

ARREST (Tweede Kamer)

23 april 2024

in zaak C 2022/20

Tussen:

The Real Greek Food Company Limited

En:

Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom

Proceestaal: Nederlands

ARRÊT (Deuxième Chambre)

23 avril 2024

dans l'affaire C 2022/20

Entre :

The Real Greek Food Company Limited

Et :

Office Benelux de la Propriété intellectuelle

Langue de la procédure : le néerlandais

GRIFFIE
1, rue du Fort Thüngen
L-1499 Luxembourg
Tel.: +352 28 11 33 30
info@courbeneluxhof.int

www.courbeneluxhof.int

GREFFE
1, rue du Fort Thüngen
L-1499 Luxembourg
Tél. : +352 28 11 33 30
info@courbeneluxhof.int

Arrest van 23 april 2024

in zaak C 2022/20

gewezen door de Tweede Kamer van het Benelux-Gerechtshof

Tussen:

The Real Greek Food Company Limited, gevestigd te Londen, Verenigd Koninkrijk,

verzoekende partij,

hierna: verzoekster,

vertegenwoordigd door Mr. M. Brinks en Mr. T.S. van Riessen, advocaten te Amsterdam, Nederland,

en:

Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, gevestigd te Den Haag, Nederland,

verwerende partij,

hierna: het BBIE,

vertegenwoordigd door C.J.P. Janssen en P. Veeze.

A. Voorgeschiedenis van het geding

- 1 Op 14 januari 2021 heeft verzoekster bij de WIPO¹ een aanvraag ingediend tot inschrijving van het woordmerk THE REAL GREEK als internationaal merk.
- 2 De merkaanvraag werd gedaan voor de volgende waren en diensten van de klassen 16, 29, 30 en 43 (volgens de vertaling van het BBIE):
 - klasse 16: "schrijfwaren, boeken, instructie- en onderwijsmateriaal, drukwerk en gedrukte publicaties"²,
 - klasse 29: "vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams; eieren, melk en melkproducten; eetbare oliën en vetten"³,
 - klasse 30: "koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago en kunstmatige koffie; meel en graanpreparaten, brood, gebak en suikerwerk, ijs; honing en stroop; gist en bakpoeder; zout en mosterd; azijn en sauzen (specerijen); specerijen; ijs; vruchtensauzen"⁴, en
 - klasse 43: "restaurant, café, cafetaria, kantine, snackbar, bistro, herberg, café, banqueting, bar en cocktail lounge diensten; nachtclubdiensten in de vorm van het verstrekken van accommodatie en voedsel; nachtclub catering; koken, banqueting en catering diensten; bereiden en verstrekken van voedsel en drank; catering voor het verstrekken van voedsel en drank; informatie- en adviesdiensten, alle met betrekking tot de bovengenoemde diensten"⁵.
- 3 Verzoekster heeft onder meer de Benelux aangewezen als grondgebied waarvoor inschrijving wordt aangevraagd.
- 4 Op 5 augustus 2021 heeft het BBIE een (Franstalige) beslissing van voorlopige volledige weigering van inschrijving van het merk gewezen op basis van artikel 2.2bis, lid 1, sub b en c, BVIE⁶, op de volgende grond (vertaald): "Het teken THE REAL GREEK (in het Frans: 'le vrai grec', verwijzend naar Grieks eten en de manier waarop het wordt bereid) is niet onderscheidend en is beschrijvend. Het bestaat uitsluitend uit een aanprijzende slogan. Deze heeft geen eigen karakter en zal niet als merk worden opgevat. Bovendien is het teken beschrijvend omdat

¹ World Intellectual Property Organization.

² Stationery, books, instructional and teaching material, printed matter and printed publications.

³ Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

⁴ Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago and artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey and treacle; yeast and baking powder; salt and mustard; vinegar and sauces (condiments), spices; ice; fruit sauces.

⁵ Restaurant, café, cafeteria, canteen, snack bar, bistro, inn, public house, banqueting, bar and cocktail lounge services; nightclub services in the nature of provision of accommodation and food; night club catering; cooking, banqueting and catering services; preparation and provision of food and drink; catering for the provision of food and drink; information and advisory services all relating to the aforesaid services.

⁶ Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen).

het kan dienen om de soort, de kwaliteit, de bestemming en de geografische oorsprong van de waren en diensten aan te duiden.”

- 5 Bij brieven van 3 december 2021 en 29 april 2022 heeft verzoekster haar opmerkingen ingediend. Het BBIE heeft verzoekster bij brieven van 29 maart 2022 en 2 augustus 2022 meegedeeld dat het zijn voorlopige weigering handhaafde.
- 6 Bij beslissing van 2 augustus 2022 heeft het BBIE verzoekster in kennis gesteld van de definitieve volledige weigering van inschrijving voor alle in de aanvraag vermelde waren en diensten op basis van de in zijn brief van 5 augustus 2021 uiteengezette gronden, aangezien de in zijn beslissing tot voorlopige weigering geformuleerde bezwaren niet waren weggenomen.

B. Procedure voor het Hof

- 7 Bij verzoekschrift, ingekomen bij het Benelux-Gerechtshof op 3 oktober 2022, heeft verzoekster beroep ingesteld tegen de beslissing tot definitieve weigering van het BBIE.
- 8 Zij verzoekt het Hof, de beslissing van het BBIE van 2 augustus 2022 nietig te verklaren, inschrijving van het merk THE REAL GREEK te gelasten voor alle waren en diensten waarvoor het is aangevraagd in de klassen 16, 29, 30 en 43, en het BBIE te verwijzen in de kosten.
- 9 Het BBIE heeft bij verweerschrift verzocht het beroep te verwerpen en verzoekster te verwijzen in de kosten.
- 10 Bij gebreke van een verzoek om een hoorzitting wordt zonder mondelinge behandeling uitspraak gedaan.
- 11 De procestaal is het Nederlands.

C. Beroepsgronden en verweermiddelen

Beroepsgronden

- 12 Verzoekster zet uiteen dat ze sinds 1999 in het Verenigd Koninkrijk onder de naam "THE REAL GREEK" een keten van restaurants exploiteert die in het Verenigd Koninkrijk thans 21 restaurants telt, waarvan 13 in Londen, dat ze mediterrane gerechten aanbiedt tegen betaalbare prijzen, dat ze verschillende artikelen verkoopt – zoals canvas tassen en levensmiddelen, dit alles onder het (Britse) merk "THE REAL GREEK" – en dat ze nog andere activiteiten verricht en met name een kookboek heeft uitgegeven.
- 13 Ze verklaart dat ze tevens online actief is, dat haar diverse producten verkrijgbaar zijn in haar online winkel www.shop.therealgreek.com, en dat ze tienduizenden volgers heeft op Instagram, Facebook en Twitter (thans X).

- 14 Verzoekster verklaart dat ze, gelet op het succes van het merk THE REAL GREEK in het Verenigd Koninkrijk, de Europese markt wenst te betreden, met inbegrip van de Benelux-markt, en dat ze om die reden een aanvraag tot inschrijving van het internationale merk THE REAL GREEK heeft ingediend voor onder meer het Benelux-gebied.
- 15 Verzoekster betwist het oordeel van het BBIE dat het teken THE REAL GREEK geen onderscheidend vermogen heeft omdat het woord "GREEK" zou worden opgevat als een aanduiding van de Griekse herkomst van de waren of diensten.
- 16 Ze meent dat deze algemene conclusie zou impliceren dat geen enkel teken dat een verwijzing naar een land of nationaliteit bevat, *de facto* als merk zou kunnen dienen, althans niet voor bepaalde waren of diensten zoals levensmiddelen of daarmee verband houdende diensten van de klassen 16, 29, 30 en 43. Ze verwijt het BBIE dat het het teken niet *in concreto* heeft beoordeeld in relatie tot de waren en diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd. Zij betoogt dat een merk dat een verwijzing naar een land bevat, niet noodzakelijkerwijs beschrijvend is voor waren of diensten die verband houden met levensmiddelen, en beroept zich op verschillende merken die een dergelijke verwijzing bevatten en die zijn ingeschreven voor levensmiddelen.
- 17 Verzoekster stelt vervolgens dat THE REAL GREEK niet *ipso facto* beschrijvend is, zodat moet worden nagegaan of het teken onderscheidend vermogen heeft voor de waren en diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd.
- 18 In dit verband verwijst zij naar de rechtspraak die van toepassing is op slogans.
- 19 Verzoekster betoogt dat THE REAL GREEK een zekere interpretatie door het relevante publiek vereist, aangezien het als zodanig geen volledige zin betreft. Ze betoogt dat THE REAL GREEK telkens in een bepaalde context moet worden geplaatst om te kunnen worden begrepen, zodat een intellectuele handeling en een minimum aan interpretatieve inspanning vereist zijn om het merk in verband te kunnen brengen met de waren en diensten van de klassen 16, 29, 30 en 43.
- 20 Ze is van mening dat, aangezien het teken THE REAL GREEK geen volledige of grammaticaal correcte zin vormt, het niet als een reguliere reclame-uiting zal worden opgevat en bijgevolg zijn functie als merk zal kunnen vervullen.
- 21 Zij voert aan dat het publiek met betrekking tot restaurantdiensten van klasse 43 de speelsheid van de uitdrukking THE REAL GREEK zou begrijpen in die zin dat deze het bestaan van een "*fake Greek*" of een "*unreal Greek*" zou impliceren en dat verzoeksters restaurant het "echte" Griekse restaurant zou zijn, maar zeker niet het enige Griekse restaurant.
- 22 Verzoekster wijst erop dat ze in het Verenigd Koninkrijk een identiek woordmerk heeft ingeschreven zonder dat haar werd gevraagd om enig door gebruik verkregen onderscheidend vermogen aan te tonen. Ze legt krantenartikelen, blogs en sociale-mediaberichten over om aan te tonen dat het Engelse publiek, en bij uitbreiding het Engelstalige publiek, het teken THE REAL GREEK niet als

een reguliere reclame-uiting of een kwaliteitsaanduiding ziet, maar als een verwijzing naar een restaurant en daarmee als een commercieel onderscheidingsteken, althans wat restaurants en kookboeken betreft.

- 23 Zij stelt dat, zelfs indien THE REAL GREEK wordt ingeschreven, ze zich niet zal kunnen verzetten tegen het gebruik door derden van verwijzingen naar de Griekse keuken of naar de Griekse herkomst van een waar of dienst, dat het restaurants vrij zal blijven staan om het woord "Griek" te gebruiken en dat de toevoeging van "THE REAL" aan "GREEK" waarborgt dat derden gerechtigd blijven om de Griekse herkomst van hun waren aan te duiden.

Verweermiddelen

- 24 Het BBIE is van oordeel dat het teken THE REAL GREEK beschrijvend is en onderscheidend vermogen mist.
- 25 Het is van mening dat het teken op een duidelijke en voor iedereen begrijpelijke manier de boodschap overbrengt dat verzoekster - kort weergegeven - een authentiek Grieks restaurant uitbaat waar Griekse gerechten worden bereid door echte Grieken met inachtneming van de Griekse tradities en met gebruikmaking van Griekse ingrediënten, en waar dezelfde sfeer heerst als in Griekenland.
- 26 Het BBIE meent dat het teken niet in zekere mate origineel en pregnant is, geen enkele uitleggingsinspanning vereist en geen denkproces bij het relevante publiek op gang brengt, zodat het ontbreken van onderscheidend vermogen vaststaat.
- 27 Het BBIE stelt dat het publiek de term "THE (...) GREEK" zal opvatten als synoniem voor een Grieks restaurant ("naar de Griek gaan"), zodat deze term een aanduiding vormt van de kwaliteit van de waren en diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd en tevens kan dienen om de plaats van herkomst ervan aan te duiden.
- 28 Het BBIE stelt dat de term "REAL" (Engels voor "echt") aangeeft dat het een authentiek restaurant betreft, dat deze term het beschrijvende karakter van "GREEK" versterkt en dat het bepaalde lidwoord het geheel tot een aanbeveling maakt, waardoor de indruk wordt gewekt dat het hier niet gaat om "een van de vele echte Grieken", maar om de "enige echte Griek".
- 29 Het BBIE betoogt dat Griekse restaurants die er prat op gaan echte Griekse restaurants te zijn of geleid te worden door echte Grieken, in elke regio van Nederland en België te vinden zijn, zoals restaurants in Delft, Rotterdam en Eindhoven met de naam "(The) Real Greek" en een restaurant met de naam "100% Real Greek" in De Meern.
- 30 Met betrekking tot verzoeksters argument dat THE REAL GREEK niet beschrijvend is omdat het geen volledige of grammaticaal correcte zin betreft, benadrukt het BBIE dat het enkele feit dat er aanduidingen bestaan die de kenmerken van de aangeduide waren en diensten nog letterlijker beschrijven, niet afdoet aan het beschrijvende karakter van andere tekens die eveneens kunnen

dienen om deze kenmerken aan te duiden. Het BBIE voert tevens aan dat een teken niet grammaticaal perfect hoeft te zijn om beschrijvend te zijn of een niet-onderscheidende slogan te vormen.

- 31 Het BBIE is van opvatting dat de gemiddelde consument zal begrijpen dat verzoekster authenticiteit claimt. Volgens het BBIE zet Verzoekster zich zo af tegen vergelijkbare waren en diensten van anderen die ook claimen Grieks te zijn, maar die minder authentiek zijn.
- 32 Het BBIE erkent dat merken die landsnamen bevatten kunnen worden ingeschreven als merk of, in voorkomend geval, als onderdeel van een teken dat nog andere elementen bevat, maar benadrukt dat zij onderscheidend vermogen moeten hebben.
- 33 Het BBIE voert tevens aan dat de weigering of aanvaarding door hem, door een buitenlandse inschrijvende instantie of door het EUIPO⁷ van soortgelijke of zelfs identieke aanvragen niet doorslaggevend is bij de beoordeling van een merkaanvraag, aangezien de afweging of een teken als merk kan worden ingeschreven telkens afhangt van de specifieke omstandigheden van het geval.
- 34 Met betrekking tot verzoeksters betoog betreffende het algemeen belang, en meer in het bijzonder het argument dat er geen reden is om te vrezen dat de inschrijving van het teken THE REAL GREEK derden zou beletten om Griekse waren in de handel te brengen en als zodanig aan te duiden, meent het BBIE dat verzoekster het criterium aan de hand waarvan een aanvraag moet worden beoordeeld, verwacht met het algemeen belang dat de wetgever door de invoering van dit criterium beoogt te beschermen. Om te bepalen of een teken beschrijvend is, moet worden beoordeeld of het teken kan dienen om kenmerken van de betrokken waren of diensten aan te duiden. Indien dit het geval is, moet de inschrijving van het merk worden geweigerd, aangezien een merkrecht op dergelijke beschrijvende aanduidingen in strijd zou zijn met het algemeen belang, dat vereist dat deze aanduidingen voor alle marktdeelnemers beschikbaar blijven.

D. Beoordeling

1. Ontvankelijkheid van het beroep

- 35 Het beroep is ontvankelijk aangezien het bij verzoekschrift is ingesteld binnen een termijn van twee maanden vanaf de kennisgeving door het BBIE, zoals bepaald in artikel 1.15bis BVIE en artikel 4.2 van het Reglement op de procesvoering.

2. Juridisch kader

- 36 Op grond van artikel 2.2bis, lid 1, sub b en c, BVIE worden niet ingeschreven merken die elk onderscheidend vermogen missen en 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

⁷ Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie.

of tijdstip van vervaardiging van de waren of van verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten.

- 37 De bepalingen van artikel 2.2bis, lid 1, sub b en c, BVIE zijn identiek aan die van artikel 7, lid 1, sub b) en c), van verordening 2017/1001⁸.
- 38 Volgens vaste rechtspraak staat elk van de in artikel 7, lid 1, van verordening 2017/1001 genoemde weigeringsgronden los van de overige weigeringsgronden en moet deze afzonderlijk worden onderzocht.
- 39 Het onderscheidend vermogen van een merk houdt in dat het merk zich ertoe leent de waar waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden⁹.
- 40 Dit onderscheidend vermogen moet enerzijds worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving van het merk is aangevraagd, en anderzijds met betrekking tot de perceptie ervan door het relevante publiek¹⁰.
- 41 De in artikel 7, lid 1, sub b, van verordening 2017/1001 bedoelde tekens zonder onderscheidend vermogen worden geacht niet in staat te zijn de wezenlijke functie van het merk te vervullen, namelijk de commerciële herkomst van de betrokken waar of dienst aan te duiden, zodat de consument die de door het merk aangeduide waar of dienst afneemt bij een volgende aankoop dezelfde keuze kan maken indien de ervaring positief was, of een andere keuze kan maken indien deze negatief was¹¹.
- 42 De inschrijving van een merk bestaande uit tekens of aanduidingen die tevens worden gebruikt als reclameslogans, kwaliteitsaanduidingen of aansporingen tot het kopen van de door dit merk aangeduide waren of diensten, wordt niet uitgesloten door een dergelijk gebruik¹².
- 43 Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van dergelijke merken dienen geen strengere criteria te worden gehanteerd dan voor andere tekens¹³.
- 44 Bovendien kan niet worden geëist dat een reclameslogan een *"verbeeldingselement"* bevat, en zelfs *"een conceptueel spanningsveld met een*

⁸ Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerik.

⁹ HvJEU 29 april 2004, Procter & Gamble/BHIM, C-468/01 P tot en met C-472/01 P, ECLI:EU:C:2004:259, punt 32.

¹⁰ HvJEU 29 april 2004, Henkel/BHIM, C-456/01 P en C-457/01 P, EU:C:2004:258, punt 35; HvJEU 21 januari 2010, Audi/BHIM, C-398/08 P, EU:C:2010:29, punt 34 en aldaar vermelde rechtspraak; HvJEU 12 juli 2012, Smart Technologies/BHIM (WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH), C-311/11 P, EU:C:2012:460, punt 24 en aldaar vermelde rechtspraak.

¹¹ GEU 28 juni 2017, Colgate-Palmolive/EUIPO, T-479/16, EU:T:2017:441, punt 16.

¹² HvJEU 21 oktober 2004, BHIM/Erpo Möbelwerk, C-64/02 P, EU:C:2004:645, punt 41; HvJEU 21 januari 2010, reeds aangehaald, punt 35.

¹³ HvJEU 21 oktober 2004, reeds aangehaald, punt 32; HvJEU 21 januari 2010, reeds aangehaald, punt 36 en aldaar vermelde rechtspraak; HvJEU 12 juli 2012, reeds aangehaald, punt 25 en aldaar vermelde rechtspraak.

verrassingseffect dat dan ook blijft aanhaken” om het minimale onderscheidend vermogen te bezitten¹⁴.

- 45 Het is juist dat een merk slechts onderscheidend vermogen heeft voor zover daarmee de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, kunnen worden geïdentificeerd als afkomstig van een bepaalde onderneming, maar het loutere feit dat een merk door het relevante publiek wordt opgevat als een verkoopbevorderende formulering en dat het merk, gelet op het lovende karakter ervan, in beginsel door andere ondernemingen zou kunnen worden overgenomen, volstaat als zodanig niet voor de conclusie dat dit merk elk onderscheidend vermogen mist¹⁵.
- 46 De lovende connotatie van een woordmerk sluit niet uit dat dit merk niettemin in staat is om aan consumenten de herkomst van de erdoor aangeduide waren of diensten te waarborgen. Aldus is het mogelijk dat het relevante publiek een dergelijk merk tegelijkertijd als een verkoopbevorderende formulering en als een aanduiding van de commerciële herkomst van de waren of diensten opvat. Voor zover dit publiek het merk als een herkomstaanduiding opvat, is het voor het onderscheidend vermogen ervan van geen belang dat het merk tegelijkertijd, of zelfs in de eerste plaats, wordt gezien als een verkoopbevorderende formulering¹⁶.
- 47 Een reclameslogan heeft in beginsel onderscheidend vermogen als deze meerdere betekenissen kan hebben, een woordspeling kan vormen of als fantasievol, verrassend en onverwacht kan worden opgevat, en dus kan worden gememoriseerd. Dit is voor de vaststelling van onderscheidend vermogen van een reclameslogan echter geen noodzakelijke voorwaarde.¹⁷
- 48 Hierbij dient overigens te worden opgemerkt dat een teken dat kenmerken van de betrokken waren of diensten beschrijft in de zin van artikel 7, lid 1, sub c), van verordening 2017/1001, om die reden voor deze waren of diensten noodzakelijkerwijs elk onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 7, lid 1, sub b), van die verordening¹⁸.
- 49 Artikel 7, lid 1, sub c) van verordening 2017/1001 en artikel 2.2bis, lid 1, sub c) BVIE verzetten zich tegen inschrijving van een merk dat uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of de diensten. Het aan deze bepaling ten grondslag liggende algemeen belang bestaat er in te verzekeren dat tekens of benamingen die een of meer kenmerken beschrijven van de waren of diensten waarvoor inschrijving

¹⁴ HvJEU 21 oktober 2004, reeds aangehaald, punten 31 en 32; HvJEU 21 januari 2010, reeds aangehaald, punt 39.

¹⁵ HvJEU 21 januari 2010, reeds aangehaald, punt 44.

¹⁶ HvJEU 21 januari 2010, reeds aangehaald, punt 45.

¹⁷ HvJEU 21 januari 2010, reeds aangehaald, punt 47.

¹⁸ HvJEU 12 februari 2004, Campina Melkunie BV/Benelux-Merkenbureau (Biomild), C-265/00, ECLI:EU:C:2004:87, punt 19.

als merk is aangevraagd door alle marktdeelnemers die dergelijke waren of diensten aanbieden vrij kunnen worden gebruikt.¹⁹

50 Teneinde te waarborgen dat de doelstelling van vrij gebruik ten volle wordt verwezenlijkt, is het niet noodzakelijk dat de tekens en benamingen waaruit het merk is samengesteld op het moment van de inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk worden gebruikt voor de beschrijving van de betrokken waren of diensten. Het is voldoende dat het teken hiertoe kan dienen. De inschrijving van het aangevraagde merk moet dan ook worden geweigerd indien het in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt.²⁰

51 In het licht van deze overwegingen moet worden onderzocht of het BBIE, zoals verzoekster stelt, artikel 2.2bis, lid 1, sub b. en c., BVIE heeft geschonden door te concluderen dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen mist en dat het beschrijvend is in die zin dat het kan dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, bestemming en plaats van herkomst van de waren en diensten.

3. Beoordeling door het Hof

52 Ten aanzien van de verschillende beslissingen waarop verzoekster zich beroept en die afkomstig zijn van het BBIE, het intellectuele-eigendomsbureau van het Verenigd Koninkrijk²¹ of het EUIPO, dient te worden opgemerkt dat een inschrijvingsaanvraag voor een merk door de bevoegde autoriteit uitsluitend moet worden beoordeeld op basis van de toepasselijke wetgeving en niet op basis van haar eerdere besluitvormingspraktijk²². De bevoegde autoriteit dient rekening te houden met de kenmerken die eigen zijn aan het aangevraagde merk en op basis van deze kenmerken te beslissen of een van de weigeringsgronden zich verzet tegen inschrijving ervan. Dat een merk in een lidstaat voor bepaalde waren of diensten is ingeschreven, kan derhalve geen invloed hebben op de vraag of een overeenstemmend merk, waarvan inschrijving voor soortgelijke waren of diensten in een andere lidstaat wordt gevraagd, valt onder een van de weigeringsgronden²³.

53 Bijgevolg is noch het BBIE, noch in voorkomend geval het Hof gebonden door een eerdere – hetzij in de Benelux, hetzij in een ander land – gewezen beslissing waarbij de inschrijving van hetzelfde teken als merk werd toegestaan. Dit is zelfs het geval indien een dergelijke beslissing is gewezen in een land dat behoort tot het taalgebied waaruit het betrokken woordteken afkomstig is.

¹⁹ HvJEU 23 oktober 2003, BHIM/Wm. Wrigley Jr. Company, C-191/01 P, ECLI:EU:C:2003:579, punt 31.

²⁰ HvJEU 23 oktober 2003, reeds aangehaald, punt 32; HvJEU 12 februari 2004, reeds aangehaald, punt 38.

²¹ United Kingdom Intellectual Property Office.

²² HvJEU 15 september 2005, Biold/BHIM, C-37/03 P, ECLI:EU:C:2005:547, punt 47; HvJEU 12 januari 2006, Deutsche SiSi-Werke/BHIM, C-173/04 P, ECLI:EU:C:2006:20, punt 48.

²³ HvJEU 12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland/Benelux-Merkenbureau, C-363/99, ECLI:EU:C:2004:86, punten 42-44.

- 54 De mogelijkheid om een teken als merk in te schrijven, moet derhalve uitsluitend worden beoordeeld op basis van het BVIE en verordening 2017/1001, en niet op basis van de eerdere praktijk van het BBIE.
- 55 Wat betreft de bepaling van het relevante publiek dient, bij gebreke van ontwikkelingen of uitgebreide betwistingen van de partijen dienaangaande en rekening houdend met de aard van de betrokken waren en diensten, ervan te worden uitgegaan dat het relevante publiek overeenkomt met het grote publiek met een gemiddeld aandachtsniveau.
- 56 Het merk waarvan inschrijving is aangevraagd, bestaat uit drie gangbare Engelse woorden die samen de uitdrukking THE REAL GREEK ("de echte Griek") vormen.
- 57 Het woord "GREEK", dat "Grieks" betekent, is een verwijzing naar Griekenland. Het bijvoeglijk naamwoord "REAL", dat "echt" of "authentiek" betekent, versterkt de verwijzing naar Griekenland door het te benadrukken en in een gunstig of lovend licht te plaatsen. Het bepaalde lidwoord "THE" versterkt dit effect nog doordat hiermee wordt benadrukt dat het niet om zomaar een Griek gaat, maar om de ware Griek, waardoor de indruk wordt gewekt dat het de enige ware of authentieke Griek betreft, zoals het BBIE terecht heeft opgemerkt.
- 58 Anders dan verzoekster stelt, is de uitdrukking THE REAL GREEK grammaticaal niet onjuist en zal zij door het relevante publiek gemakkelijk worden begrepen met betrekking tot de waren en diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd. Deze uitdrukking is begrijpelijk voor het relevante publiek, dat onmiddellijk en zonder enige moeite een rechtstreeks verband zal leggen tussen het teken en de betrokken waren en diensten, en haar zal opvatten als een beschrijving van de waren en diensten. De uitdrukking wordt niet als onwettelijk, verrassend of ongewoon ervaren, vergt geen enkele uitleggingsinspanning en brengt geen cognitief proces op gang bij het relevante publiek.
- 59 De relevante consument zal het teken opvatten als informatie waaruit blijkt dat de waren van klasse 16 (schrijfwaren, boeken, instructie- en onderwijsmateriaal, drukwerk en gedrukte publicaties) van Griekse herkomst zijn of betrekking hebben op Griekse onderwerpen, dat de waren van de klassen 29 (vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams; eieren, melk en melkproducten; eetbare oliën en vetten) en 30 (koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago en kunstmatige koffie; meel en graanpreparaten, brood, gebak en suikerwerk, ijs; honing en stroop; gist en bakpoeder; zout en mosterd; azijn en sauzen (specerijen); specerijen; ijs; vruchtensauzen) van Griekse herkomst zijn en/of op traditionele of authentieke Griekse wijze bereid worden, en dat de diensten van klasse 43 (restaurant, café, cafetaria, kantine, snackbar, bistro, herberg, café, banqueting, bar en cocktail lounge diensten; nachtclubdiensten in de vorm van het verstrekken van accommodatie en voedsel; nachtclub catering; koken, banqueting en catering diensten; bereiden en verstrekken van voedsel en drank; catering voor het verstrekken van voedsel en drank; informatie- en adviesdiensten, alle met betrekking tot de bovengenoemde diensten) verband houden met Griekse gerechten of met van oorsprong Griekse gerechten.

- 60 Het relevante publiek zal het teken daarom opvatten als informatie over soort, hoedanigheid en plaats van herkomst van de betrokken waren en diensten.
- 61 Anders dan verzoekster stelt, zal het merk daarom door het relevante publiek uitsluitend worden opgevat als beschrijvend voor de betrokken waren en diensten, zonder onderscheidend vermogen. Het relevante publiek zal in het teken geen bijzondere aanduiding van commerciële herkomst zien die verder gaat dan de overgebrachte reclameboodschap, die enkel dient om de positieve aspecten van de betrokken waren en diensten te benadrukken, namelijk dat ze authentiek Grieks zijn.
- 62 Het teken vervult daarmee niet zijn wezenlijke functie als merk voor de waren en diensten waarvoor bescherming is aangevraagd.
- 63 Het is derhalve beschrijvend in de zin van artikel 2bis, lid 1, sub c, BVIE en mist onderscheidend vermogen in de zin van artikel 2bis, lid 1, sub b, BVIE.
- 64 Uit het voorgaande volgt dat het BBIE de inschrijving van het teken THE REAL GREEK voor alle waren en diensten van de klassen 16, 29, 30 en 43 terecht heeft geweigerd op grond van artikel 2.2bis, lid 1, sub b en c, BVIE.
- 65 Het beroep is derhalve ongegrond en dient te worden verworpen.
4. Kosten
- 66 Als in het ongelijk gestelde partij dient verzoekster te worden verwezen in de kosten.
- 67 Daar geen griffierecht is geheven en geen instructiemaatregel is gelast, komen de kosten van het beroep voor het Hof overeen met de in artikel 4.9, sub c), van het Reglement op de procesvoering²⁴ bedoelde vergoeding voor de kosten en honoraria van de procesvertegenwoordigers van de partijen. Op basis van de voor deze vergoeding vastgestelde liquidatietarieven stelt het Hof het bedrag van de kosten van het beroep vast op € 600.

E. Beslissing

Het Benelux-Gerechtshof, Tweede Kamer, rechtdoende op tegenspraak:

- verwerpt het beroep,
- verwijst The Real Greek Food Company Limited in de kosten van het beroep, welke worden vastgesteld op een bedrag van € 600.

Dit arrest is gewezen door Th. Schiltz, president, J.I. de Vreese-Rood, rechter, en C. Vanderkerken, rechter.

²⁴ Reglement op de procesvoering van het Benelux-Gerechtshof.

Het is uitgesproken in Luxemburg ter openbare terechtzitting van 23 april 2024 door Th. Schiltz, voornoemd, in aanwezigheid van A. van der Niet, griffier, overeenkomstig artikel 1.60, lid 2, van het Reglement op de procesvoering van het Benelux-Gerechtshof.



A. van der Niet
Griffier



Th. Schiltz
President

