



Benelux-Bureau voor de
**Intellectuele
Eigendom**

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
DOORHALINGSBESLISSING
N° 3000473
van 14 november 2023

Verzoeker: **Stichting Le Ezrath Chinuch Chabad**

Imstenrade 37
1082 AK Amsterdam
Nederland

Gemachtigde: **Loonstein Advocaten B.V.**

Noordhollandstraat 61
1081 AS Amsterdam
Nederland

tegen

Verweerder: **Stichting Agoedas Chassidei Chabad Holland**

Operaweg 101
3816 EC Amersfoort
Nederland

Gemachtigde: **Mount Law**

Rokin 92-96
1012KZ Amsterdam
Nederland

Bestreden merk: **Benelux inschrijving 1034652**

CHABAD

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 16 augustus 2022 diende verzoeker overeenkomstig artikel 2.30bis van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: "BVIE") een vordering tot doorhaling in, op basis van de volgende absolute nietigheidsgronden:

- Het bestreden merk mist elk onderscheidend vermogen (artikel 2.2bis(1)(b) BVIE)
- Het bestreden merk is beschrijvend (artikel 2.2bis(1)(c) BVIE)
- De aanvraag van het bestreden merk is te kwader trouw ingediend (artikel 2.2bis(2) BVIE)

2. De vordering tot doorhaling is gericht tegen Benelux inschrijving 1034652 van het woordmerk CHABAD, ingediend op 10 mei 2018 en ingeschreven op 24 augustus 2018 voor de volgende waren en diensten:

- Klasse 9: Computerdatabanken; Media content; Audio-opnamen; Boeken (Gesproken -); Digitale boeken downloadbaar van het internet; Digitale muziek, downloadbaar vanaf internet; Digitale muziek (downloadbaar) geleverd vanaf het Internet; Downloadbaar educatief cursusmateriaal; Downloadbare digitale muziek; Downloadbare educatieve media; Downloadbare podcasts; Downloadbare muziekbestanden; Downloadbare muzikale geluidsopnamen; Muziekopnamen; Multimedia-opnamen; Podcasts; Video-opnamen; Videofilms.
- Klasse 16: Boeken; Tijdschriften.
- Klasse 35: Reclame.
- Klasse 36: Fondsenwerving.
- Klasse 41: Opleiding; educatie; culturele activiteiten.
- Klasse 43: Bereiden en verstrekken van voedsel en dranken voor onmiddellijke consumptie; Bereiden van maaltijden; Bereiden van maaltijden op contract basis; Bereiden van voedsel; Bereiden van voedsel en dranken (Informatie inzake -); Bereiding van eten voor anderen op basis van uitbesteding; Bereiding van voedsel en dranken; Bistro's; Cafeteria's; Delicatessenzaken [restaurants]; Diensten inzake bars en restaurants; Diensten van hotels en restaurants; Inlichtingen over restaurants; Restaurants; Serveren van alcoholische dranken; Serveren van voedsel en dranken; Serveren van voedsel en dranken voor gasten in restaurants; Serveren van voedsel en dranken voor gasten.
- Klasse 45: Spirituele advisering; Geestelijke bijstand; Evangelische diensten; Geestelijke en evangelische diensten; Houden van religieuze ceremonieën; Leiden van religieuze ceremonies; Organisatie van godsdienstige bijeenkomsten; Organisatie van religieuze bijeenkomsten; Pastorale begeleiding; Altaren (Verhuur van -); Spirituele begeleiding; Spirituele sturing (Raadgeving inzake -); Verhuur van altaren; Verschaffing van informatie over religie; Verzorgen van religieuze gebedsdiensten; Dating, matchmaking en persoonlijke kennismakingsdiensten op het internet; Huwelijksagentschappen; Astrologische en spirituele diensten; Begravenisdiensten; Begeleiding in gezelschap; Bemiddeling in huwelijksgeschillen; Religieuze diensten; Sociale netwerkdiensten; Sociale online netwerkdiensten.

3. De vordering is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste merk.

4. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

5. De vordering tot doorhaling is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "BBIE" of "Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 17 augustus 2022. 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 december 2022.

II. ARGUMENTEN

A. Argumenten verzoeker

6. Verzoeker merkt op dat de aanvraag voor de bestreden merkinschrijving is gedaan door een rechtspersoon (besloten vennootschap) en een natuurlijke persoon, die het merk vervolgens (na contact met verzoeker) om niet hebben overgedragen aan verweerder. Verweerder is (evenals als verzoeker) een stichting met als doel de bevordering van Joods-religieuze doeleinden en daarmee verbonden liefdadigheid, die volgens haar statuten *"is gericht op het landelijk steunen en coördineren van activiteiten van Chabad-Chassidim in Nederland, welke gebaseerd zijn op en niet in strijd mogen zijn met de Schoelchan Aroech, samengesteld door Rabbi Joseph Karo en geïnterpreteerd door Rabbi Shneur Zalman van Liadi"*.

7. Chabad (Hebreeuws: חב"ד) is, zo licht verzoeker toe, één van de grootste chassidisch joodse en wereldwijde bewegingen. Chabad is een acroniem van drie woorden chochma (wijsheid), bina (verworven kennis) en da'at (kennis); drie verstandelijke vermogens van de mens. Het Chabad chassidisme werd in 1775 gesticht door Rabbi Shneur Zalman van Liadi (1745–1812). De hoofdstroming van Chabad is Lubavitch (het plaatsje waar de beweging is ontstaan). Na haar oprichting verspreidde de Chabad-beweging zich via Rusland en omliggende landen en tot bijna alle uithoeken van de wereld en beïnvloedde vele facetten van het Joodse leven. Vandaag de dag zijn er meer dan 3500 Chabad-instellingen in meer dan 85 landen. In Zuid-Afrika, Zuid-Amerika, Rusland, Australië, Azië, het Verenigd Koninkrijk en vele delen van de Verenigde Staten is Chabad de meest dynamische en dominante kracht binnen de Joodse gemeenschap geworden. Een hedendaagse Chabad-instelling is zeer gastvrij en zal over het algemeen lessen, lezingen en workshops organiseren over Joodse onderwerpen en religieuze diensten, Shabbat maaltijden en andere speciale religieuze evenementen en sociale activiteiten binnen de gemeenschap aanbieden.

8. Ook in Nederland zijn er diverse stichtingen (en andere instellingen) actief die de Chabad-filosofie aanhangen. Verzoeker is opgericht in 1964 en stelt de eerste Chabad-organisatie in Nederland te zijn. Naast verzoeker en verweerder zijn er tal van andere organisaties en personen (zgn. "Chabad-shluchim") actief die tot de Chabad-beweging behoren en zich ook richten op de Chabad-filosofie.

9. Verzoeker stelt dat het woord Chabad beschrijvend van aard is. Het verwijst naar een Joodse religieuze stroming met de daarbij behorende filosofie c.q. levenswijze. Betrokken kringen weten bij het noemen van het woord Chabad waarmee ze te maken hebben; de stroming geïnspireerd door Rabbi Shneur Zalman van Liadi. Het woord beschrijft simpelweg de desbetreffende chassidisch joodse en wereldwijde stroming, niet meer dan dat. Verzoeker benadrukt dat dit woord door alle Chabad-instellingen vrijelijk moet kunnen worden gebruikt, omdat het die instellingen en religieuzen anders onmogelijk zou worden gemaakt om hun eigen stroming te benoemen en te beschrijven. Dat zou volgens verzoeker strijdig zijn met het algemeen belang en een zeer onwenselijke situatie creëren, waarbij ook de grondwettelijk en verdragsrechtelijk beschermde vrijheid van godsdienst en gewetensovertuiging (artikel 6 Gw; artikel 10

EVRM) in het geding is. Omdat het teken CHABAD beschrijvend van aard is, mist het tevens onderscheidend vermogen, aldus verzoeker.

10. Verzoeker stelt verder dat de aanvraag van het bestreden woordmerk te kwader trouw is ingediend. Hij wijst er in dit verband op dat de aanvraag in 2018 (mede) is verricht door een natuurlijke persoon, die sinds 2020 tevens bestuurder is van verweerder en bovendien rabbijn is en zoon van de opperrabijn die sinds 2002 bestuurder is van verweerder. De aanvrager is dus, aldus verzoeker, zeer bekend met het Joodse (religieuze) leven en wist heel goed dat derden, waaronder verzoeker, of beter gezegd een groot deel van de chassidische beweging, het woord Chabad al eeuwen gebruiken om de specifieke religieuze stroming (met bijbehorende filosofie c.q. levenswijze) te beschrijven. Het desalniettemin en zonder enig overleg inschrijven van CHABAD als woordmerk, zodat in eerste instantie de aanvragers in 2018 en thans verweerder exclusiviteit toekomt ten koste van alle andere partijen en religieuzen, heeft volgens verzoeker als kwade trouw te gelden.

11. Ter illustratie stelt verzoeker dat "Chabad" vergelijkbaar is met een begrip als "rooms-katholiek" of "Allah", waarbij hij verwijst naar een krantenartikel over de weigering van laatstgenoemde term door het BBIE. Verzoeker merkt in dit verband op dat de Joodse religie een (relatief) kleinere religie is, waardoor het niet onvoorstelbaar is dat bij inschrijving het woord Chabad niet is herkend als een beschrijvende religieuze term. Het merk had volgens verzoeker echter nooit ingeschreven mogen worden en met deze procedure wordt verzocht dat recht te zetten.

12. Verzoeker concludeert dat het betwiste merk CHABAD op bovengenoemde gronden nietig moet worden verklaard.

B. Argumenten verweerder

13. Ook verweerder licht toe dat Chabad, ook wel Lubavitch, een van de grootste chassidische bewegingen is die in 1775 werd gesticht.

14. Verweerder stelt dat Chabad een organisatie is met een organisatiestructuur. Er is een leiding in New York en elk land heeft zijn eigen eindverantwoordelijke personen/organisatie, waarbij alleen (rechts)personen die daarvoor toestemming hebben van de leiding in New York, te verkrijgen via lokale hoofdvertegenwoordigers, zich Shliach (vertegenwoordiger/gezant) van Chabad mogen noemen. In Nederland vormen de twee bestuurders van verweerder, een rabbijn en opperrabijn, sinds eind jaren '70 de Hoofdsjluchiem, oftewel de lokale leiding van Chabad. Verweerder stelt de overkoepelende stichting te zijn. "Agudas Chassidei Chabad Holland" betekent "Unie van Chabad Chassidiem in Nederland" en handelt tevens onder de naam "Chabad Holland", waaronder op dit moment 17 rabbijnen-echtparen werkzaam zijn. Chabad Holland heeft als overkoepelende stichting sinds haar oprichting in 1987 altijd in goede harmonie bestaan naast de andere, aan het Hoofdsjluchiem ondergeschikte stichtingen, waaronder die van verzoeker.

15. Aanleiding voor het depot van het betwiste merk in 2018 vormden volgens verweerder onder meer enkele negatieve gebeurtenissen met rabbijnen die het landelijke nieuws haalden, waarmee de naam Chabad ten onrechte in verband werd gebracht, waardoor de wens ontstond de naam (beter) te beschermen. Het depot werd verricht met medeweten en toestemming van de Hoofdsjluchiem, maar om administratieve redenen niet op naam van verweerder verricht. Het was wel altijd de bedoeling het merk op enig moment formeel over te dragen aan Chabad Holland, hetgeen (naar verweerder stelt op aandringen

van verzoeker) in april 2022 is gebeurd. Volgens verweerder was verzoeker sinds 2018 op de hoogte van de aanvraag van het betwiste merk en heeft hij na een gesprek hierover nooit meer enig bezwaar geuit. Na de overdracht heeft verzoeker diverse brieven laten sturen door zijn advocaat, maar heeft hij altijd geweigerd in gesprek te gaan met verweerder en er om onduidelijke redenen voor gekozen deze procedure te verkiezen boven een minnelijke oplossing.

16. Verweerder stelt dat het merk CHABAD is geregistreerd om het mogelijk te maken derden, die geen toestemming van het Hoofdsjluchiem hebben, het gebruik ervan te verbieden, maar dat het nooit de intentie is geweest om het merk te handhaven ten opzichte van de stichtingen die de naam met de benodigde toestemming van de Hoofdsjluchiem voeren, waaronder dus die van verzoeker. Voor de (handels)naam van verzoeker geldt volgens verweerder dat die, zolang verzoeker over de benodigde toestemming van de Chabadorganisatie voor het voeren daarvan beschikt, niet met een beroep op het merk zou kunnen worden verboden gelet op het bepaalde in artikel 2.23 lid 2 BVIE.

17. Verweerder merkt op dat de merkaanvraag in 2018 door het BBIE is getoetst. Er is volgens verweerder een vermoeden van geldigheid en verzoeker is er niet in geslaagd om voldoende gemotiveerd te stellen en zo nodig te bewijzen dat en waarom een of meer nietigheidsgronden van toepassing is.

18. Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen moet worden gekeken of een teken de essentiële merkfunctie kan vervullen, namelijk het onderscheiden naar herkomst. Deze toets moet in concreto geschieden, hetgeen betekent dat rekening moet worden gehouden met alle relevante omstandigheden, waaronder met name de relatie tussen het als merk aangevraagde teken en de waren en diensten waarvoor het is gedeponerd, gezien vanuit de perceptie van het relevante publiek. Verweerder stelt dat de onderbouwing van verzoeker onvoldoende is, omdat hij zwijgt over de waren en diensten die door het merk bestreken worden en heeft nagelaten het relevante publiek en de perceptie daarvan te definiëren. Daar waar verzoeker dat wel doet, voert hij volgens verweerder argumenten aan die pleiten voor het afwijzen van de vorderingen.

19. Verweerder wijst er in dit verband op dat het woord Chabad niet tot enige (Benelux-)taal behoort, maar specifiek ontwikkeld is en gebruikt wordt om te dienen als herkomstaanduiding: CHABAD mag alleen met toestemming worden gebruikt ter onderscheiding van activiteiten en producten die gebaseerd zijn op en niet in strijd mogen zijn met de Schoelchan Aroech samengesteld door Rabbi Joseph Karo en geïnterpreteerd door Rabbi Shneur Zalman van Liadi. Wanneer het merk CHABAD gebruikt wordt voor de waren en diensten die door het merk zijn bestreken, zal het relevante publiek denken dat het gaat om waren of diensten die met toestemming van de Chabad-Hoofdsjluchiem worden verricht of op de markt gebracht. Verweerder noemt in dit verband als voorbeelden de geclaimde podcasts en begrafenisdiensten en stelt dat het door het gebruik van het merk voor het relevante publiek duidelijk is dat het gaat om een "officiële" CHABAD podcast of een CHABAD begrafenis, in overeenstemming met de Schoelchan Aroech.

20. Vrijwel iedereen die deel uitmaakt van het relevante publiek voor de waren en diensten waarvoor CHABAD is geregistreerd en wordt gebruikt, met name leden van de Joodse gemeenschap in de Benelux-landen, zal Chabad volgens verweerder kennen en in voornoemde zin percipiëren. Verweerder merkt nog op dat hierover tussen partijen kennelijk geen discussie bestaat, omdat ook verzoeker stelt dat de "betrokken kringen weten bij het noemen van het woord Chabad waar ze mee te maken hebben; de stroming geïnspireerd door Rabbi Shneur Zalman van Liadi" (zie supra, punt 9).

21. Verweerder meent dan ook dat het merk CHABAD uitstekend in staat is om zijn essentiële functie te vervullen en dus onderscheidend vermogen heeft en niet kan worden nietig verklaard wegens een vermeend gebrek daaraan.

22. Voor wat betreft het door verzoeker gestelde beschrijvend karakter van het teken, stelt verweerder dat verzoeker op geen enkele manier heeft toegelicht hoe CHABAD beschrijvend zou zijn voor welke waar of dienst dan ook, hoewel de stelplicht en de bewijslast ter zake op hem rusten. Het enkele feit dat het relevante publiek bekend is met de betekenis van CHABAD volstaat volgens verweerder niet. Verzoeker had moeten toelichten en bewijzen dat het relevante publiek dat geconfronteerd wordt met het merk daarin een beschrijvende boodschap of betekenis zal ontwaren in relatie tot de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Dit is volgens verweerder geenszins het geval; CHABAD is niet beschrijvend voor enige waar of dienst waarvoor het is ingeschreven en al evenmin voor kenmerken daarvan.

23. Ook van een te kwader trouw verrichte aanvraag is volgens verweerder geen sprake. Verweerder stelt in dit verband dat verzoeker niet heeft voldaan aan de op hem rustende bewijslast en dat de (vanzelfsprekend onbetwiste) kennis van verweerder van het gebruik van Chabad door verzoeker geen omstandigheid is die zelfstandig het oordeel kan dragen dat het depot te kwader trouw is geweest. Volgens verweerder wijzen alle omstandigheden in dit geval nu juist op afwezigheid van kwade trouw:

- Er was een directe, legitieme aanleiding voor het depot in 2018;
- Het depot is uitsluitend verricht met het doel de naam Chabad te beschermen tegen gebruik door derden die geen toestemming hebben voor het gebruik en dus niet met het oogmerk het gebruik door verzoeker tegen te gaan;
- Het depot is verricht met medeweten van de Hoofdsjluchiem en wordt thans gehouden door de Stichting waarvan beide leden van de Hoofdsjluchiem bestuurder zijn;
- Het merk wordt op legitieme wijze en overeenkomstig zijn belangrijkste functie gebruikt door verweerder;
- Verzoeker beschikte ten tijde van het depot en nog steeds over een handelsnaam die hem ten opzichte van het betwiste merk een voldoende veilige positie geeft zolang hij over toestemming beschikt van de Hoofdsjluchiem voor het voeren van zijn naam.

24. Verweerder stelt, tenslotte, dat er geen andere argumenten zijn die de nietigheidsvordering kunnen dragen. Voor het argument van verzoeker dat het monopolie van verweerder in strijd zou zijn met de vrijheid van Godsdienst is geen plaats in deze administratieve procedure; verweerder merkt op dat het aan de rechter is voorbehouden te oordelen over mogelijke botsingen tussen in beginsel gelijkwaardige grondrechten – in dit geval het (intellectuele) eigendomsrecht versus vrijheid van godsdienst en levensovertuiging – en dat hij daarom geen specifiek verweer zal voeren tegen dit argument. Dat CHABAD als merk vergelijkbaar zou zijn met "rooms-katholiek" of "Allah" en daarom niet als merk geregistreerd zou mogen worden, is volgens verweerder onjuist en strijdig met de praktijk, nu wereldwijd honderden merken zijn geregistreerd die "Allah" of "catholic", zelfs enkele keren in combinatie met "Roman" bevatten. De enkele omstandigheid dat een woord in religieuze context wordt gebruikt, maakt niet dat het niet geschikt zou kunnen zijn als merk. Als het woord in staat is de waren of diensten te onderscheiden waarvoor het is ingeschreven, en het is niet in strijd met de openbare orde of goede zeden verdient het bescherming als merk. Dit geldt volgens verweerder ook voor CHABAD.

25. Verweerder concludeert dat het merk CHABAD niet beschrijvend is, ook overigens niet elk onderscheidend vermogen mist en bovendien te goeder trouw is geregistreerd. Hij verzoekt het Bureau om het verzoek tot doorhaling af te wijzen en te bepalen dat verzoeker de kosten verschuldigd is.

III. BESLISSING

A.1 Juridisch kader - algemeen

26. Overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, sub a BVIE kan een vordering tot nietigverklaring bij het Bureau worden ingesteld op grond van de in artikel 2.2bis¹ bedoelde absolute nietigheidsgronden.

27. Uit de rechtspraak volgt dat de relevante datum voor het onderzoek, in het kader van een verzoek tot nietigverklaring op grond van artikel 2.30bis, lid 1, sub a BVIE, wanneer dit gebaseerd is op de in artikel 2.2bis BVIE bedoelde gronden, de datum is van de aanvraag tot inschrijving².

28. Uitgangspunt in deze procedure is dat het bestreden merk een vermoeden van geldigheid geniet en dat het aan verzoeker is om de concrete feiten aan te voeren die de geldigheid van dat merk betwisten³. Hierbij geldt het beginsel van hoor- en wederhoor (artikel 2.30ter, lid 1 BVIE) en blijft het onderzoek beperkt tot de door partijen aangevoerde argumenten, feiten en bewijsmiddelen (regel 1.37 jo. 1.21 UR).

A.2. Met betrekking tot de in artikel 2.2bis, lid 1, sub b en c BVIE bedoelde gronden

29. 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. Deze grond wordt vaak samengevat als "beschrijvende merken".

30. Volgens vaste rechtspraak wordt met het verbod op inschrijving van beschrijvende merken 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 voorbehouden⁴.

31. Het is niet noodzakelijk dat de tekens en aanduidingen waaruit het merk bestaat op het moment van de aanvraag voor inschrijving daadwerkelijk in gebruik zijn op een manier die beschrijvend is voor waren of diensten. Het is voldoende dat deze tekens en aanduidingen voor dergelijke doeleinden kunnen worden gebruikt. Een teken is daarom van inschrijving uitgesloten indien ten minste een van de mogelijke betekenissen ervan een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt⁵.

¹ Art. 2.2bis BVIE vormt de implementatie van art. 4 van Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten. Een vergelijkbare bepaling is te vinden in art.7 Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerik.

² HvJEU 23 april 2010, C-332/09 P, ECLI:EU:C:2010:225, punt 39 (Flugbörse).

³ GEU 13 september 2013, T-320/10, ECLI:EU:T:2013:424, punten 27 en 28 (Castel).

⁴ HvJEU 23 oktober 2003, C-191/01 P, ECLI:EU:C:2003:579, punt 31 (Doublemint) en de daar genoemde rechtspraak.

⁵ HvJEU 12 februari 2004, C-363/99, ECLI:EU:C:2004:86, punt 97 (Postkantoor) en de daar genoemde rechtspraak.

32. De merken bedoeld in artikel 2.2 bis, lid 1, sub b, BVIE worden geacht niet geschikt te zijn de wezenlijke functie van een merk te vervullen, te weten het identificeren van de commerciële herkomst van de betrokken waren of diensten als afkomstig van een bepaalde onderneming, zodat de consument deze zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst⁶.

33. Het onderscheidend vermogen van een merk moet enerzijds worden beoordeeld in relatie tot deze 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 de waren of diensten in kwestie⁷.

34. Partijen zijn het eens over de betekenis van het woord Chabad en dat dit de naam is van één van de grootste chassidisch joodse bewegingen. Partijen zijn het er ook over eens dat het in aanmerking komend publiek bestaat uit leden van de Joodse gemeenschap in de Benelux, die deze betekenis kennen (supra, punten 9 en 20).

35. Partijen verschillen echter van mening over de vraag of CHABAD geschikt is als merk ter onderscheiding van de waren en diensten in kwestie. Verzoeker meent van niet en stelt dat het gaat om een woord dat beschrijvend is voor (de activiteiten van) een religieuze beweging en daarvoor onderscheidend vermogen mist. Verweerder meent juist dat CHABAD zeer onderscheidend is en stelt dat het gaat om een centrale organisatie met een organisatiestructuur, die bepaalt wie de aanduiding kan gebruiken en toestemming kan verstrekken om in dat verband activiteiten te verrichten.

36. Het Bureau volgt verzoeker in zijn betoog. Uit de stellingen van partijen blijkt duidelijk dat Chabad de naam is van een religieuze stroming die bijna 250 jaar geleden werd gesticht en vandaag de dag wereldwijd één van de grootste chassidisch joodse bewegingen vormt. Het in aanmerking komend publiek is bekend met deze betekenis en zal CHABAD in relatie tot de waren en diensten in kwestie (supra, punt 2) niet opvatten als merk, met andere woorden als teken om deze te identificeren naar commerciële herkomst van een bepaalde 'onderneming' en te onderscheiden van dezelfde of overeenstemmende waren en diensten van andere (concurrerende) 'ondernemingen'. Het teken mist derhalve elk onderscheidend vermogen. Bovendien geldt dat de waren en diensten betrekking (kunnen) hebben op deze religieuze stroming (subject matter), bestemd zijn voor of afkomstig zijn van aanhangers ervan of anderszins eraan ten dienste staan. CHABAD is dus tevens beschrijvend, omdat het kan dienen tot aanduiding van kenmerken van de waren en diensten.

37. Dat er binnen de Chabad-stroming, zoals verweerder stelt, organisatiestructuren bestaan, maakt dit niet anders. Dit brengt immers geenszins met zich mee dat het woord Chabad daardoor anders wordt gepercipieerd dan wat het is, namelijk als de naam van een religieuze stroming. Het brengt al helemaal niet met zich mee dat het als merk van een bepaalde 'onderneming' zal worden opgevat.

⁶ HvJEU 21 oktober 2004, C-64/02 P, ECLI:EU:C:2004:645, punt 33 (DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT); HvJEU 15 september 2005, C-37/03 P, ECLI:EU:C:2005:547, punt 60 (BioID); HvJEU 8 mei 2008, C-304/06 P, ECLI:EU:C:2008:261, punt 56 (EUROHYPO).

⁷ HvJEU 12 februari 2004, C-363/99, ECLI:EU:C:2004:86, punt 34 (Postkantoor) en de daar genoemde rechtspraak.

B. Overige factoren

38. Verweerder stelt dat tal van merken die andere religieuze benamingen bevatten wel zijn ingeschreven (supra, punt 24), zonder daarover overigens verdere gegevens te verstrekken. In dit verband kan eraan worden herinnerd dat volgens vaste rechtspraak elk geval op zijn eigen merites moet worden beoordeeld en dat het bestaan van andere, al dan niet vergelijkbare, merken daarbij geen rol speelt⁸. Overigens merkt het Bureau op dat moeilijk voorstelbaar is dat bijvoorbeeld de aanduiding "Katholiek" als woordmerk ter onderscheiding van de waren of diensten van een 'onderneming' zal worden opgevat.

C. Conclusie

39. Het Bureau concludeert dat het betwiste merk nietig is op grond van artikel 2.2bis, lid 1, sub b en c BVIE.

40. Aangezien de vordering tot doorhaling reeds slaagt op deze gronden, behoeft de andere ingeroepen grond (kwade trouw), overeenkomstig regel 1.31, lid 1, sub i UR, geen verdere behandeling.

IV. BESLUIT

41. De vordering tot doorhaling met nummer 3000473 wordt toegewezen.

42. Benelux merkinschrijving met nummer 1034652 wordt doorgehaald voor alle waren en diensten.

43. De verweerder is 1.420 euro verschuldigd aan verzoeker op grond van artikel 2.30ter, lid 5 BVIE juncto regel 1.44, lid 2 UR, aangezien de doorhalingsvordering geheel wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.30ter, lid 5 BVIE.

Den Haag, 14 november 2023



Pieter Veeze
(rapporteur)

Marjolein Bronneman

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Vincent Munier

⁸ HvJEU 12 februari 2009, C-39/08 en C-43/08, ECLI:EU:C:2009:91 (Bild Digital).