



Benelux-Bureau voor de
**Intellectuele
Eigendom**

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
DOORHALINGSBESLISSING
N° 3000111
van 3 augustus 2020

Verzoeker: **Rutgrink Astilbe B.V.**
3^e Poellaan 89
2161 DL Lisse
Nederland

Gemachtigde: **Schaap & Partners Advocaten & Notarissen**
Parklaan 17
3016 BA Rotterdam
Nederland

tegen

Verweerder: **J. van Zoest Beheer B.V.**
Reijerskoop 148
2771 BT Boskoop
Nederland

Gemachtigde: **HJF Advocaten B.V.**
Westeinde 58-D
2275 AG Voorburg
Nederland

Betwiste merk: **Benelux inschrijving 898242**

AMAZING

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 1 mei 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. en c. BVIE, namelijk dat het merk elk onderscheidend vermogen mist en beschrijvend is.

2. De vordering tot doorhaling is gericht tegen Benelux-inschrijving 898242 van het woordmerk AMAZING, door verweerder ingediend op 22 maart 2011 en ingeschreven op 11 juli 2011 voor waren in klasse 31.

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 6 mei 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 7 oktober 2019.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

A. Argumenten verzoeker

6. Verzoeker stelt dat verweerder een clematiskwekerij drijft met een eigen veredelingsprogramma. Uit het register van het Community Plant Variety Office (hierna: CPVO) blijkt dat verweerder houder is van diverse kwekersrassen en ook diverse clematisrassen ('cultivars') met daarin de naam 'Amazing' heeft genoteerd als zogenaamde 'trade name', dus geen rasbenaming. Verzoeker noemt de namen Amazing Rome, Amazing Geneva, Amazing Oslo, Amazing London, Amazing Tokyo, Amazing Miami en Amazing Kibo. Op de website van verweerder heeft verzoeker ook nog de namen Amazing Blue Pirouette en Amazing Inspiration aangetroffen.

7. Volgens verzoeker is 'amazing' het Engelse woord voor 'prachtig' of 'verbluffend'. Het is een gebruikelijk woord dat als adjectief wordt gebruikt om de betreffende eigenschap te beschrijven. 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 algemene publiek, dan wel het relevante publiek voor zover dat niet het algemene publiek is, zoals bedrijfsmatige handelaren in bloemen en planten, bekend is met deze betekenis van het woord 'amazing'.

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. Volgens verzoeker wordt het woord 'amazing' ook veel gebruikt in relatie tot bloemen en planten om, met name de pracht en verbluffendheid hiervan te benadrukken. Zo heeft een grote hoeveelheid bloemen en planten een naam waarin het woord 'amazing' voorkomt en zijn er diverse bloemen- en plantenwinkels die het woord in hun handelsnaam hebben. Verzoeker voegt stukken bij ter ondersteuning van het voorgaande. Verzoeker wijst ook op digitale prikborden op Pinterest[®] waarbij het woord 'amazing' als adjectief wordt gebruikt in combinatie met bloemen en planten, maar ook met dieren, fruit, zaden en groenten om de pracht en verbluffendheid ervan te benadrukken.

9. Volgens verzoeker is het betwiste merk dus beschrijvend aangezien het een eigenschap beschrijft, of kan beschrijven, van alle waren waarvoor het werd geregistreerd.

10. Verzoeker wijst het Bureau ook op het feit dat termen die in het handelsverkeer veelvuldig worden gebruikt gebrek aan onderscheidend vermogen hebben. Bovendien gebruikt verweerder het woord ook consequent als adjectief, in combinatie met en voorafgegaan door een zelfstandig naamwoord.

11. Volgens verzoeker is 'amazing' een algemene aanprijzing zoals mega-, super-, euro- of kwaliteitsaanprijzing zoals 'degelijk' of 'mooi'.

12. Verzoeker concludeert dat het woordmerk AMAZING beschrijvend is en nietig verklaard dient te worden voor alle waren waarvoor het is geregistreerd, althans in ieder geval voor "Land-, tuin- en bosbouwproducten en zaden voor zover niet begrepen in andere klassen; zaaizaden, levende planten en bloemen".

B. Argumenten verweerder

13. Verweerder bevestigt dat hij sinds 1976 een kwekerij drijft, waar sinds 1996 uitsluitend rassen van het gewas 'clematis' worden gekweekt. Sinds 2006 zijn er ook rassen beschikbaar ten behoeve van de productie van snijbloemen. Voor de verschillende snijbloemrassen gebruikt verweerder al vele jaren het ingeschreven woordmerk AMAZING. Het wordt gebruikt als een zogenaamd 'paraplumerk' voor verschillende clematisrassen, zodat het in aanmerking komend publiek, zijnde voornamelijk groothandelaren en bloemenhandelaren, de rassen gemakkelijk kunnen herkennen. De snijbloem-rassen van de clematis AMAZING serie worden door een licentiehoudster en logistiek partner (Marginpar B.V.) van verweerder voor de klok gebracht bij de veilingen. Voor de herkenbaarheid wordt het woordmerk AMAZING altijd op dezelfde manier op de plantenhoezen van Marginpar B.V. afgebeeld, aldus verweerder.

14. Verweerder is het niet eens met de door verzoeker aangehaalde vertaling van het Engelse woord 'amazing'. Volgens verweerder is de vertaling, volgens diverse woordenboeken, 'verbazingwekkend' of 'verwonderend', die bovendien de algemene bekendheid van de betekenis het Engelstalige woord 'amazing' in de Benelux betwist. Er is daarvan althans geen bewijs geleverd, volgens verweerder. Het woord vertoont immers geen enkele gelijkenis met de vertaling ervan in het Nederlands ('verbazingwekkend'), het Frans ('surprenant') of het Duits ('erstaunlich').

15. Voor zover de verzoeker op grond van het gebruik van het woord 'amazing' als bijvoeglijk naamwoord bij een 'zelfstandigheid' wil betogen dat het beschrijvend is, benadrukt verweerder dat daarvan pas sprake is als die 'zelfstandigheid' die hoedanigheid of eigenschap in het algemeen bezit. Verweerder stelt dat het woord weliswaar verwijst naar een subjectief oordeel dat door het in aanmerking

komend publiek zal worden gegeven, maar daarmee nog niet een kenmerk of eigenschap van de waren zelf is. Sterker nog, er is een bepaalde cognitieve inspanning vereist van het in aanmerking komend publiek. Verweerder betwist dan ook de stelling van verzoeker dat "‘amazing’ een algemene aanprijzing is zoals mega-, super-, euro" (zie overweging 7). Dit zijn bovendien woorden die 'te simpel' zijn om als merk te kunnen dienen, aldus verweerder.

16. Verweerder betwist ook dat het woord 'amazing' een gebruikelijk woord is in de Benelux ter aanduiding van de waren in klasse 31. Volgens verweerder verzuimt verzoeker zijn stelling te onderbouwen door bijvoorbeeld uit te leggen waaruit deze 'pracht' of 'verbluffendheid' dan zou blijken. Uit de door verzoeker overgelegde 'uitdraai' met rasnamen kan niet worden afgeleid dat het merk AMAZING beschrijvend is. Bovendien worden ook de rassen van verweerder zelf genoemd, waardoor een volstrekt onjuist beeld wordt geschetst van de hoeveelheid geregistreerde rassen die de naam 'amazing' bevatten, aldus verweerder.

17. Verweerder betwist ook de stelling van verzoeker dat er 'diverse bloemen- en plantenwinkels zijn die het woord in hun handelsnaam hebben'. Dat zijn er slechts drie, waarvan twee van dezelfde eigenaar. Alleen al in de provincie Noord-Holland zijn meer dan 124 bloemenwinkels gevestigd, aldus verweerder, die stelt dat het aantal bloemenwinkels met die naam in het Benelux gebied te verwaarlozen is.

18. Ten aanzien van de door verzoeker opgemerkte Pinterest® producties (zie overweging 8) merkt verweerder op dat deze onleesbaar zijn en ook niet duidelijk is wat deze zouden moeten bewijzen. Bovendien kan de herkomst ervan niet afgeleid worden uit de overgelegde producties.

19. Aangezien de beoordeling dient plaats te vinden naar het moment van aanvraag van de betwiste inschrijving dienen de producties van na die datum, in casu 22 maart 2011, buiten beschouwing te blijven, aldus verweerder.

20. Volgens verweerder is het merk niet beschrijvend en mist het niet ieder onderscheidend vermogen. Het merk werd door het BBIE getoetst op absolute gronden in 2011. Het beschrijft geen eigenschap van de waren in kwestie, aangezien het een subjectieve perceptie betreft. Het is een kort en krachtig woord dat gemakkelijk in het geheugen blijft hangen en wordt door verweerder op een in de sierteelt gebruikelijke wijze gebruikt.

21. Uitsluitend voor het geval zou worden geconcludeerd dat het merk AMAZING van verweerder onvoldoende onderscheidend vermogen zou bezitten, stelt verweerder dat de inschrijving ingevolge art. 2.2bis lid 3 BVIE niet nietig kan worden verklaard aangezien het merk door het (intensieve) gebruik ervan onderscheidend vermogen heeft verkregen.

22. Het in aanmerking komend publiek dat daarbij in acht moet worden genomen bestaat voor bijna 90% uit groothandels- c.q. bloemhandelsbedrijven en betreft dus een professioneel doelpubliek. Verweerder is de enige veredelaar in de Benelux die rassen van het gewas Clematis als snijbloemen op de markt brengt. De snijbloemen worden (nagenoeg) uitsluitend door licentiehouders en logistiek partner Marginpar B.V. op de markt gebracht en zij hebben een marktaandeel van 95%. Het in aanmerking komend publiek dat met het merk AMAZING zal worden geconfronteerd, zal die waren als afkomstig van verweerder herkennen. Verweerder overlegt een productie waaruit dit marktaandeel blijkt.

23. Tussen 2016 en 2019 zijn via Royal Flora Holland (hierna: RFH), de belangrijkste veiling, bijna 50 miljoen stelen Clematis verkocht en verhandeld. Nagenoeg al die stelen zijn afkomstig van

snijbloemrassen van verweerder, die voor een (zeer) groot deel worden aangeduid met het merk AMAZING gevolgd door de rasnaam, aldus verweerder die ook hiervan een productie overlegt. Daarnaast voegt verweerder stukken van RFH toe die tonen in welke landen de betreffende producten worden afgezet en een overzicht, eveneens afkomstig van RFH, van het aandeel van het gewas Clematis in 2019 in het totaal van zogenaamde seizoensbloemen. Het neemt daarin een belangrijke 10^e plek in, aldus verweerder.

24. Verweerder stelt dat zij samen met haar licentiehouders en logistiek partner Marginpar B.V. veel tijd, moeite en geld heeft geïnvesteerd om de naam AMAZING als merk voor snijbloemrassen van het gewas Clematis onder de aandacht van het publiek te brengen. Zo worden de stelen verpakt in speciale hoezen met daarop prominent zichtbaar de naam AMAZING met een ® symbool eraan. Aan deze hoezen is tot op heden al 260.000 euro uitgegeven, aldus verweerder, die ook stelt dat vele tienduizenden euro's zijn uitgegeven aan reclame, productie van folders en catalogussen en stands op beurzen. Verweerder voegt daartoe een aantal producties bij zoals communicatie-uitingen van Marginpar B.V., overzichten van het gebruik van het merk AMAZING via sociale media kanalen en publicaties in diverse kranten, vakbladen en op websites.

25. Concluderend stelt verweerder dat het betwiste merk over voldoende onderscheidend vermogen beschikt om als merk te kunnen dienen en niet louter beschrijvend is voor de waren in klasse 31.

26. 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

27. 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.

28. 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).

29. 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

30. 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.

31. 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).

32. 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).

33. 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).

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

- Kl 31 Land-, tuin- en bosbouwproducten en zaden voor zover niet begrepen in andere klassen; levende dieren; verse vruchten en groenten; zaaizaden, levende planten en bloemen; voedingsmiddelen voor dieren, mout.

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

36. De vordering tot doorhaling werd ingesteld tegen alle waren in klasse 31 zoals hiervoor weergegeven. Het Bureau stelt echter vast dat het overgrote deel van de door verzoeker aangedragen argumenten uitsluitend ziet op de waren "land-, tuin- en bosbouwproducten en zaden voor zover niet begrepen in andere klassen; zaaizaden, levende planten en bloemen", waarvan verzoeker zich vermoedelijk bewust is, gezien het uiteindelijke verzoek om het betwiste merk nietig te verklaren "voor alle waren waarvoor het is geregistreerd, althans in ieder geval voor "land-, tuin- en bosbouwproducten en zaden voor zover niet begrepen in andere klassen; zaaizaden, levende planten en bloemen" (zie overweging 12).

37. Het betwiste merk bestaat uit het Engelse woord AMAZING. Verzoeker geeft aan dat dit woord "prachtig of verbluffend" betekent; de bron wordt daarbij overigens niet vermeld. Het Bureau stelt vast dat de vertaling volgens Van Dale een andere is, namelijk die van "verbazingwekkend" of "verbazend".² Het mag overigens geen verbazing wekken dat de betekenis van het woord zoals opgenomen in bijvoorbeeld de Oxford Learner's Dictionaries op zijn beurt een net iets andere connotatie heeft voor 'native speakers'.³ De vertalingen in het Frans, Luxemburgs en Duits, volgens Google[®] Translate, vertonen sterke overeenkomsten met de Nederlandse vertaling volgens Van Dale, te weten "incroyable", "surprenant" of "stupéfiant" in het Frans, "erstaunlich" in het Luxemburgs en "erstaunlich", "verwunderlich" of "einmalig" in het Duits. Overigens volstaat een enkele verwijzing naar een woordenboek 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).

38. 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".⁴

39. Het is aan verzoeker om in de eerste plaats te stellen en te bewijzen dat het relevante publiek in de Benelux het woord AMAZING 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.

40. Verzoeker stelt hiertoe dat het woord AMAZING in zijn algemeenheid als adjectief wordt gebruikt en dat het een gebruikelijk woord is. Volgens hem vallen algemene aanprijzingen zoals mega-, super- en euro- of kwaliteitsaanprijzingen zoals 'degelijke' en 'mooi' onder deze nietigheidsgrond. Verzoeker stelt dat 'amazing' als een dergelijke aanprijzing moet worden aangemerkt en ondersteunt zijn stellingen door het overleggen van verschillende stukken. De stukken werden door verweerder gemotiveerd betwist.⁵

41. Specifiek in relatie tot bloemen en planten stelt verzoeker dat verweerder het woord AMAZING veelvuldig gebruikt als trade name voor diverse Clematis cultivars en dat hij ook diverse plantensoorten

² Van Dale's Groot woordenboek Engels-Nederlands, 4^e editie.

³ <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/amazing?q=amazing>

⁴ 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.

⁵ zie hiertoe overwegingen 6, 8, 10 en 11 en 15-18.

heeft geregistreerd bij het CPVO met daarin het woord AMAZING (zie overweging 6). Naar oordeel van het Bureau kan uit deze feiten in elk geval niet worden geconcludeerd dat het woord AMAZING beschrijvend is voor bloemen en planten.

42. Ook toont verzoeker vier resultaten van een zoekopdracht van 19 april 2019 naar bloemenwinkels in Noord-Holland die het woord AMAZING in hun handelsnaam voeren. Mede in het licht van hetgeen door verweerder werd gesteld (zie overweging 17), valt niet in te zien hoe een dergelijk beperkt aantal treffers de stelling van verzoeker, dat het woord AMAZING veel gebruikt wordt in relatie tot bloemen en planten, voldoende kan onderbouwen.⁶

43. De overige door verzoeker ingediende stukken betreffen zes pagina's met digitale prikborden van Pinterest®. Volgens verzoeker wordt hierbij het woord 'amazing' als adjectief gebruikt in combinatie met bloemen en planten, maar ook met dieren, fruit, zaden en groenten om de pracht en verbluffendheid ervan te benadrukken (zie overweging 8). De zes prints tonen collages van afbeeldingen van respectievelijk bloemen, planten, dieren, fruit, zaden en groenten. De kwaliteit van de prints is van zodanige kwaliteit dat de respectievelijke ondertitels van de diverse collages, waar volgens verzoeker telkens AMAZING staat, niet of nauwelijks leesbaar zijn. Het Bureau kan evenwel op basis van deze prints niet vaststellen uit welke bron of welke bronnen deze resultaten afkomstig zijn. Bovendien is de zoekopdracht gedateerd op 19 april 2019 en valt niet in te zien hoe deze resultaten kunnen bijdragen aan de beoordeling van het beweerdelijk beschrijvend karakter van het woord AMAZING in de perceptie van het in aanmerking komend publiek ten tijde van de merkaanvraag.

44. 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 AMAZING door het in aanmerking komend publiek wordt opgevat als een aanduiding die kenmerken van de relevante waren aanduidt.

45. 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

46. 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).

47. 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

⁶ het betreft in casu driemaal de naam Amazing Flowers en éénmaal de naam Amazing Herengracht Penthouse Flowers.

(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).

48. 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).

49. 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 woorelementen, toch niet onderscheidend is.

50. Verzoeker draagt geen andere argumenten aan dan die welke werden aangevoerd ter onderbouwing van zijn stelling dat het merk AMAZING beschrijvend is in de zin van artikel 2.2bis, lid 1 sub c. BVIE. Verzoeker stelt, overigens als onderdeel van zijn argumenten inzake het beweerdelijk beschrijvend karakter van AMAZING, dat termen die in het handelsverkeer veelvuldig worden gebruikt gebrek aan onderscheidend vermogen hebben.

51. Op grond van hetgeen eerder door verzoeker werd aangevoerd kan naar oordeel van het Bureau niet geconcludeerd worden dat het woord AMAZING veelvuldig in het handelsverkeer wordt gebruikt en evenmin dat het (daardoor) ieder onderscheidend vermogen mist.

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

B. Conclusie

53. 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.

54. 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 AMAZING voor de waren in klasse 31 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).

IV. BESLUIT

55. Het verzoek tot doorhaling met nummer 3000111 wordt afgewezen.

56. 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, 3 augustus 2020



Tomas Westenbroek
(*rapporteur*)

Diter Wuytens

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Diter Wuytens