

COPIE CERTIFIÉE CONFORME À L'ORIGINAL
VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD AFSCHRIFT
LUXEMBOURG, LE 06.02.2024
LUXEMBOURG

De griffier van het Benelux-Gerechtshof :
Le greffier de la Cour de Justice Benelux :

A. Van der Niet



ARREST (Tweede Kamer)

6 februari 2024

in zaak C 2022/8

Tussen:

Swinkels Family Brewers N.V.

En:

Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom

Procestaal: Nederlands

ARRÊT (Deuxième Chambre)

6 février 2024

dans l'affaire C 2022/8

Entre :

Swinkels Family Brewers N.V.

Et :

Organisation 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 6 februari 2024

in zaak C 2022/8

gewezen door de Tweede Kamer van het Benelux-Gerechtshof

Tussen

Swinkels Family Brewers N.V., gevestigd te Lieshout, Nederland,

verzoekende partij,

hierna: SFB,

vertegenwoordigd door Mr. Th. Y. Adam-Van Straaten en Mr. A. Mikkers,
advocaten, gevestigd te Amsterdam, Nederland,

en

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

hierna: BOIE of het Bureau,

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

De procedure voor het Benelux-Gerechtshof

1. Het beroep is gericht tegen de beslissing van 14 februari 2022 van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau" genoemd). Bij die beslissing weigerde het Bureau de inschrijving van de door SFB op 7 oktober 2020 gedane merkaanvraag (verder ook het "Merk" genoemd) voor het woordmerk "INTENSE PAR NATURE" in verband met waren in klasse 32, te weten "bieren".
2. Het beroep omvat een verzoekschrift met bijlagen, dat op 14 april 2022 door SFB werd neergelegd bij de griffie van het Benelux-Gerechtshof (hierna "het hof" genoemd).
3. Daarin vordert SFB de voormelde beslissing van het Bureau te vernietigen en de inschrijving van het merkdepot nr. 1426547 te bevelen en het Bureau te veroordelen in de proceskosten in de zin van artikel 4.9 van het Reglement op de Procesvoering van het Benelux-Gerechtshof.
4. De BOIE heeft op 27 juni 2022 een verweerschrift ingediend.
5. SFB heeft op 11 augustus 2022 een repliek ingediend.
6. Bij gebreke van een verzoek om mondelinge behandeling, wordt een beslissing genomen zonder een mondelinge fase van de procedure.
7. De proceduretaal is het Nederlands.

Feiten en verloop van de procedure

8. Op 7 oktober 2020 heeft SFB een merkaanvraag ingediend voor een woordmerk "INTENSE PAR NATURE" in verband met waren in klasse 32, te weten "bieren".
9. Op 17 november 2020 heeft het Bureau een voorlopige beslissing genomen om de inschrijving van de merkaanvraag te weigeren op basis van artikel 2.2bis lid 1 sub b en c BVIE.
10. In deze beslissing gaf het Bureau daarvoor als motivering:

"Het teken INTENSE PAR NATURE (vrij vertaald uit het Frans : "van nature intens") heeft geen onderscheidend vermogen en is beschrijvend. Het bestaat uitsluitend uit een aanprijzende zinsnede uit het normale taalgebruik. Deze heeft geen individueel karakter en zal niet als merk worden opgevat. Daarnaast is het teken beschrijvend aangezien het kan dienen tot aanduiding van hoedanigheid van deze waren. Wij verwijzen naar artikel 2.2bis, lid 1, sub b en c BVIE."

11. Op 17 mei 2021 heeft SFB bezwaar gemaakt tegen de voorlopige weigering, waarbij zij heeft gesteld dat het Merk niet beschrijvend is in de zin van artikel 2.2bis lid 1 sub c BVIE en heeft betoogd dat van een gebrek aan onderscheidend vermogen van het Merk in de zin van artikel 2.2bis lid 1 sub b BVIE geen sprake is.

12. Op 14 februari 2022 heeft het Bureau een definitieve beslissing genomen en de voorlopige beslissing tot weigering van het Merk INTENSE PAR NATURE gehandhaafd. Samengevat motiveert het Bureau deze beslissing door te stellen dat:

- het teken in relatie tot de waren en diensten waarvoor het werd gedeponereerd, uitsluitend bestaat uit "een teken of benaming welke in de handel kan dienen tot aanduiding van soort en/of hoedanigheid" als bedoeld in artikel 2.2bis lid 1 sub c BVIE en dat een teken dat beschrijvend is in de zin van sub c ook ieder onderscheidend vermogen in de zin van artikel 2.2bis lid 1 sub b BVIE mist;
- wanneer een woord is samengesteld uit twee beschrijvende aanduidingen, het gevormde geheel in principe ook beschrijvend geacht wordt te zijn;
- het teken niet geweigerd is omdat het een smaak van bier omschrijft, maar omdat het uitsluitend bestaat uit een aanprijzende zinsnede uit het normaal taalgebruik;
- het teken geweigerd is daar het in één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de waren of diensten beschrijft en dat bieren in principe eerder dorstlessend, licht en fris van smaak en/of structuur zijn, niet weg neemt dat al deze eigenschappen intens en van nature aanwezig kunnen zijn in het product; aldus is volgens de beslissing het teken INTENSE PAR NATURE beschrijvend voor de aangevraagde waren.

13. Op 14 april 2022 heeft SFB met voormeld verzoekschrift regelmatig hoger beroep ingediend tegen deze eindbeslissing.

Middelen van partijen

14. SFB werpt in de eerste plaats op dat het Merk niet beschrijvend is en dat dit ten onrechte zo is beoordeeld in de bestreden beslissing.

15. SFB meent dat het Bureau ten onrechte heeft aangenomen dat het Merk in relatie tot de waren en diensten waarvoor het werd gedeponereerd, uitsluitend bestaat uit "een teken of benaming welke in de handel kan dienen tot aanduiding van soort en/of hoedanigheid" als bedoeld in artikel 2.2bis lid 1 sub c BVIE, en dat daarom het Merk is geweigerd. SFB voert daartegen aan dat het Merk is aangevraagd voor bieren in klasse 32 en dat het bestaat uit de Franse woorden "intense par nature", wat in het Nederlands 'van nature intens' betekent. Volgens SFB zal het betrokken publiek bij het zien en horen van het Merk 'intense par

nature'/'van nature intens' niet denken aan bier, maar eerder denken aan een gevoel, een ervaring of een activiteit. Om die reden is volgens SFB het Merk geen aanduiding van de hoedanigheid van de waar 'bieren'.

16. Volgens SFB geeft het Merk geen kenmerk van de waren weer. Het van 'nature intens' zijn, is volgens SFB geen typisch kenmerk van bier, noch beschrijft het de normale hoedanigheid van bier. Bieren worden gebrouwen door een bepaald procedé waarbij bepaalde ingrediënten worden samengevoegd, het bier zijn smaak krijgt en waarbij volgens SFB die smaak normaliter niet omschreven wordt als 'intense par nature'/'van nature intens'. Bier wordt volgens SFB in het normale taalgebruik voor wat betreft de smaak omschreven als 'bitter', 'fris', 'fruitig', 'kruidig', etc. SFB verwijst naar het zogenaamde smaakwiel voor bieren van professor M.C. Meilgaard, weergegeven in haar productie 4. Volgens dat zogenaamd "smaakwiel", wordt bier niet omschreven als intense/'intens' of 'par nature'/'van nature', maar als 'zoet', 'zout', 'fruitig', 'bloemig' enz. zodat de omschrijving van bier als 'intense par nature'/'van nature intens' derhalve ongebruikelijk is.

17. Verder voert SFB aan dat het Merk geen kwaliteitsaanduiding of aanduiding van een bepaalde eigenschap van de waren is. INTENSE PAR NATURE geeft volgens SFB niet de aanduiding van soorten en/of hoedanigheid van de waren aan, zoals bijvoorbeeld 'suikervrij' of 'light' voor frisdrank en 'malt' of 'pilsener' voor bier, evenmin als de aanduiding van een bepaalde eigenschap, zoals de kleur, de helderheid, het schuim en het alcoholpercentage. Daarmee houdt het Merk volgens SFB geen enkel verband.

18. Ten onrechte stelt het Bureau zich volgens SFB in de beslissing op het standpunt dat het Merk per definitief beschrijvend is omdat de aard van een product onmiskenbaar een van de kenmerken is van bieren. Echter is volgens SFB 'de aard' geen eigenschap is van bier. De omschrijving van bier door een begrip te gebruiken dat verwijst naar 'de aard' is volgens SFB ongewoon en kan dan ook geen kwaliteitsaanduiding of een bepaalde eigenschap van bier zijn.

19. Ten onrechte heeft het Bureau met name naar het individuele woord "intense" gekeken. Het Merk moet volgens SFB daarentegen in zijn geheel worden beoordeeld, volgens de totaalindruk ervan. Die totaalindruk wijst op de beleving, het gevoel, de ervaring van het drinken van bier.

20. Volgens SFB doet het Merk ook geen afbreuk aan het algemeen belang dat wordt beoogd met artikel 2.2bis lid 1 sub c BVIE.

21. SFB haalt aan dat in het verleden het Bureau wel woordmerken met de woorden "intense" of "by nature" heeft geaccepteerd. Zij somt deze op en legt afschriften van de betreffende merkinschrijvingen over als productie 5 (namelijk het woordmerk NEXT MINT INTENSE, ingeschreven op 13 maart 2014, onder nummer 949392, voor tabak en sigaretten in klasse 34; het woordmerk NICE BY NATURE, ingeschreven op 5 februari 2019, onder nummer 1385070 voor ijs in klasse 30; het woordmerk NAUGHTY BY NATURE, ingeschreven op 16 mei

2018, onder nummer 1033101, voor alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren) in klasse 33).

22. Verder haalt SFB in het kader van de weigering op grond van artikel 2.2bis, lid 1, sub b BVIE aan dat voor de beoordeling of het Merk onderscheidend is, in zijn totaliteit moet worden nagegaan of het relevante publiek, met name de gemiddelde consument en meer specifiek de gemiddelde consument die bier consumeert, in staat is om de waren waarvoor het is ingeschreven te onderscheiden, in zoverre dat het de commerciële oorsprong van de waren kenbaar maakt of het merk te onderscheiden is van deze van andere ondernemingen.

23. Het gaat daarbij volgens SFB om de consument die met een redelijke mate van oplettendheid zijn producten selecteert en op de hoogte is van de verschillende merken en het assortiment dat wordt aangeboden onder de verschillende merken in winkels en de horeca. In verschillende beslissingen van het EUIPO, waarnaar SFB verwijst, wordt geoordeeld dat de gemiddelde bierconsument redelijk geïnformeerd is en redelijk oplettend en omzichtig is. Aldus is, volgens SFB, een slagzin geschikt om als merk te dienen, voor zover de slagzin de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd als afkomstig van een bepaalde onderneming kan identificeren. De inschrijving van een merk bestaande uit tekens of aanduidingen die ook worden gebruikt als reclameslogans, kwaliteitsaanduidingen of aansporingen tot kopen van de door dit merk aangeduide waren of diensten, is niet uitgesloten wegens een dergelijk gebruik.

24. Voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van slagzinnen gelden volgens SFB geen andere, strengere vereisten dan voor andere merktypes. Het loutere feit dat een merk door het relevante publiek wordt opgevat als een verkoopbevorderende formulering volstaat niet voor de conclusie dat een merk elk onderscheidend vermogen mist. Voor het onderscheidend vermogen van een merk is niet van belang dat een merk tegelijkertijd, of zelfs in de eerste plaats, wordt gezien als een verkoopbevorderende formulering.

25. Uit de vaste rechtspraak aangaande het onderzoek naar het onderscheidend vermogen blijkt dat het niet voldoende is om alleen het feit te beklemtonen dat een merk beslaat uit een verkoopbevorderende formulering, doch moet tevens worden nagegaan of het publiek buiten die verkoopbevorderende boodschap een andere aanduiding van de specifieke commerciële herkomst zal zien. De bestreden beslissing maakt die analyse volgens SFB niet. Volgens SFB is ten onrechte alleen onderzocht of het Merk door het relevante publiek als verkoopbevorderende formulering wordt opgevat.

26. Het Bureau repliceert dat het niet ter zake doet dat het teken niet de aard of hoedanigheid beschrijft maar een ander kenmerk, evenmin als dat "intens(e)" niet is opgenomen als een van de termen op het smaakwiel van professor Meilgaard. Het Bureau betoogt dat bier bestemd is voor het grote publiek dat veelal niet bekend zal zijn met de door specialisten gebruikte termen om de

smaak van bier te omschrijven, dat eerder gebruik maakt van "gewone mensentermen" om een biertje te omschrijven ("licht", "zwaar", "donker", "mild", "pittig", "stevig", "intens"), dan van een voor specialisten ontwikkelde terminologie als "bloemig", "ranzig", "karamel", "zwavel" of "fenolisch".

27. Dat "van nature intens" niet op het smaakwiel is opgenomen, impliceert volgens het Bureau niet dat het ongebruikelijk zou zijn en zelfs als dat wel het geval zou zijn, neemt dit volgens het Bureau niet weg dat het nog steeds kan dienen ter aanduiding van kenmerken van bier.

28. Het gaat volgens het Bureau ook niet om een ongebruikelijke aanduiding vermits bieren gebrouwd worden (ambachtelijk of machinaal) van natuurlijke ingrediënten waarbij het natuurlijke karakter (of de natuurlijke aard), het intense karakter en de aard van de smaak vaak benadrukt worden. Het Bureau verwijst daarvoor naar een aantal voorbeelden van beschrijvingen van bieren door producenten op het internet waarbij de basis ingrediënten van bier en het "intense" karakter of aard van de smaak en het natuurlijk karakter ervan telkens benadrukt worden.

29. Volgens het Bureau is het duidelijk dat het Merk niet alleen een kenmerk van de waren *kan* aanduiden (terwijl een teken al beschrijvend is als het *kan dienen* om een kenmerk daarvan aan te duiden) maar dat het dat ook daadwerkelijk doet. Het Merk is derhalve volgens het Bureau beschrijvend in de zin van artikel 2.2bis lid 1 sub c BVIE.

30. Verder voert het Bureau aan dat het Merk niet onderscheidend is voor bier ook los van het beschrijvende karakter daarvan. SFB voert aan dat het Merk een slagzin is, die niet alleen een reclameslogan, kwaliteitsaanduiding of aansporing tot het kopen is, maar die ook geschikt is om als Merk te dienen. Dit overtuigt het Bureau niet. Immers wijst het Bureau erop dat dit volgens de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie alleen het geval kan zijn wanneer het Merk niet beschrijvend is. Wanneer een teken beschrijvend is, mist het immers automatisch ook onderscheidend vermogen en verder geldt dat het van toepassing zijn van één absolute weigeringsgrond er toe leidt dat een merk niet kan worden ingeschreven. Daarenboven meent het Bureau dat niet valt in te zien dat het relevante publiek het teken tegelijkertijd als een verkoopbevorderende formulering en als een aanduiding van de commerciële herkomst van de waren opvat. Daarvoor is nodig dat geen sprake is van een gewone reclameboodschap maar van een merk dat in zekere mate origineel of pregnant is; het Merk is echter een volkomen normaal zinnetje dat enkel de smaak(beleving) van het bier aanduidt of aanprijst.

31. Nopens eerder door het Bureau aanvaarde woordmerken met het woord "by nature" of "intense" erin, haalt het Bureau aan dat elke aanvraag op zijn eigen merites moet worden beoordeeld en dat het Bureau niet gebonden is aan zowel zijn eigen eerdere beslissingen als aan die van andere toetsende instanties. Daarenboven is SFB in zijn citaat van eerder aanvaarde woordmerken selectief daar volgens het Bureau een zoekopdracht in de bekende juridische databank Darts IP op "by nature" in combinatie met

"distinctiveness" als "point of law" een uitkomst van 98% "trademark non-distinctive" oplevert. Deze zijn volgens het Bureau ook niet bindend, doch schetsen een vollediger beeld.

32. In haar repliek voert SFB aan dat ter zake van het volgens haar niet beschrijvend karakter van het Merk, vertaald in het Nederlands, het Merk INTENSE PAR NATURE door het Nederlandstalige publiek op nog veel meer en andere manieren begrepen kan worden dan zoals gedaan in bestreden beslissing van het Bureau, die een te enge vertaling als "van nature intense"/"intens van nature"/"intens van aard" voorop stelt. Het kan volgens SFB in het Nederlands veel meer verschillende betekenissen hebben dan deze. SFB stelt dat zij meermaals de verrassende en originele samenstelling van het Merk heeft benadrukt. Ook betoogt SFB dat het relevante publiek het Merk niet zal opvatten als een beschrijving van bier of een van de kenmerken ervan en het Merk dus in zijn totaliteit niet kan dienen om een kenmerk van de waar "bieren" aan te duiden. Zij wijst erop dat het Merk het gevoel of de ervaring van het drinken van bier wil verwoorden en stelt dat dit geen objectief kenmerk is dat eigen is aan de aard van de waar "bieren". Het kan volgens SFB niet opgevat worden als beschrijvend voor de kenmerken van de waar "bieren" zelf.

33. Wat de door het Bureau aangehaalde informatie op het internet bij de beschrijving van bieren betreft en hun smaak, meent het SFB dat het Bureau daarin selectief is geweest en minstens evenveel websites in relatie tot bieren de termen "intens of "intense" niet hanteren.

34. SFB herhaalt in haar repliek dat het Bureau onterecht niet naar het Merk in zijn geheel kijkt in zijn analyse, maar naar het individuele woord "intense". Echter is volgens SFB dit individuele woord niet als zodanig aangevraagd als merk en leidt dit tot een verkeerde beoordeling. Het gaat volgens SFB om de totaalindruk.

35. In zijn totaliteit kan volgens SFB de aangevraagde woordcombinatie niet dienen om een kenmerk van de waar "bieren" aan te duiden. Het gaat daarentegen volgens SFB om een ongewone woordcombinatie. Onterecht heeft het Bureau ook geen rekening gehouden met de Franstalige versie van het Merk en zijn totaalindruk, doch enkel met vertalingen in het Nederlands.

36. Er is volgens SFB ook niet aangetoond dat het Merk in het economisch verkeer gebruikelijk is geworden.

37. Ter zake van het onderscheidend karakter van het Merk (als slagzin) voert SFB in haar repliek aan dat het Bureau geen voorbeelden geeft waar het Merk als zinnetje als zodanig gebruikt wordt. Als slagzin heeft het volgens SFB wel degelijk een onderscheidend vermogen. Het gaat om een korte maar krachtige slagzin die wordt gebruikt voor een specifieke productlijn van bieren van SFB. Daardoor kan het Merk volgens SFB gemakkelijk gememoriseerd worden en dienen als commerciële herkomstbenaming voor de bieren. SFB wijst ook nog op de mentale stappen nodig om het merk te begrijpen in de context van bieren. Een verband ligt volgens haar niet voor de hand zodat het Merk

verrassend en onverwacht overkomt door de combinatie van "intense" met "par nature". Die uitleggingsinspanning draagt derhalve bij, steeds volgens SFB, aan het onderscheidend vermogen.

Beoordeling door het Hof

38. _Artikel 2.11 van het BVIE luidt als volgt :

"Weigering op absolute gronden

1. *Het Bureau weigert een merk in te schrijven indien naar zijn oordeel een van de in artikel 2.2bis, lid 1, bedoelde absolute gronden van toepassing is."*

39. In artikel 2.2bis lid 1 BVIE is bepaald:

"1. Worden niet ingeschreven of, indien ingeschreven, kunnen nietig worden verklaard:

a. (...)

b. *merken die elk onderscheidend vermogen missen;*

c. *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;*

(...)"

Beschrijvende aanduiding in de zin van artikel 2.2bis, lid 1, sub c BVIE ?

40. Net als de communautaire bepalingen ter zake verbiedt artikel 2.2bis, lid 1 BVIE, betreffende de absolute gronden voor weigering, om beschrijvende tekens en aanduidingen die ongeschikt zijn om de functie van herkomstbenaming (die inherent is aan merken) te vervullen, als merk in te schrijven .

41. Het aan artikel 2.2bis, lid 1, sub c BVIE ten grondslag liggende algemeen belang moet verzekeren dat tekens die een of meer kenmerken beschrijven van de waren of diensten waarvoor inschrijving als merk is aangevraagd, door alle marktdeelnemers die dergelijke waren of diensten aanbieden, vrij kunnen worden gebruikt.

42. Er is sprake van een beschrijvende aanduiding als het teken in de handel kan dienen als aanduiding van de waren of diensten of eigenschappen of kenmerken van de waren of diensten waarvoor het is gedeponeerd. Daarbij moet de beoordeling van de perceptie van de gemiddelde consument in

concreto geschieden, rekening houdend met alle relevante feiten en omstandigheden.

43. Terecht oordeelt het Bureau in de bestreden beslissing dat het Merk beschrijvend is omdat het verwijst naar de kenmerken van bier en dat het relevante publiek het Merk zal opvatten als een beschrijvende en aanprijzende aanduiding van deze waren. Niet alleen in het Frans, doch ook, vertaald in het Nederlands, betreft het Merk een aanprijzende zinsnede uit het normale taalgebruik en beschrijft het louter een kenmerk van de waren "bieren". Om enkel beschrijvend te zijn, is het daarbij niet vereist dat het Merk de soort waren of diensten in kwestie zelf beschrijft, in casu bieren, maar volstaat het dat het kan dienen om, onder meer, een kenmerk daarvan aan te duiden. Immers volstaat het dat in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren, in deze bieren, wordt aangeduid.

44. Dat in het smaakwiel zoals voorgelegd door SFB de omschrijving "intens" of "van nature" niet voorkomt, doet geen afbreuk aan het voorgaande. In weerwil van hetgeen voorgehouden door SFB maakt dit een omschrijving van bier als "van nature intens" niet ongebruikelijk.

45. Met reden voert het Bureau ook aan dat de woordcombinatie vervat in het Merk wegens het gegeven dat bier wordt gebrouwen met natuurlijk ingrediënten en een brouwproces vergt, geredelijk aangewend wordt om het natuurlijke karakter van bier te benadrukken. Dat niet alle voorbeelden in het internet van de beschrijving van bieren de begrippen "intens" en "natuur" daarbij aanwenden, doet geen afbreuk aan de vaststelling dat zij kunnen dienen als een beschrijving voor de kenmerken of de aard van bieren of de smaak van bieren.

46. Dat de woordcombinatie vervat in het Merk derhalve geen verband zou houden met de eigenschappen of aard van bieren, zoals de kleur, de helderheid, het schuim en het alcoholpercentage is niet aangetoond. Dat de woordcombinatie geen kwaliteitsaanduiding is, doet geen afbreuk aan de vaststelling dat zij wel degelijk een bepaalde eigenschap van bier betreft en dus kan slaan en slaat op de net hiervoor opgesomde eigenschappen.

47. Het is onjuist te stellen dat het Bureau bij de analyse van de woordcombinatie in het Merk enkel het individuele woord "intense" in aanmerking zou hebben genomen. Ook de totaalindruk van het Merk en de woordcombinatie "INTENSE PAR NATURE" zijn in aanmerking genomen. Het hof stelt daarbij dat deze totaalindruk in zijn geheel in ieder geval verwijst naar de specifieke smaak en ingrediënten van bieren, en niet enkel op de beleving, het gevoel en de ervaring van het drinken van bier. Het feit dat zulks ook zou kunnen slaan op die laatste elementen, doet ook niets af aan het gegeven dat dan nog de woordcombinatie kenmerken, eigenschappen en de aard van bieren beschrijft.

48. Dat het Bureau in andere beslissingen andere woordcombinaties waarvan de woorden "nature" en/of "intense" deel uitmaken wel aanvaardde als niet beschrijvend, doet geen afbreuk aan de vaststelling dat het hier bedoelde

Merk als beschrijvend in de zin van art. 2.2bis lid 1, sub c BVIE moet worden aangemerkt. Terecht wijst het Bureau op de individuele behandeling van iedere gedane merkaanvraag, die niet veralgemeend kan worden en op het niet bindend karakter van eerdere door het Bureau genomen beslissingen.

49. Het aanvaarden van het inschrijven van het betwiste merkdepot zou derhalve wel degelijk afbreuk doen aan het algemeen belang dat wordt beoogd door artikel 2.2bis lid 1 sub c BVIE omdat "INTENSE PAR NATURE" kan dienen en zelfs daadwerkelijk dient als aanduiding van kenmerken van de waren bieren

50. Het gegeven dat nog meer variaties mogelijk zijn bij vertaling van het Merk in de Nederlandse taal dan deze waarbij het Merk vertaald wordt als "van nature intense"/"intens van nature"/"intens van aard" en/of de woordcombinatie in de Franse taal meer betekenissen zou kunnen hebben leidt in weerwil van hetgeen voorgehouden door SFB niet tot de vaststelling dat het Merk niet beschrijvend als bedoeld in artikel 2.2bis lid 1, sub c BVIE zou zijn. Voldoende daarvoor is immers dat het in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren aanduidt

51. De woordcombinatie in het Merk in haar geheel is verder wel degelijk beschrijvend voor bieren en is in het economisch verkeer gebruikelijk. Voor samengestelde woordmerken geldt dat het gevormde geheel in beginsel ook beschrijvend wordt geacht te zijn als de woorden waaruit de samenstelling bestaat, beschrijvend zijn, tenzij door de samentrekking een geheel ontstaat dat meer is dan de loutere som der delen. Daarvan is naar het oordeel van het hof geen sprake.

52. Op grond van het bovenstaande is het hof van oordeel dat het Merk beschrijvend is voor de waren van klasse 32, te weten "bieren", waarvoor inschrijving is aangevraagd.

Onderscheidend vermogen in de zin van artikel 2.2bis, lid 1, sub b BVIE ?

53. Een woordmerk dat beschrijvend is als bedoeld in artikel 2.2bis lid 1 sub c BVIE, mist -noodzakelijkerwijs ook elk onderscheidend vermogen voor deze waren of diensten in de zin van artikel 2.2bis lid 1 sub b (HvJ-EU, Postkantoor, 12 februari 2004, ECLI:EU:C2004:86, r.o. 86).

54. Vermits het Merk beschrijvend is in de zin van artikel 2.2bis lid 1, sub c BVIE voor de waren van klasse 32, meer bepaald bieren, is het in beginsel niet noodzakelijk nog te onderzoeken of het, los van het bovenstaande, elk onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 2.2bis lid 1, sub b BVIE.

55. Niettemin merkt het hof op dat het Bureau terecht oordeelde dat het Merk ook als "slagzin" en verkoopbevorderende formulering niet tevens de aanduiding inhoudt van de commerciële herkomst van bieren, en ook geen uitleggingsinspanning vraagt en geen denkproces in gang zet bij het relevante publiek. Het Merk mist dus ook, los van het beschrijvend zijn, in concreto een onderscheidend vermogen in de zin van artikel 2.2bis lid 1, sub b BVIE. De

stelling van SFB dat het Merk onderscheidend is omdat “verschillende mentale stappen” nodig zijn om het Merk te begrijpen in de context van de betrokken waar “bieren”, staft SFB overigens ook verder niet. Welke mentale stappen bedoeld zijn, verduidelijkt SFB niet. Dat het Merk een origineel karakter heeft in die context en als commerciële herkomstaanduiding zal worden opgevat voor “bieren” wordt enkel geponeerd, maar verder niet verduidelijkt of aannemelijk gemaakt.

56. Ook om die reden mist het Merk onderscheidend vermogen in de zin van artikel 2.2bis lid 1 sub b BVIE.

57. Hieruit volgt dat het verzoek in beroep wordt afgewezen.

Kosten

58. SFB wordt als in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten van het hoger beroep.

Beslissing

het Benelux-Gerechtshof, Tweede Kamer,

- wijst het verzoek in beroep af,
- veroordeelt SFB in de kosten van het geding, tot op heden voor het Bureau geraamd op € 600.

Dit arrest is gewezen door A.D. Kiers-Becking, tweede vice-president, C. Besch, rechter, en C. Vanderkerken, rechter.

Het is uitgesproken in Luxemburg ter openbare terechtzitting van 6 februari 2024 door Th. Schiltz, President, in aanwezigheid van A. van der Niet, griffier, overeenkomstig artikel 1.60, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Benelux-Gerechtshof.



A. van der Niet
Griffier



Th. Schiltz
President