

BOIP



Benelux-Bureau voor de
**Intellectuele
Eigendom**

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
DOORHALINGSBESLISSING
N° 3000086
van 24 januari 2020

Verzoeker: **Brouwerijen Alken-Maes, naamloze vennootschap**
Blarenberglaan 3, Stephenson Plaza, Blok C
2800 Mechelen
België

Gemachtigde: **De Clercq & Partners**
Edgard Gevaertdreef 10 a
9830 Sint-Martens-Latem
België

tegen

Verweerder: **InBev Belgium SPRL**
Boulevard Industriel 21
1070 Brussel
België

Gemachtigde: **Bird & Bird LLP**
Louizalaan 235 bus 1
1050 Brussel
België

Betwiste merk: **Benelux inschrijving 1360076**

#WeareBelgium

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 28 januari 2019 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, c, f en g BVIE, namelijk dat het merk elk onderscheidend vermogen mist, beschrijvend is, in strijd is met de openbare orde/goede zeden en tot misleiding van het publiek kan leiden.

2. De vordering tot doorhaling is gericht tegen Benelux-inschrijving 1360076, door verweerder ingediend op 31 augustus 2017 en ingeschreven op 3 december 2018 voor waren in klasse 32 van het volgende merk:

#WeareBelgium

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 30 januari 2019. 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 4 juli 2019.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

A. Argumenten verzoeker

6. Verzoeker merkt op dat het bestreden merk oorspronkelijk geweigerd werd, waarna het merk alsnog ingeschreven werd. Daarop heeft hij dan deze vordering tot doorhaling ingediend. Verzoeker bespreekt ook het verloop van de procedure. Hij geeft aan dat hij op 1 maart 2019 per brief door het Bureau werd uitgenodigd voor het indienen van argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning van zijn vordering en hem daarbij een termijn werd verleend tot en met 1 mei 2019. Verzoeker stelt dat hij deze mededeling pas op 12 april 2019 ontvangen heeft. Hij heeft het Bureau daarom verzocht om alsnog aanvullend argumenten en/of stukken in te mogen dienen na ontvangst van de reactie van verweerder.

7. Verzoeker herinnert eraan dat voor de beslissing of een merk moet ingeschreven worden of vervallen moet worden verklaard het tijdstip van de aanvraag van het merk bepalend is.

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.

8. Verzoeker meent dat het bestreden merk geen onderscheidend vermogen bezit voor de waren in klasse 32. Het merk brengt slechts een objectieve, zelfs eenvoudige boodschap over en betreft louter een reclameslogan. Het merk bevat verder ook geen woordspeling, noch verrassingselement, is niet origineel, vraagt geen uitleggingsinspanning, heeft geen ongebruikelijke structuur en maakt geen gebruik van taalkundige en stilistische middelen. Het teken bestaat dus uit een wervende en aanprijzende zin uit het normale taalgebruik die niet als merk zal worden opgevat. Deze wervende slogan wordt bovendien al veelvuldig gebruikt door particulieren en ondernemingen in het kader van internationale aangelegenheden om de nationale identiteit aan te halen, dan wel te versterken. Verzoeker legt hier stukken voor die dit gebruik moeten illustreren. De gebruikte lexicale structuur is daarbij ook gangbaar in de reclametaal en in de betrokken commerciële context.

9. Nu België wereldwijd bekend is om haar bieren (België telt meer dan 1500 biermerken en 275 onafhankelijke bierbrouwerijen, aldus verzoeker) en de Belgische biercultuur uitgeroepen is tot immaterieel cultureel erfgoed kan het bestreden merk de identiteit van oorsprong van bieren niet waarborgen en dus de essentiële herkomstfunctie als merk niet uitoefenen.

10. Verzoeker meent dat het bestreden merk de beschikbaarheid van de term 'Belgium' op ongerechtvaardigde wijze beperkt voor andere marktdeelnemers die bieren aanbieden. Geen enkele Belgische bierbrouwer zal zijn bieren kunnen onderscheiden van deze van andere Belgische bierbrouwers door het gebruik van een slogan zoals het bestreden merk. Daarom dient de inschrijving van het bestreden merk nietig te worden verklaard bij gebrek aan onderscheidend vermogen.

11. Wat betreft het beschrijvend karakter van het bestreden merk, stelt verzoeker dat het merk bestaat uit de als niet-onderscheidend aan te merken (en in een online context courant gebruikte) hashtag # en de woorelementen We, Are en Belgium. Door de combinatie van deze elementen ontstaat een merk dat een beschrijving vormt van de plaats van herkomst van de betrokken goederen omdat het de geografische benaming 'Belgium' bevat en het relevante publiek het merk kan lezen als 'we are from Belgium', 'We are Belgian' of nog 'We are Belgium's (beer)'. Nu reclameslogans vaak gebruik maken van een vereenvoudigde vorm met de bedoeling bondiger en pakkender te zijn, leidt een gebrek aan grammaticale elementen (zoals voorzetsels 'van', 'voor', enz.) of een verkeerde spelling of weglating volgens verzoeker niet tot een onderscheidende, niet beschrijvende slogan.

12. Het relevante publiek zal bier automatisch associëren met België nu algemeen bekend is dat België één van de meest gerenommeerde bier producerende landen ter wereld is. Verzoeker meent dat Belgium duidelijk een aanduiding is van een plaats die door het publiek geassocieerd wordt met de te beschermen waren, of die in de perceptie van het publiek de plaats van herkomst van de betrokken waren kan aanduiden. De gemiddelde bierconsument in de Benelux zal het bestreden merk direct begrijpen als een verkoopbevorderende uiting en zal het teken niet opvatten als merk voor bieren, maar louter als een aanduiding van de geografische herkomst of de kwaliteit van de waren. De slogan legt verder ook een duidelijk verband tussen de waren en een plaats met een positieve gevoelswaarde, België, en is daarmee dus beschrijvend voor bieren nu hij kan dienen om kenmerken (zoals plaats van herkomst of kwaliteit) van deze goederen aan te duiden, aldus verzoeker.

13. Voorts is het bestreden merk volgens verzoeker ook in strijd met de openbare orde of de goede zeden. Hij meent dat verweerder met dit merk laat uitschijnen alsof de Belgische biercultuur hem toebehoort. Hierdoor wordt afgedaan aan de rijke traditie en diversiteit in de Belgische biercultuur. Onder

verwijzing naar een zaak van het EFTA court argumenteert verzoeker dat, aangezien de Belgische biercultuur behoort tot het Belgisch cultureel erfgoed, het bestreden merk een ongewenste toe-eigening is van dit (immaterieel) cultureel erfgoed en dat het van fundamenteel belang is voor de samenleving dat de Belgische biercultuur als publiek domein beschermd wordt tegen zulke toe-eigening. Bovendien valt niet uit te sluiten dat de registratie van het bestreden merk als aanstootgevend wordt beschouwd en om die reden in strijd is met de goede zeden, aldus verzoeker.

14. Tenslotte is het bestreden merk volgens verzoeker ook misleidend omdat het merk een duidelijke verwachting wekt die tegengesteld is aan de kenmerken van de waren en omdat er bijgevolg een voldoende ernstig gevaar bestaat dat de consument zal worden misleid. Het bestreden merk misleidt de consument omtrent het bestaan van alternatieve Belgische bieren van een andere commerciële herkomst. De consument zou volgens verzoeker de bieren onder het bestreden merk kopen in de veronderstelling dat het het enige Belgische bier is en aldus zou men een beslissing nemen en tot een transactie overgaan waartoe men normaal niet zou besloten hebben.

15. Op grond van het voorgaande besluit verzoeker dat zijn vordering tot doorhaling gegrond is en toegewezen moet worden omdat het betwiste merk elk onderscheidend vermogen mist, beschrijvend is, in strijd is met de openbare orde of goede zeden en misleidend is. Hij verzoekt het Bureau ook verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Argumenten verweerder

16. Verweerder legt uit dat het bestreden merk eerst voorlopig geweigerd werd. Hij heeft tegen deze beslissing een bezwaarschrift ingediend waarna de beslissing tot voorlopige weigering is herzien.

17. Verweerder stelt dat het merk een vermoeden van geldigheid geniet. Dit vermoeden zou volgens hem hier zwaarder moeten doorwegen nu de geldigheid van het merk al tot twee keer is onderzocht. Het is nu aan verzoeker om op bijzonder gemotiveerde wijze aan te tonen dat het Bureau juridisch en feitelijk gezien zich vergist heeft wanneer het merk geldig werd bevonden. Daarnaast moet de beslissing of het merk ingeschreven blijft of doorgehaald wordt, genomen worden op basis van de situatie op de datum van de merkaanvraag, in casu 31 augustus 2017, aldus verweerder. Verder merkt verweerder op dat de door het merk opgeroepen totaalindruk moet worden onderzocht. Tot slot wijst hij er nog op dat een minimaal onderscheidend vermogen voldoende is om de absolute weigeringsgrond uit te sluiten.

18. Het bestreden merk bezit het minimaal onderscheidend vermogen volgens verweerder. Hij wijst vooreerst op het feit dat het bestreden merk niet bestaat uit een (wervende en aanprijzende) zin uit het normaal taalgebruik. De slogan is immers grammaticaal incorrect. Het zou logischer geweest zijn om als Belgisch bedrijf #WeareBelgian aan te vragen. Verweerder heeft echter bewust #WeareBelgium aangevraagd. Gezien de ongewone syntactische structuur en de extra symbolische boodschap die deze slogan als gevolg hiervan overbrengt (België vs. Belgisch) zal het relevante publiek het bestreden merk niet als een banale zin opvatten in relatie tot de betrokken (bier)producten.

19. Verweerder plaatst ook kanttekeningen bij de stelling van verzoeker als zou het bestreden merk veelvuldig gebruikt worden door particulieren en ondernemingen in het kader van diverse internationale aangelegenheden. Dit argument en de aangehaalde stukken zijn niet relevant voor de beslechting van deze zaak. Geen enkel van de door verzoeker ingeroepen stukken heeft betrekking op het gebruik van

het bestreden merk in relatie tot bieren. Bij wijze van voorbeeld verwijst verzoeker naar een particulier die op Twitter gebruik zou maken van het teken WE ARE BELGIUM. Verweerder merkt echter op dat het bewuste teken dat verzoeker aanhaalt als merk is geregistreerd. Verzoeker faalt dus volgens verweerder in zijn bewijslast. Tot slot benadrukt verweerder ook dat hij met het merk geen exclusief recht opeist op de term 'Belgium', zoals verzoeker ten onrechte beweert, doch wel op de combinatie van termen en symbolen '#WeareBelgium'. Verweerder stelt vast dat verzoeker overigens ook zelf houder is van een woordmerk dat Belgian bevat, namelijk het Europees woordmerk THE BELGIAN MONK, onder andere voor bieren in klasse 32. Verzoeker geeft hiermee zelf aan dat het gebruik van de term BELGIAN (en bijgevolg BELGIUM), niet automatisch betekent dat het merk waarin deze term wordt gebruikt, geen onderscheidend vermogen zou bezitten. Verweerder besluit dat verzoeker faalt te bewijzen dat het merk geen minimaal onderscheidend vermogen zou bezitten.

20. Het bestreden merk is niet beschrijvend volgens verweerder. Hij stelt vast dat verzoeker het blijkbaar zelf niet eens is over de betekenis van het merk nu hij verschillende interpretaties aan het merk heeft gegeven in zijn argumenten, waarvan overigens geen enkele overeenstemt met de correcte betekenis. Dit toont volgens verweerder al aan dat men niet kan volhouden dat het bestreden merk geen enkele denkinspanning verlangt of dat het verband met bieren onmiddellijk en rechtstreeks zal zijn in hoofde van de gemiddelde consument. Verder zijn de door verzoeker aangehaalde arresten van het Gerecht van de Europese Unie (hierna afgekort als 'GEU') niet pertinent voor de beslechting van deze zaak nu deze zaken betrekking hebben op woordmerken die uitsluitend bestaan uit een geografische benaming. Dit is in casu niet het geval nu het bestreden merk een geografische benaming combineert met andere tekens. Dat verzoeker enkel de term Belgium beoordeelt druist in tegen het principe dat een merk beoordeeld moet worden op basis van zijn totaalindruk. Het bestreden merk heeft in zijn geheel immers een ongebruikelijke synthetische structuur die zorgt dat de totaalindruk onderscheidend is en meer dan de som van de bestanddelen. Verzoeker faalt in haar bewijslast aan te tonen dat het bestreden merk uitsluitend beschrijvend zou zijn, aldus verweerder.

21. Voorts is het bestreden merk volgens verweerder ook niet in strijd met de openbare orde of de goede zeden. Verweerder stelt vooreerst dat verzoeker niet specificeert om welke grond het precies gaat. Er bestaan overigens talrijke biermerken die het woord Belgium of België bevatten, aldus verweerder, maar die eigenen zich daarom nog niet meteen de Belgische biercultuur toe. De door verzoeker aangehaalde rechtspraak is hier volgens verweerder niet relevant nu het gaat om zaken betreffende merkaanvragen over kunstwerken. Het moge duidelijk zijn dat het bestreden merk niet godslasterlijk, racistisch, discriminerend, of beledigend is, noch indruist tegen de openbare orde, aldus verweerder.

22. Het bestreden merk is bovendien ook niet misleidend. Het is hier duidelijk, of minstens niet bewezen door verzoeker, dat de Belgische gemiddelde consument niet zal geloven dat het bier van verweerder het enige Belgische bier is zeker nu verzoeker zelf al heeft gesteld dat er niet minder dan 1500 biermerken en 275 onafhankelijke bierbrouwerijen bestaan in België.

23. Om deze redenen verzoekt verweerder het Bureau het doorhalingsverzoek geheel te verwerpen, de inschrijving van het bestreden merk te bevestigen en verzoeker te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1. Juridisch kader

24. 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.

25. 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 de in artikel 2.2bis BVIE bedoelde gronden, 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).

26. Uitgangspunt in deze procedure is dat het bestreden merk een vermoeden van geldigheid geniet (GEU, Castel, T-320/10, 13 september 2013, ECLI:EU:T:2013:424). Het verloop van de inschrijvingsprocedure is bijgevolg niet relevant in het kader van een doorhalingsprocedure en kan niet aangehaald worden om de geldigheid van het merk te versterken dan wel af te zwakken.

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

27. 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.

28. Volgens vaste rechtspraak, wordt met het verbod op inschrijving van beschrijvende tekens of aanduidingen (cfr. artikel 2.2bis, 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).

29. 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).

30. 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).

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

- Kl 32 Bieren².

32. Het in aanmerking te nemen publiek voor de waren van het betwiste merk bestaat uit het grote publiek.

33. Een merk dat bestaat uit een nieuw woord dat is samengesteld uit bestanddelen die elk op zich een beschrijving vormen van de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, vormt zelf ook een beschrijving van de kenmerken van die waren of diensten in de zin van artikel 2.2.bis, lid 1, sub c., tenzij er een merkbaar verschil bestaat tussen het nieuwe woord en de loutere som van de bestanddelen waaruit het is samengesteld. Dit veronderstelt dat het nieuwe woord, 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 (zie HvJEU, Biomild, 12 februari 2004, C-265/00, ECLI:EU:C:2004:87).

34. Het bestreden merk is een woordmerk dat is samengesteld uit drie Engelse woorden We, are en Belgium, voorafgegaan door een hashtag. Al deze elementen zijn aan elkaar geschreven. Verzoeker meent dat door deze combinatie van niet-onderscheidende elementen een merk ontstaat dat een beschrijving vormt van de plaats van herkomst van de betrokken goederen omdat het de geografische benaming 'Belgium' bevat en het relevante publiek het merk kan lezen als 'we are from Belgium', 'We are Belgian' of nog 'We are Belgium's (beer)' (zie punt 11).

35. Het Bureau brengt vooreerst in herinnering dat het beschrijvend karakter van het bestreden merk beoordeeld moet worden op basis van de totaalindruk van het bestreden merk. Bijgevolg bewijst het beschrijvend karakter van een element/woord dat onderdeel uitmaakt van het bestreden merk nog niet het beschrijvende karakter van het bestreden merk in zijn geheel. Het gebruik van de geografische aanduiding Belgium als onderdeel van het bestreden merk maakt dus niet automatisch dat het bestreden merk in zijn geheel kan dienen om een kenmerk van de waren te beschrijven. Bovendien kan ook niet a priori uitgesloten worden dat een teken met hashtag, zoals hier het geval is, de waren waarvoor inschrijving wordt aangevraagd, kan identificeren als afkomstig van een bepaalde onderneming (zie HvJEU, #darferdas?, C-541/18, 12 september 2019, ECLI:EU:C:2019:725).

36. In zoverre verzoeker argumenteert dat het beschrijvend karakter van het bestreden merk zou blijken uit het feit dat het publiek het teken zal lezen als 'we are from Belgium', 'We are Belgian' of nog 'We are Belgium's (beer)' betreft het hier een eigen interpretatie van het bestreden merk door verzoeker die afwijkt van het bestreden merk zoals ingeschreven #WeareBelgium. Verzoeker meent dat ondanks

² Voor de leesbaarheid van de beslissing werd de warenlijst vertaald. Dit is geen officiële vertaling. De originele warenlijst werd in het Engels ingediend en luidt als volgt: Beers.

het gebrek aan grammaticale elementen en de gebruikte verkeerde spelling of weglating in het bestreden merk nog steeds een beschrijvende slogan overblijft. Het Bureau herinnert eraan dat bij de beoordeling van het beschrijvende karakter van een woordcombinatie niet volstaat het beschrijvende karakter van de bestanddelen van de combinatie vast te stellen. Ook voor het nieuwe woord zelf dient een beschrijvend karakter te worden vastgesteld (zie HvJEU, Biomild, reeds aangehaald). Niet valt in te zien hoe het bestreden merk in zijn geheel kan dienen om een kenmerk van de betrokken waren aan te duiden. De ongebruikelijke samenstelling in het bestreden merk levert hier een merkbaar verschil op met de loutere som van de bestanddelen waaruit het bestaat. De indruk die het bestreden merk wekt in relatie tot bieren is daarbij ver genoeg verwijderd van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van de bestanddelen. Verzoeker toont niet aan dat het bestreden merk, zoals ingeschreven, ten tijde van de aanvraag kan dienen om een kenmerk aan te duiden van de betrokken waren (bieren).

37. Bovendien argumenteert verzoeker nog dat door de inschrijving van het bestreden merk de beschikbaarheid van de term 'Belgium' op ongerechtvaardigde wijze beperkt wordt voor andere marktdeelnemers die bieren aanbieden (zie punt 10). Dit argument van verzoeker is niet relevant. Het bestreden merk in kwestie is '#WeareBelgium', en niet 'Belgium', zodat het exclusieve merkrecht van verweerder zich enkel uitstrekt tot het gebruik van het merk zoals ingeschreven en dus niet tot één van haar onderdelen. Het gebruik van de term Belgium voor bieren wordt dus door het bestreden merk niet beperkt zoals verzoeker ten onrechte aanvoert.

38. Het Bureau concludeert dat het betwiste merk – in zijn geheel beschouwd – niet uitsluitend bestaat uit beschrijvende elementen en derhalve niet beschrijvend is in de zin van artikel 2.2bis lid 1 sub c. BVIE.

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

39. 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).

40. 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).

41. 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).

42. Het Bureau merkt hier op dat de inschrijving van een merk bestaande uit tekens of aanduidingen die ook worden gebruikt als reclameslogans, kwaliteitsaanduidingen of aansporingen tot het kopen van de door dit merk aangeduide waren of diensten, niet uitgesloten is. Voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van dergelijke merken, worden geen strengere criteria gehanteerd dan voor andere tekens. Voor zover dergelijke merken niet beschrijvend zijn kunnen zij dus een objectieve, zelfs eenvoudige boodschap te kennen geven, en niettemin in staat zijn om de consument te wijzen op de commerciële herkomst van de betrokken waren of diensten. Dit kan in het bijzonder het geval zijn wanneer deze merken 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 (zie HvJEU, *Vorsprung durch technik*, reeds geciteerd).

43. Op grond van de voorgaande overwegingen moet worden vastgesteld of het bestreden merk elk onderscheidend vermogen mist, zoals gesteld wordt door de verzoeker.

44. 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 echter wel argumenten aandragen om aan te tonen dat het merk, ondanks het niet beschrijvende karakter van de woorelementen, toch geen onderscheidend vermogen heeft. Verzoeker verstrekt hier een beperkte onderbouwing waarin overigens ook argumenten worden aangehaald die eerder betrekking hebben op artikel 2.2bis, lid 1 sub c. BVIE.

45. Verzoeker meent dat het bestreden merk geen onderscheidend vermogen bezit nu het bestaat uit een reclameslogan die geen woordspeling, noch verrassingselement bevat, niet origineel is, geen uitleggingsinspanning vraagt, geen ongebruikelijke structuur heeft en geen gebruik maakt van taalkundige en stilistische middelen (zie punt 8). Dit moge zo zijn maar dit betekent nog niet dat het bestreden merk geen onderscheidend vermogen bezit. Zoals ook eerder al onder punt 40 aangegeven geldt dat voor zover een slogan niet beschrijvend is, deze een objectieve, eenvoudige boodschap kan overbrengen en toch onderscheidend kan zijn.

46. Verzoeker stelt bovendien dat de wervende slogan in het bestreden merk veelvuldig gebruikt wordt door particulieren en ondernemingen om de nationale identiteit aan te halen, dan wel versterken. Ter onderbouwing van zijn stelling legt verzoeker het resultaat voor van een zoekactie op internet naar #wearebelgium via de zoekmachine Google, alsook via Twitter, allebei d.d. 25 oktober 2017 (zie punt 8). Ondanks het feit dat de merkaanvraag dateert van 31 augustus 2017 en de zoekacties via Google en Twitter dateren van na die tijd, zijn in de zoekresultaten verschillende hits terug te vinden op '#wearebelgium' die dateren van vóór de merkaanvraag. Echter geen van deze hits wijst op het gebruik van het bestreden merk in relatie tot bieren. Op basis van het voorgelegde bewijs kan dus ook niet besloten worden dat het gebruik van het bestreden merk in relatie tot bieren gangbaar zou zijn in de handel zodat het merk onderscheidend vermogen mist.

47. Het Bureau concludeert dat het betwiste merk – in zijn geheel beschouwd – niet elk onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 2.2bis, lid 1, sub b. BVIE.

A.3. Met betrekking tot de gronden voorzien in artikel 2.2bis lid 1, sub f. BVIE - merken die in strijd zijn met de openbare orde en de goede zeden van één van de Benelux-landen

48. Het algemeen belang dat ten grondslag ligt aan deze absolute nietigheidsgrond bestaat erin dat tekens die afbreuk zouden doen aan de openbare orde of de goede zeden bij hun gebruik op het grondgebied van de Benelux moeten doorgehaald worden. De beoordeling van het bestaan van deze nietigheidsgrond moet gebeuren op grond van de criteria van een redelijke persoon met gemiddelde drempels van gevoeligheid en tolerantie.

49. Verzoeker voert aan dat het bestreden merk in strijd zou zijn met de openbare orde of de goede zeden nu verweerder door de registratie van dit merk laat uitschijnen alsof de Belgische biercultuur hem toebehoort. Bovendien kan volgens verzoeker ook niet worden uitgesloten dat men de registratie van het bestreden merk als aanstootgevend opvat en om die reden in strijd zou zijn met de goede zeden (zie punt 13).

50. In dit verband zij vooropgesteld dat een weigering op grond van "openbare orde" gebaseerd moet zijn op een beoordeling van objectieve criteria, terwijl een bezwaar tegen een merk op grond van "goede zeden" betrekking heeft op een beoordeling van subjectieve waarden.

51. Bij de beoordeling of een merk in strijd is met de openbare orde of de goede zeden, dient dit merk zelf te worden onderzocht, dit wil zeggen het teken in samenhang met de waren of diensten zoals die bij de inschrijving van het merk zijn opgegeven (GEU, Intertops, T-140/02, 13 september 2005, ECLI:EU:T:2005:312). Er dient aldus ter beoordeling van deze nietigheidsgrond enkel gekeken te worden naar de intrinsieke kenmerken van het bestreden merk en niet naar omstandigheden betreffende de handelswijze van de merkhouders. Dat verweerder naar mening van verzoeker zich met het bestreden merk de Belgische biercultuur zou willen toe-eigenen of nog dat de registratie van het bestreden merk als aanstootgevend zou kunnen worden beschouwd, zijn een verwijzing naar omstandigheden die los staan van de intrinsieke kenmerken van het bestreden merk. Deze omstandigheden, voor zover al of niet aan de orde, kunnen dus niet tot gevolg hebben dat het merk zelf in strijd is met de openbare orde of de goede zeden.

52. Verzoeker voert aan dat verweerder zich met het bestreden merk op ongeoorloofde wijze de Belgische biercultuur probeert toe te eigenen die door de UNESCO beschermd is als immaterieel cultureel erfgoed³. Zelfs al is België bekend om zijn biercultuur, dit betekent niet dat een enkele verwijzing naar België (Belgium) in het bestreden merk een toe-eigening van de Belgische biercultuur inhoudt. Het bestreden merk #WeareBelgium kan niet gelijk gesteld worden met de Belgische biercultuur, laat staan gekwalificeerd worden als immaterieel cultureel erfgoed. Wat betreft de verwijzing van verzoeker in dit opzicht naar een zaak voor het Hof van de Europese Vrijhandelsassociatie (afgekort 'EFTA') ter ondersteuning van zijn argumentatie (zie punt 13), merkt het Bureau op dat de zaak waarvan sprake ging over de inschrijving als merk van een (kunst)werk dat tot het cultureel erfgoed werd gerekend. Het voorwerp van de merkregistratie werd dus als zodanig gekwalificeerd als cultureel erfgoed. Dit is niet het geval in deze zaak waar het bestreden merk #WeareBelgium is.

³ Dit wordt door UNESCO geduid als 'levend erfgoed' en omvat "sociale gewoonten, voorstellingen, rituelen, tradities, uitdrukkingen, bijzondere kennis of vaardigheden die gemeenschappen en groepen (en soms zelfs individuen) erkennen als een vorm van cultureel erfgoed". Zie ook <https://www.unesco.nl/nl/dossier/immaterieel-erfgoed>, alsook het daar aangehaalde Internationale Unesco Verdrag ter Bescherming van het Immaterieel Erfgoed van 17 oktober 2003.

53. Nu verzoeker in de onderbouwing van zijn doorhalingsvordering op deze grond enkel verwijst naar externe omstandigheden en niet naar de intrinsieke kenmerken van het bestreden merk, concludeert het Bureau dat verzoeker niet heeft aangetoond dat het bestreden merk in strijd zou zijn met de openbare orde of de goede zeden in de zin van artikel 2.2bis lid 1 sub f. BVIE.

A.4. Met betrekking tot de gronden voorzien in artikel 2.2bis lid 1, sub g. BVIE - merken die tot misleiding van het publiek kunnen leiden

54. Wat gevaar voor misleiding betreft, dient eraan te worden herinnerd dat daarvoor is vereist dat een werkelijke misleiding of een voldoende ernstig risico van misleiding van de consument kan worden vastgesteld (HvJEU, Elizabeth Emanuel, C-259/04, 30 maart 2006, ECLI:EU:C:2006:215).

55. Bovendien moet voor de vaststelling dat een merk kan leiden tot misleiding van het publiek, het bewijs worden geleverd dat het voor inschrijving als merk ingediende teken op zich een dergelijk gevaar zou opleveren. Om te bepalen of het bestreden merk in strijd is met artikel 2.2bis lid 1, sub g. BVIE, moet het Bureau nagaan of het bestreden merk als zodanig de consument kan misleiden. Op welke wijze verweerder nadien haar merk gebruikt, is dienaangaande irrelevant (HvJEU, Cotton, C-689/15, 8 juni 2017, ECLI:EU:C:2017:434).

56. Er zal pas sprake zijn van misleiding wanneer de opgave van de waren en/of diensten zodanig is geformuleerd dat het niet-misleidende gebruik van het merk niet is gegarandeerd en er een voldoende ernstig gevaar bestaat dat de consument zal worden misleid. Dus enkel wanneer het merk een duidelijke verwachting wekt die zonder twijfel tegengesteld is aan bijvoorbeeld de soort, kwaliteit of plaats van herkomst van de waren, zal er sprake zijn van een voldoende ernstig gevaar dat de consument zal worden misleid.

57. Op grond van de voorgaande overwegingen moet worden vastgesteld of het bestreden kan leiden tot misleiding van het publiek.

58. Volgens verzoeker wordt de consument misleid omtrent het bestaan van alternatieve Belgische bieren van een andere commerciële herkomst. De consument zou de bieren onder het bestreden merk immers kopen in de veronderstelling dat zij het enige Belgische bier zijn en aldus zou men een beslissing nemen en tot een transactie overgaan waartoe men normaal niet zou besloten hebben (zie punt 14). Het Bureau volgt deze argumentatie van verzoeker niet. Het bestreden merk #WeareBelgium wekt geenszins een duidelijke verwachting die zonder twijfel tegengesteld is aan bijvoorbeeld de soort, kwaliteit of plaats van herkomst van de onder het bestreden merk ingeschreven bieren. De stelling van verzoeker als zou verweerder beweren het enige Belgische bier te zijn, kan niet worden afgeleid uit de intrinsieke kenmerken van het bestreden merk, maar vormt een subjectief toegevoegde interpretatie van het bestreden merk die niet voortvloeit uit een objectieve benadering van de merkenschrijving. Algemeen bekend is overigens dat in reclame gebruikt wordt gemaakt van superlatieven en overdrijvingen. Verzoeker levert hier nog geen begin van bewijs dat het publiek daadwerkelijk zal denken dat het bier van verweerder het enige Belgische bier is dat er bestaat.

59. Het Bureau oordeelt dan ook dat het bestreden merk niet tot misleiding van het publiek kan leiden in de zin van artikel 2.2bis lid 1 sub g. BVIE.

B. Overige factoren

60. Verzoeker geeft aan dat hij op 1 maart 2019 van het Bureau een termijn kreeg tot en met 1 mei 2019 voor het indienen van argumenten en stukken ter ondersteuning van zijn vordering (zie punt 6). Hij stelt dat hij deze mededeling echter pas op 12 april 2019 ontvangen heeft. Daarom heeft hij het Bureau verzocht om alsnog aanvullend argumenten en/of stukken in te mogen dienen na ontvangst van de reactie van verweerder. Het Bureau stelt vast dat uit de registratie van de verzonden stukken overeenkomstig regel 3.8, lid 3 UR blijkt dat deze correct werden verstuurd. Bovendien bepaalt regel 1.31, sub g UR in dit opzicht dat indien het Bureau daartoe gronden aanwezig acht, het een of meerder partijen kan verzoeken om binnen een daartoe gestelde termijn aanvullende argumenten of stukken in te dienen. Na analyse van het dossier ten gronde heeft het Bureau geen gronden gevonden om verzoeker toe te laten alsnog aanvullende argumenten in te dienen.

C. Conclusie

61. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat het betwiste merk, in zijn geheel beschouwd, niet beschrijvend is, niet elk onderscheidend vermogen mist, niet in strijd is met de openbare orde of de goede zeden, noch misleidend is.

IV. BESLUIT

62. Het verzoek tot doorhaling met nummer 3000086 wordt afgewezen.

63. 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, 24 januari 2020



Tineke Van Hoey
(rapporteur)

Diter Wuytens

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Diter Wuytens