BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

DOORHALINGSBESLISSING

N° 3000073

van 26 oktober 2020

Verzoeker:	**Garnio ApS** Fjeldhammervej 19 2610 Rødovre Denemarken
Gemachtigde:	**GEVERS** Holidaystraat 5 1831 Diegem België
	tegen
Verweerder:	**De Bondt Holding B.V.** Mercuriusweg 16 9482 WL Tynaarlo Nederland
Gemachtigde:	**Novagraaf Nederland B.V.** Hoogoorddreef 5 1101 BA Amsterdam Nederland
Betwiste merk:	**Benelux inschrijving 1017041** WHIRL

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 20 december 2018 diende verzoeker overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, sub a, van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: "BVIE")[1] een vordering tot doorhaling in, op basis van de gronden voor nietigverklaring voorzien in de artikelen 2.2bis, lid 1, sub b. en c. BVIE, namelijk dat het merk elk onderscheidend vermogen mist en beschrijvend is.

2. De vordering tot doorhaling is gericht tegen Benelux inschrijving 1017041 van het woordmerk WHIRL, door verweerder ingediend op 2 juni 2017 en ingeschreven op 24 augustus 2017 voor waren in klasse 23.

3. Het verzoek tot doorhaling betreft alle waren van het betwiste merk.

4. De proceduretaal is Nederlands.

B. Verloop van de procedure

5. Het verzoek tot doorhaling is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "Bureau" of "BBIE") ter kennis gebracht van partijen op 21 december 2018. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 19 februari 2020.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

A. Argumenten verzoeker

6. Onder verwijzing naar de "Richtlijnen inzake de criteria voor de toetsing op absolute gronden" van het Bureau en van het EUIPO, stelt verzoeker dat het onderzoek of een teken bestaande uit één woord beschrijvend is, kan gebeuren aan de hand van taalkennis, woordenboeken, het internet, algemene kennis of dagelijks taalgebruik.

7. Met betrekking tot het in aanmerking komend publiek is verzoeker van mening dat deze waren in kwestie gericht zijn op een gemengd publiek, bestaande uit gewone consumenten en professionelen, waarbij deze laatsten een verhoogd aandachtniveau hebben.

8. Verzoeker verwijst voor de betekenis van het woord "whirl" naar zowel Oxford (English) Dictionary en Cambridge dictionary, dewelke respectievelijk de volgende definities hanteren "*a rapid movement round and round*" en "*to (cause something to) turn around in circles*". Hierbij dient volgens verzoeker te worden opgemerkt dat als het woord op zich iets vaags heeft, de beoordeling steeds in relatie dient te gebeuren met de aangeduide waren. Deze context zal een belangrijk interpretatief

[1] In deze beslissing wordt steeds verwezen naar de op de datum van de beslissing van toepassing zijnde wet- en regelgeving, tenzij het gaat om bepalingen die gedurende de procedure een materiële en voor de beslissing relevante wijziging hebben ondergaan.

hulpmiddel zijn voor de consument. Zo meent verzoeker dat dit teken kan dienen ter aanduiding van een eigenschap van de waren, namelijk de productiewijze, dewelke bovendien de waren bijzondere specifieke eigenschappen kan geven, hetgeen beslissend kan zijn voor de consument. De consument zal volgens verzoeker het teken zien als een referentie aan het productieproces waarbij een "whirl" of "whirling" wordt gebruikt. Dit productieproces gaat duizenden jaren terug en wordt nog steeds gebruikt, zoals in "vortex spinning".

9. Het beschrijvend karakter kan volgens verzoeker verder nog afgeleid worden uit het gebruik als adjectief ter beschrijving van garens en draden, dat "whirl" een synoniem is voor "spin", hetgeen volgens EUIPO beslissingen beschrijvend is en een vonnis in kort geding van de Rechtbank Den Haag met betrekking tot gebruik van het teken "twirls".

10. Ter onderbouwing van het gebruik als adjectief ter beschrijving van garens en draden verwijst verzoeker naar enkele Engelstalige stukken. Verder verwijst verzoeker naar een uitspraak van de beroepskamer van EUIPO waarin wordt gesteld dat het woord "SPIN" beschrijvend is voor de waren in klasse 23, aangezien het informeert over de productiemethode van deze waren, namelijk "*by spinning yarn or threads*". Gezien de overlap in definities tussen "spin" en "whirl" concludeert verzoeker dat er ook hier sprake is van beschrijvendheid. In het vonnis in kort geding heeft de rechtbank geoordeeld dat "twirl" beschrijvend is voor garen. Volgens verzoeker is het enkel omwille van procedurele redenen dat de rechtbank "whirl" niet eveneens beschrijvend heeft geacht. Beide woorden zijn immers synoniemen.

11. Het is algemeen bekend dat de kennis van de Engelse taal in de Benelux van hoog niveau is. Daarom moet, volgens verzoeker, worden aangenomen dat het Benelux publiek de betekenis van het woord "whirl" zal begrijpen. Ter onderbouwing verwijst hij naar het voorkomen van het woord in twee Nederlandstalige woorden, namelijk whirlpool en whirling. Verzoeker onderstreept dat het volstaat om aan te tonen dat een deel van het publiek dit merk als beschrijvend zal opvatten. Voor de waren in kwestie geldt dat een groot deel van het in aanmerking komend publiek bestaat uit professionelen uit de textielindustrie, die de betekenis ontegenzeggelijk zullen kennen, aldus verzoeker.

12. Wat betreft het gebrek aan onderscheidend vermogen stelt verzoeker dat deze grond een paraplubegrip is en dat beschrijvende merken ook automatisch hieronder vallen. Het in aanmerking komend publiek zal "whirl" verder niet opvatten als herkomstaanduider, maar slechts als informatie over het productieproces. Dit is onder andere geval omdat "whirl" en "spin" qua definities overlappen en onderling uitwisselbaar gebruikt kunnen worden.

13. Verzoeker concludeert dat het woordmerk "whirl" beschrijvend en niet onderscheidend is en nietig verklaard dient te worden voor alle waren waarvoor het is geregistreerd.

B. Argumenten verweerder

14. Verweerder stelt dat een teken slechts beschrijvend mag worden geacht als het een betekenis heeft die door het relevante publiek meteen wordt opgevat als een teken dat informatie verschaft over de aangeduide waren en diensten of de kenmerken daarvan. Voorts moet volgens verweerder dit verband voldoende rechtstreeks en concreet zijn. Het publiek moet in het teken onmiddellijk en zonder verder nadenken een beschrijving van de betrokken categorie van waren en diensten, of van één van de kenmerken ervan, zien, aldus verweerder. De weigeringsgrond is volgens verweerder derhalve niet van toepassing op woorden die slechts "doen denken aan" of zinspelen of alluderen aan kenmerken.

Verweerder verwijst naar het arrest Baby-Dry van het Europese Hof van Justitie waarin gesteld werd dat "de terminologie die in het normale taalgebruik van de betrokken categorie consumenten wordt gebezigd om de waar of de dienst of de essentiële eigenschappen daarvan aan te duiden" doorslaggevend is.

15. Verweerder meent dat er van een dergelijk rechtstreeks en concreet verband hier geen sprake is. De waren zorgen er immers niet voor dat iets ronddraait. Het garen wikkelt wel af tijdens het handwerken, maar dit afwikkelen zorgt er niet voor dat iets gaat draaien, aldus verweerder. WHIRL zegt verder niets over het productieproces van garen. Bovendien zou het in dat geval whirled moeten zijn en niet whirl. Onder verwijzing naar een aantal verklaringen van garendeskundigen en taaldeskundigen, stelt verweerder dat "whirl" ook niet kan worden beschouwd als een aanduiding inzake onder meer soort en hoedanigheid van de waren. Dit wordt volgens verweerder ook bevestigd door de aanvaarding van dit woord voor deze waren door het Europese en Amerikaanse merkenbureau.

16. De argumentatie van verzoeker bestaat uit een drietrapsraket, aldus verweerder. Om die reden kan er al geen voldoende rechtstreeks en concreet verband zijn tussen de term "whirl" en de waren. De bijlagen die verzoeker heeft ingediend ter onderbouwing bestrijdt verweerder gemotiveerd. Hij concludeert daaruit dat het werkwoord "to whirl" wel in deze stukken wordt gebruikt, maar enkel vanwege het feit dat bij het spinnen van garen het spinnewiel en de spoel ronddraaien. Het gebruik van "whirl" is volgens verweerder dan ook arbitrair en houdt geen verband met het feit dat het om garen gaat of het productieproces van garen.

17. Wat betreft de stelling van verzoeker dat de term "whirl" vaak wordt gebruikt als adjectief/bijvoeglijk naamwoord om garen en draden te beschrijven, meent verweerder dat uit de vijf bijlagen die verzoeker ter onderbouwing indient niet kan worden afgeleid dat "whirl" vaak zo wordt gebruikt. Een deel van de bijlagen zien namelijk niet eens op waren in klasse 23.

18. Verweerder betwist verder niet dat whirl een synoniem van "spin" is. Dit enkele feit is volgens verweerder echter niet voldoende om te concluderen dat een synoniem ook beschrijvend is. Zo heeft naast de overlappende definitie, spin ook nog een andere losstaande definitie in relatie tot het productieproces van garens, hetgeen aanleiding was voor de uitspraak van de beroepskamer van EUIPO waarnaar verzoeker heeft verwezen. Het feit dat "spin" kan worden gebruikt om het productieproces van garen te beschrijven, betekent volgens verweerder niet dat iedere term die wordt gebruikt voor "ronddraaien" ook direct maakt dat deze beschrijvend zou zijn voor het (productieproces van) garens.

19. De uitspraak van de kort geding rechter Den Haag neemt volgens verweerder onterecht de redenering van verzoeker over. Verweerder heeft hier hoger beroep tegen ingesteld en overlegt als stuk zijn memorie van grieven.

20. In tegenstelling tot verzoeker meent verweerder dat de Benelux consument de Engelse taal niet voldoende machtig is om de betekenis van het Engelse woord "whirl" te onderkennen. "To whirl" is geen gangbare benaming, geen spreektaal en behoort niet tot de basiswoordenschat. Het feit dat de betekenis van een woord is terug te vinden in een woordenboek, betekent nog niet dat het publiek die betekenis ook voldoende kent. Verweerder stelt dat verzoeker zijn stelling dat het relevante publiek de betekenis onderkent niet deugdelijk heeft onderbouwd. Hij refereert hiervoor tevens aan een uitspraak van de Hoge Raad in de zaak Heksenkaas.

21. Voor wat betreft de tweede ingeroepen nietigheidsgrond stelt verweerder zich op het standpunt dat verzoeker geen nadere argumenten of bewijsstukken naar voren heeft gebracht, behalve het argument dat het een paraplubegrip betreft dat automatisch geldt voor beschrijvende merken. Verweerder meent dat "WHIRL" wel degelijk onderscheidend vermogen heeft.

22. Concluderend stelt verweerder dat het betwiste merk onderscheidend is en niet beschrijvend. Verweerder verzoekt het Bureau het ingestelde verzoek tot doorhaling af te wijzen en verzoeker de kosten van de procedure te laten dragen.

III. BESLISSING

A.1. Juridisch kader

23. Ingevolge artikel 2.30bis, lid 1, sub a. BVIE kan bij het Bureau een vordering tot nietigverklaring worden ingesteld op basis van de in artikel 2.2bis BVIE bedoelde absolute nietigheidsgronden.

24. Uit de rechtspraak blijkt dat de relevante datum voor het onderzoek, in het kader van een verzoek tot nietigverklaring ingevolge artikel 2.30bis, lid 1, sub a. BVIE, wanneer deze is gebaseerd op artikel 2.2bis, lid 1, sub b. en sub c. BVIE, de datum is van de aanvraag tot inschrijving (zie naar analogie HvJEU, Flugbörse, 23 april 2010, C-332/09 P, ECLI:EU:C:2010:225). De Hoge Raad oordeelde dat bij gebrek aan overgangsbepalingen voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een ingeschreven merk de feitelijke situatie ten tijde van het depot in aanmerking moeten worden genomen, doch met toepassing van het recht zoals dat op het moment van de beoordeling geldt (Hoge Raad der Nederlanden, Bach Flower remedies, 20 januari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU7244).

25. Uitgangspunt in deze procedure is dat het bestreden merk een vermoeden van geldigheid geniet (GEU, Castel, T-320/10, 13 september 2013, EU:T:2013:424).

A.2. Met betrekking tot de gronden voorzien in artikel 2.2bis, lid 1 sub c. BVIE – beschrijvende merken

26. Ingevolge artikel 2.2bis, lid 1, sub c. BVIE worden 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, niet ingeschreven of kunnen zij, indien ingeschreven, nietig worden verklaard.

27. Volgens vaste rechtspraak, wordt met het verbod op inschrijving van beschrijvende tekens of aanduidingen (cfr. artikel 2.2.bis, lid 1, sub c.) een doel van algemeen belang nagestreefd, inhoudend dat dergelijke tekens of benamingen door eenieder vrij moeten kunnen worden gebruikt. Deze bepaling belet derhalve dat die tekens of benamingen op grond van hun inschrijving als merk aan een enkele onderneming worden voorbehouden (zie HvJEU, Doublemint, 23 oktober 2003, C-191/01 P, ECLI:EU:C:2003:579; Chiemsee, 4 mei 1999, C-108/97 en C-190/97, ECLI:EU:C:1999:230 en Linde e.a., 8 april 2003, C-53/01 tot C-55/01, ECLI:EU:C:2003:206).

28. Voor de toepasselijkheid van artikel 2.2bis, lid 1, sub c. is het niet noodzakelijk dat de in dat artikel bedoelde tekens en aanduidingen waaruit het merk is samengesteld, op het moment van de inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk worden gebruikt voor de beschrijving van waren of diensten als die waarvoor de aanvraag is ingediend, of van kenmerken van deze waren of deze diensten. Zoals uit de formulering van deze bepaling blijkt, is deze van toepassing op tekens en aanduidingen die hiertoe kunnen dienen. De inschrijving van een woord als merk moet dan ook op grond van deze bepaling worden geweigerd indien het in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt (HvJEU, Doublemint, reeds genoemd).

29. Het beschrijvend karakter van een merk moet enerzijds worden beoordeeld in relatie tot de waren of diensten en anderzijds in relatie tot de perceptie ervan door het relevante publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van die waren of diensten (zie HvJEU, POSTKANTOOR, 12 februari 2004, C-363/99, ECLI:EU:C:2004:86).

30. Het verzoek tot doorhaling betreft alle waren van het betwiste merk. De waren waarvoor het betwiste merk is geregistreerd zijn de volgende:

- Kl 23 Garens en draden.

31. Het in aanmerking te nemen publiek voor de waren van het betwiste merk bestaat uit zowel gemiddelde consumenten als professionele gebruikers, waarbij het aandachtsniveau zal variëren van normaal tot verhoogd.

32. Het betwiste merk bestaat uit het Engelse woord WHIRL. Verzoeker geeft aan dat dit woord volgens een zoekopdracht van 1 april 2019 in de online Engelse Oxford en Cambridge dictionary verwijst naar ronddraaien of een snelle ronddraaiende beweging[2]. Een enkele verwijzing naar een woordenboek volstaat uiteraard niet om een woord daarmee als beschrijvend te kwalificeren. Daartoe dient nadrukkelijk ook de perceptie van het in aanmerking komend publiek voor de relevante waren of diensten te worden betrokken (in die zin ook: beslissing doorhalingsprocedure 3000033 van 14 mei 2019, PURE DRAUGHT, para. 42).

33. In zijn algemeenheid wordt aangenomen dat het gebruik van Engelse woorden in merken erop duidt dat merkhouders een zekere mate van begrip van het Engels veronderstellen bij het in aanmerking komend publiek (zie de opinie van Advocaat-Generaal Ruiz-Jarabo Colomer van 14 mei 2002, Companyline, C-104/00 P, ECLI:EU:C:2002:288). Daarbij is het "niet zozeer van belang of deze consument de taal spreekt waarin het teken is gesteld, maar wel of onafhankelijk van het taalregime van het gebied redelijkerwijs van deze consument mag worden verwacht dat hij in het teken een (beschrijvende, red. Bureau) boodschap ontwaart" (opinie Advocaat-Generaal Ruiz-Jarabo Colomer van 31 januari 2002, Postkantoor, C-363/99, ECLI:EU:C:2002:65). Een consistente lijn in de Benelux rechtspraak bevestigt dat ervan uit mag worden gegaan dat "de doorsnee consument in de Benelux een niveau van kennis van het Engels heeft bereikt dat voldoende is om eenvoudige en frequent voorkomende woorden uit de basiswoordenschat van die taal te begrijpen".[3]

---

[2] to (cause something to) turn around in circles (https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/whirl); move or cause to move rapidly round and round, a rapid movement round and round (https://www.lexico.com/definition/whirl).

[3] zie onder meer Benelux-Gerechtshof, 15 juni 2020, PET'S BUDGET, C 2019/6/9 en SPORTS DIRECT, C 2019/5/6 en 18 oktober 2019, THINS, C 2018/7/6 alsmede Hof van Beroep Brussel, 14 januari 2015, Pronails, 2013/AR/2181; 5 oktober 2010, Carbon Green, 2009/AR/3023; 13 juni 2008, Quickfilm, 2006/AR/1745 en 4 maart 2008, ASIAN DELIGHT, 2006/AR/1592.

34. Het is aan verzoeker om in de eerste plaats te stellen en te bewijzen dat het relevante publiek in de Benelux het woord WHIRL in de door hem aangehaalde betekenis zal begrijpen en daar in de tweede plaats, en cumulatief, een beschrijvende boodschap of betekenis in zal ontwaren in relatie tot de waren waarvoor het betwiste teken werd ingeschreven.

35. Verzoeker stelt hiertoe dat het woord WHIRL beschrijvend is omdat het kan duiden op het productieproces, vaak als adjectief wordt gebruikt, het een synoniem van het Engelse woord "SPIN" is dat beschrijvend werd geacht door de beroepskamer van EUIPO en dat de rechtbank Den Haag in kort geding oordeelde dat "twirls" beschrijvend is. Deze argumenten en bijhorende stukken werden door verweerder gemotiveerd betwist.[4]

36. Dat het woord WHIRL kan verwijzen naar het productieproces wordt door verzoeker niet verder onderbouwd. Samen met verweerder stelt het Bureau vast dat de stukken ter onderbouwing van het veelvuldig voorkomen als adjectief in relatie tot de aangeduide waren, de stelling van verzoeker onvoldoende ondersteunen. Zo verwijst het woord "whirl" of "whirling" in deze stukken steeds naar de ronddraaiende beweging (van het garen op bijvoorbeeld een spoel of de spoel zelf), zoals bijvoorbeeld in het voorbeeld "*a whirling motion is given to the spindle*","*the fiber ends eventually whirl around the spindle tip*" of nog "*expansion of the fibre edges due to whirling force of the jet air stream*". Bovendien zijn al deze stukken afkomstig van internationale websites en verzaakt verzoeker aan te tonen hoe deze iets kunnen zeggen over de perceptie van dit woord bij het in aanmerking komend Benelux publiek. De overige stukken hebben geen betrekking op de waren in kwestie. Zo gaat de afdruk van een pagina van het boek "Production Technology" over schroeven en niet over garen en draden: "*Thread whirling is another fast method of producing threads. This is widely used in the manufacture of long, slender components such as lead screws and extruder screws*" en betreft een van de weinige stukken die te herleiden is naar de Benelux een kopie van een webpagina van Bol.com met daarop een Engelstalig knutselboek met de titel ´Yarn whirled´. Echter ook hier ontbreekt het aan verdere duiding over de betekenis, het eventuele beschrijvende karakter en de perceptie van het publiek. Naar oordeel van het Bureau kan uit deze elementen dus niet worden geconcludeerd dat het woord WHIRL beschrijvend is voor garens en draden.

37. Verzoeker verwijst ook naar een uitspraak van 3 juni 2016 van de beroepskamer van EUIPO in de zaak SPINIT. Aangezien de definities van beide woorden overlappen en ze ook als synoniem worden vermeld in sommige woordenboeken, stelt verzoeker dat "WHIRL" net als "SPIN" beschrijvend dient worden geacht voor de aangeduide waren. Zoals door verweerder opgemerkt heeft het woord "SPIN" een specifieke betekenis met betrekking tot deze waren, waaraan ook wordt gerefereerd in de beslissing van de beroepskamer. Deze betekenis ontbreekt bij het woord "WHIRL". Bovendien dient nog onderstreept te worden dat het Bureau niet is gebonden aan uitspraken van andere instanties in al dan niet gelijkaardige zaken. Het Bureau dient een zelfstandige beslissing te nemen op basis van de in de Benelux geldende wetgeving en rechtspraak (zie in die zin ook GEU, CURON, T-353/04, 13 februari 2007, ECLI:EU:T:2007:47).

38. Ten slotte dient verzoeker ter onderbouwing nog een vonnis van 1 maart 2019 in kort geding van de rechtbank Den Haag in. Aangezien verweerder in deze zaak bevestigt dat "twirl" en "whirl" synoniemen zijn en "twirl" vaak gebruikt wordt in relatie tot garens, heeft de rechtbank geoordeeld dat "twirl" beschrijvend is. Om die reden meent verzoeker dat "WHIRL" eveneens beschrijvend is. Het loutere

[4] zie hiertoe overwegingen 16 e.v..

feit dat de voorzieningenrechter van oordeel was dat voldoende was aangetoond dat "twirl" veelvuldig werd gebruikt en er verder onvoldoende weersproken of weerlegd is dat de Benelux consument deze betekenis niet kent en onvoldoende onderbouwd werd dat de voorbeelden uit de stukken productnamen betreffen, kan er niet toe leiden dat zonder verdere onderbouwing aan de kant van verzoeker een synoniem van dit woord automatisch als beschrijvend moet worden beschouwd.

39. De door verzoeker ingediende argumenten en stukken bevestigen dat "WHIRL" zoveel betekent als ronddraaien of een ronddraaiende beweging maken, hetgeen trouwens door verweerder niet wordt weersproken. De stukken tonen echter niet aan dat deze betekenis begrepen wordt door het in aanmerking komend Benelux publiek, noch dat deze term door dit publiek als beschrijvend zal worden beschouwd voor de waren in kwestie. Bovendien dateert het overgrote deel van de stukken uit 2018 en 2019 en valt niet in te zien hoe deze resultaten kunnen bijdragen aan de beoordeling van het beweerdelijk beschrijvend karakter van het woord WHIRL in de perceptie van het in aanmerking komend publiek ten tijde van de merkaanvraag.

40. Naar oordeel van het Bureau slaagt verzoeker er niet in om op basis van de aangevoerde argumenten en het ondersteunend bewijs aan te tonen dat het merk WHIRL door het in aanmerking komend publiek wordt opgevat als een aanduiding die kenmerken van de relevante waren aanduidt.

41. Het Bureau besluit dan ook dat verzoeker het beschrijvend karakter van het bestreden merk niet aangetoond heeft.

A.3. Met betrekking tot de gronden voorzien in artikel 2.2bis lid 1 sub b. BVIE - merken die elk onderscheidend vermogen missen

42. Merken zoals bedoeld in artikel 2.2bis, lid 1, sub b. BVIE zijn die merken die de wezenlijke functie van een merk niet kunnen vervullen, namelijk dat aan de consument of de eindverbruiker met betrekking tot de door het merk aangeduide waren of diensten de identiteit van de oorsprong wordt gewaarborgd in dier voege dat hij deze zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst (zie o.m. HvJEU, DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT, 21 oktober 2004, C-64/02 P, ECLI:EU:C:2004:645; BioID, 15 september 2005, C-37/03 P, ECLI:EU:C:2005:547 en EUROHYPO, 8 mei 2008, C-304/06 P, ECLI:EU:C:2008:261).

43. Het onderscheidend vermogen van een merk moet in de eerste plaats worden beoordeeld in relatie tot de waren en diensten waarvoor het merk is aangevraagd, en in de tweede plaats dient er rekening gehouden te worden met de perceptie van het relevante publiek (zie o.m. HvJEU, VORSPRUNG DURCH TECHNIK, 21 januari 2010, C-398/08 P, ECLI:EU:C:2010:29; Procter & Gamble v OHIM (driedimensionale tabletten voor (vaat)wasmachines), 29 april 2004, C-473/01 P, ECLI:EU:C:2004:260 en de arresten EUROHYPO en POSTKANTOOR, beide reeds genoemd).

44. Bovendien is het vaste rechtspraak dat het gebrek aan onderscheidend vermogen van een teken niet louter kan worden vastgesteld op basis van de constatering dat het niet ongebruikelijk of opvallend lijkt. De inschrijving van een teken als merk is immers niet afhankelijk van de vaststelling van een bepaald niveau van taalkundige of kunstzinnige creativiteit of verbeelding van de houder van het merk. Het volstaat dat het merk het relevante publiek in staat stelt de oorsprong van de beschermde waren of diensten te herkennen en te onderscheiden van die van andere ondernemingen (zie HvJEU, SAT.2, 16 september 2004, C-329/02 P, ECLI:EU:C:2004:532).

45. Hiervoor heeft het Bureau reeds vastgesteld dat niet is komen vast te staan dat het bestreden merk beschrijvend is. Dit betekent echter niet dat het bestreden merk automatisch onderscheidend vermogen bezit. Verzoeker moet dan wel argumenten aandragen om aan te tonen dat het merk, ondanks het niet beschrijvende karakter van de woordelementen, toch niet onderscheidend is.

46. Verzoeker draagt geen andere argumenten aan dan die welke werden aangevoerd ter onderbouwing van zijn stelling dat het merk WHIRL beschrijvend is in de zin van artikel 2.2bis, lid 1 sub c. BVIE.

47. Het Bureau besluit dan ook dat verzoeker het gebrek aan onderscheidend vermogen van het bestreden merk niet aangetoond heeft.

B. Conclusie

48. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat verzoeker zijn vordering tot doorhaling van het bestreden merk onvoldoende onderbouwd heeft. Daarom moet de doorhaling afgewezen worden.

49. Het gebrek aan een afdoende motivering omtrent het bestaan van een absolute nietigheidsgrond met betrekking tot de specifieke waren in kwestie kan niet overkomen worden door van het Bureau te verwachten dat het, in plaats van verzoeker, onderzoekt in welke mate het bestreden merk WHIRL voor de waren in klasse 23 beschrijvend, dan wel niet onderscheidend is. Vooropgesteld moet immers worden dat het aan de verzoeker is die de geldigheid van het bestreden merk in twijfel trekt om zijn vordering niet alleen te stellen maar deze ook voldoende te onderbouwen (zie in die zin GEU, Castel, reeds aangehaald).

C. Overige factoren

50. Verweerder verwijst in zijn argumenten (zie alinea 14) naar het Baby-Dry arrest van het Hof van Justitie. In dit arrest stelt het HvJEU dat een weigering op grond van het beschrijvend karakter ervan alleen mogelijk is als het teken een gebruikelijke aanduiding is die het product of een essentiële eigenschap daarvan beschrijft. In het latere Postkantoor arrest (reeds genoemd) laat het Hof dit standpunt los. Het geeft hier onder meer aan dat bij toetsing niet alleen moet worden gekeken of een teken op dit moment kenmerken van de betrokken waren of diensten beschrijft, maar ook of dat in de toekomst redelijkerwijs te verwachten is. Het criterium dat door verweerder wordt gehanteerd kan om die reden dan ook niet worden weerhouden.

51. Ook het standpunt van verweerder dat het publiek het teken onmiddellijk en zonder verder nadenken als een beschrijving van de betrokken categorie van waren en diensten, of van één van de kenmerken ervan moet zien, kan niet worden gevolgd. Het Benelux-Gerechtshof oordeelde immers dat het niet nodig is dat er een “direct en onmiddellijk verband” tussen het teken en de betwiste waren en diensten bestaat, zodat het relevante publiek in staat is “onmiddellijk en zonder verder nadenken” hierin een beschrijving van een van de kenmerken van deze waren en diensten te herkennen (BenGH, PET´S BUDGET, reeds aangehaald, para. 66).

IV. BESLUIT

52. Het verzoek tot doorhaling met nummer 3000073 wordt afgewezen.

53. De verzoeker is 1.420 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.30ter, lid 5 BVIE juncto regel 1.44, lid 2 UR, aangezien het verzoek tot doorhaling geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.30ter, lid 5 BVIE.

Den Haag, 26 oktober 2020

Diter Wuytens *(rapporteur)* Camille Janssen Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Diter Wuytens