzip der Bequemlichkeit) en HvJ 21 januari 2010, [zaak C-398/08P](#); [IEF 8545](#); IER 2010/41, p. 300 (Vorsprung durch Technik). Zie voor een mooie bespreking van beide arresten Speyart in IER 2010/41, p. 300 e.v.

² Zie r.o. 47 in HvJ 21 januari 2010, [zaak C-398/08P](#); [IEF 8545](#); IER 2010/41, p. 300 (Vorsprung durch Technik).

³ Zie r.o. 59 in HvJ 21 januari 2010, [zaak C-398/08P](#); [IEF 8545](#); IER 2010/41, p. 300 (Vorsprung durch Technik).

⁴ Niet vergeten moet worden dat in de Vorsprung durch Technik-zaak ook een (belangrijke) rol gespeeld heeft dat het om een bekende slagzin ging, die door Audi al vele jaren werd gebruikt.

refers to the manufacturer rather than to the goods themselves does not in any way lead to the conclusion that it is, for the relevant public, an indication of commercial origin.

40. The fact that the element 'wir' – rather obviously – refers to the manufacturer of the goods takes away nothing from the fact that the sign 'WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH' remains a mere advertising slogan liable to be used by any trader, in the computer technology field just as in many other fields, in order to promote the simplicity of goods or services. In other words, the relevant public, in reading the sign, will at the most understand that the goods in question make the performance of a complex task simple and will not tend to perceive in the sign any particular indication of commercial origin, beyond that promotional information.⁵

4. Het Gerecht oordeelt dat in de beknoptheid en de bewoordingen van de onderhavige slagzin geen woordspeling en ook geen conceptuele spanning of verrassing zit waardoor het aangevraagde merk bij het relevante publiek onderscheidend vermogen krijgt. De kenmerken van de slagzin/het aangevraagde merk getuigen niet van bijzondere originaliteit of pregnantie en vragen bij het relevante publiek niet om een denkproces of uitleggingsinspanning waardoor de slagzin/het aangevraagde merk meer wordt dan een gewone reclameboodschap die een aanprijzing inhoudt van de waren waarop de merkaanvraag betrekking heeft.

5. De bezwaren die Smart Technologies (de aanvrager van het merk dat is geweigerd) tegen dit oordeel van het Gerecht heeft aangevoerd worden door het HvJ ongegrond verklaard. Zie ik het goed dan volgt het HvJ daarbij zijn eerdere slagzin-arresten op de voet (zie r.o. 22-36). Er komen in het onderhavige arrest op dit punt dan ook geen nieuwe gezichtspunten naar boven drijven.

6. Voor het overige is wat mij betreft alleen het antwoord op het derde onderdeel van het eerste middel nog vermeldenswaardig. In dit onderdeel stelt Smart Technologies dat in casu voor inschrijving van het aangevraagde merk volstaat dat het merk een zwakker onderscheidend vermogen dan het doorgaans vereiste onderscheidend vermogen heeft, aangezien het relevante publiek een deskundig

publiek, met een hoger aandachts- en kennisniveau dan de gemiddelde consument, is.

7. Volgens het HvJ is het juist dat het relevante deskundige publiek per definitie een hoger aandachtsniveau dan de gemiddelde consument heeft, *maar dat wil nog niet zeggen dat het voor het teken voldoende is dat sprake is van een zwakker onderscheidend vermogen, indien het relevante publiek deskundig is*. De deskundigheid van het publiek is immers slechts één van de factoren waarmee rekening gehouden moet worden bij de vaststelling van het onderscheidend vermogen en heeft derhalve geen beslissende invloed. Om te beoordelen of een merk onderscheidend vermogen heeft dient de door dit merk opgeroepen totaalindruk te worden onderzocht.

8. Hoewel bij mijn weten het HvJ dit (hetgeen in nr. 7 is geursiveerd) nog niet eerder zo uitdrukkelijk heeft beslist, zal deze beslissing van het Hof geen verbazing wekken. Het standpunt van Smart Technologies is terecht naar de prullenbak verwezen. Aan het beantwoorden van de vraag of de slagzin "Wir machen das Besondere einfach" ook daadwerkelijk onderscheidend vermogen heeft komt het HvJ niet toe omdat dat een feitelijke beoordeling is en alleen rechtsvragen vatbaar zijn voor toetsing door het Hof.

P.G.F.A. Geerts

⁵ Gerecht 13 april 2011, [zaak T-523/09](#) (Wir machen das Besondere einfach), r.o. 36-39.