

Merken, openbare orde en goede zeden in tijden van Corona

Lisbeth Depypere, advocaat bij CMS te Brussel

In deze tijden van Corona zijn er uiteraard al personen op het idee gekomen om “COVID-19”, “CORONAVIRUS” of varianten erop als merk te registreren. Maar gaat dat wel? Kunnen dergelijke merken wel onderscheidend zijn? En vooral, is dat wel gepast? Of zou dat niet in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden? Het ideale moment om even op te frissen hoe het nu ook alweer zat met merken en openbare orde en goede zeden.

De openbare orde en de goede zeden in de EU

In de EU heeft het EUIPO traditioneel steeds een streng standpunt ingenomen over de toepassing van de weigeringsgrond van de openbare orde en goede zeden, die in de Uniemerkenverordening is opgenomen in artikel 7 (1) (f). Dat strenge standpunt werd herhaaldelijk bevestigd door het Gerecht van de EU. De lijst van merken die op EU-niveau zijn geweigerd of nietig verklaard omdat ze in strijd waren met de openbare orde en de goede zeden is dan ook lang.

Merken die racistisch en beledigend zijn voor het publiek van een welbepaalde lidstaat zullen bijvoorbeeld worden geweigerd door het EUIPO. Onder die noemer viel bijvoorbeeld het merk “PAKI” voor het Engelstalige publiek (zie [T-526/09](#)).

Ook merken gelinkt aan gewelddadige terroristische aanvallen op menselijk leven zullen in principe worden geweigerd. In 2019 werd bijvoorbeeld de aanvraag van het woordmerk “NOVICHOK” geweigerd door het EUIPO (zie [R 1566/2018-5](#)). De merkaanvraag “NOVICHOK” verwees naar een extreem gevaarlijk zenuwgif dat gelinkt is aan twee voorvallen die gebeurden in het Verenigd Koninkrijk in 2018. Het eerste was een aanval tegen een Russische dubbelagent en zijn dochter in Salisbury. Enkele maanden later kwamen twee Britse burgers in contact met het vergif. De term “Novichok” had daardoor een beruchte reputatie gekregen bij het Britse en Ierse publiek, dat de betekenis ervan als zenuwgif maar al te goed kende.

Een ander voorbeeld van een weigering in die zin is “BIN LADIN” door een lid van de Bin Laden familie (zie [R 176/2004-2](#)). Hoewel de merkaanvraag was gedeponereerd voor de 9/11-aanslagen en men het recht heeft om de eigen naam te gebruiken, werd de weigeringsgrond toch toegepast.

Ook het beeldmerk “LA MAFIA SE SIENTA A LA MESA”, dat verwees naar de maffia, werd nietig verklaard. Volgens het EUIPO, dat daarin werd bevestigd door het Gerecht (zie [T-1/17](#)), promootte dit merk manifest de maffia, terwijl de criminele activiteiten van de maffia de fundamentele EU-waarden schonden, meer bepaald de waarden van respect voor de menselijke waardigheid en vrijheid. De woorden “La mafia se sienta a la mesa” brachten bovendien een boodschap over van saamenhorigheid en trivialiseerden zo het “mafia” element, waardoor de ernstige connotaties van dat woord werden verdraaid.



Verder worden ook alle merken die verwijzen naar drugs consequent geweigerd door het EUIPO. “CANNABIS STORE AMSTERDAM” (zie [T-683/18](#)) en “BAVARIA WEED” (zie [R 1458/2019-5](#)) zijn maar een paar recente voorbeelden van de talloze Uniemerken die zijn geweigerd omdat ze in strijd waren met de openbare orde en goede zeden (nog los van de vraag of ze beschrijvend waren).



Tevens werden in het verleden alle merken met een duidelijke seksuele connotatie of met het woord “Fuck” of een variant erop geweigerd. Zo werden onder meer TOUCH MY HOLE (zie [R-014750822](#)), FUCKING FREEZING (zie [R0168/2011-1](#)) en “FACK JU GÖHTE” geweigerd.



De aanvrager van het merk “FACK JU GÖHTE” legde zich hier evenwel niet bij neer en ging in hoger beroep tot bij het Hof van Justitie, waardoor het Hof voor de eerste keer de kans kreeg om zich over deze weigeringsgrond uit te spreken. Op 27 februari 2020 besliste het Hof van Justitie dat het Gerecht en het EUIPO onterecht hadden geoordeeld dat “FACK JU GÖHTE” in strijd was met de goede zeden, en zette het daarbij flink de puntjes op de i (zie [C-240/18 P](#)).

Een eerste belangrijke les van het “FACK JU GÖHTE” arrest is dat het begrip “de openbare orde” onderscheiden moet worden van “de goede zeden”. Een weigering op basis van “openbare orde” gebeurt volgens objectieve criteria (mits verwijzing naar wetgeving, beleid en officiële verklaringen), terwijl een weigering op basis van de “goede zeden” een beoordeling van subjectieve waarden inhoudt (zie ook de [conclusie van de Advocaat-Generaal M. Bobek](#) en het EFTA “Vigeland Park” arrest, zie [E-5/16](#)).

In de “FACK JU GÖHTE” zaak was de vraag of het woordteken „FACK JU GÖHTE” in strijd was met de goede zeden. Wat de goede zeden betreft, aldus het Hof van Justitie, moet bij de uitlegging ervan rekening worden gehouden met de gebruikelijke betekenis en met de context. De gebruikelijke betekenis verwijst naar de fundamentele morele waarden en normen van de samenleving op het moment van de beoordeling. Daarbij moet rekening worden gehouden met de sociale context, inclusief de diversiteit op cultureel, religieus of filosofisch vlak, om op objectieve wijze te bepalen wat die samenleving op dat ogenblik als moreel aanvaardbaar beschouwt.

Het volstaat dus niet dat de merkaanvraag door het EUIPO in abstracto als smakeloos wordt beschouwd. Er moet rekening worden gehouden met de concrete context, waarbij wordt uitgegaan van de perceptie van een redelijke persoon met een gemiddelde gevoeligheids- en tolerantiedrempel.

Met name wanneer de aanvrager elementen heeft ingeroepen die twijfel kunnen doen rijzen over de vraag of dat merkdepot strijdig is met de goede zeden, moet het EUIPO vaststellen of het relevante publiek het in de huidige context daadwerkelijk als moreel onaanvaardbaar beschouwt, aldus het Hof van Justitie.

In het concrete geval van “FACK JU GÖHTE” beschouwde het Hof van Justitie de volgende concrete elementen als doorslaggevend om te concluderen dat er in de praktijk *geen* sprake was van strijdigheid met de goede zeden:

- de gelijknamige komedie had een groot succes bij het algemene Duitstalige publiek;
- de titel ervan had geen aanleiding gegeven tot controverse;

- de film was goedgekeurd voor een jong publiek; en
- het Goethe-Institut had de komedie zelfs voor pedagogische doeleinden gebruikt.

Ten slotte benadrukte het Hof van Justitie ook dat er bij deze weigeringsgrond rekening moet worden gehouden met de vrijheid van meningsuiting.

Het “FACK JU GÖHTE” arrest van het Hof van Justitie is klaar en duidelijk en de impact ervan kan moeilijk worden overschat. Het is duidelijk dat het EUIPO een iets “vrijzinniger” standpunt zal moeten innemen en er niet meer zomaar van mag uitgaan dat een merkaanvraag in strijd is met de goede zeden omdat het zelf – zonder concrete context – dat merk smakeloos of moreel onaanvaardbaar vindt. In de toekomst zal het EUIPO dat grondig(er) moeten motiveren.

Die motiveringsplicht is minder strikt als het EUIPO beslist dat een merk in strijd is met de openbare orde (zie ook de [conclusie van de Advocaat-Generaal M. Bobek](#) in de-arrest FACK JU GÖHTE). Dan gaat het bijvoorbeeld over de merken die verwijzen naar terrorisme, nazisme, racisme en dergelijke. Dergelijke merken zal het EUIPO nog steeds zonder veel uitleg kunnen weigeren.

De openbare orde en de goede zeden in de Benelux

In de Benelux heeft het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (“BBIE”) tot nu toe amper merken geweigerd omdat ze in strijd waren met de openbare orde of de goede zeden (artikel 2.2bis f BVIE). Er is dan ook amper rechtspraak bekend waarin deze weigeringsgrond aan bod is gekomen. Het BBIE en de Benelux rechtbank lijken impliciet steeds de vrijere insteek te hebben gehanteerd die het Hof van Justitie ook lijkt te hebben.

Zo zijn “2 HARD 2 FUCK” en “SEXY MOTHER FUCKER” geregistreerd Beneluxmerken. Het merkdepot “FIST FUCKING” werd wel geweigerd, maar enkel omdat het geen onderscheidend vermogen had.

“NEDERLANDERS EERST”, “JODEN” (voor douches) en “TRIX IS NIX” werden daarentegen geweigerd omdat ze volgens het BBIE in strijd waren met de openbare orde en de goede zeden. Ook een woordbeeldmerkdepot van een nazikabouter met Swastikateken op de mouw in de Hitlergroetpose werd om die reden geweigerd. Echter, het woordbeeldmerkdepot van dezelfde kabouter zonder Swastikateken maar met een vraagteken op de mouw, werd wel aanvaard.



In tegenstelling tot de weigering van “TRIX IS NIX” door het BBIE, oordeelde de Rechtbank van Utrecht in 2003 dat de woordmerken “PRINSES MAXIMA” en “KONINGIN MAXIMA” en het beeldmerk met de tekst “PRINSES MAXIMA PRINSES IN NEW YORK” niet in strijd waren met de goede zeden of de openbare orde (en dus niet bij tegenvordering werden nietig verklaard) als volgt (zie [uitspraak hier](#)):

“Het enkele feit dat de merken onmiskenbaar zijn toegespitst op de persoon van prinses Máxima doet deze nog niet strijdig zijn met de goede zeden of de openbare orde. Dit wordt niet anders door het feit dat in de merken tevens ondubbelzinnig wordt gerefereerd aan de staatskundige titel die betrokkene inmiddels heeft of krijgt (“prinses” of “koningin”).(...) 4.6. Wel brengt de bijzondere aard van het merk mee dat het merkgebruik niet de indruk mag wekken dat het als zodanig van rijkswege is bevorderd, dan wel de steun of erkenning geniet van rijkswege. Ook

overigens mag bij het publiek op dit punt geen verwarring ontstaan. (...) Ten slotte is nog van belang dat, (...) een ieder zich binnen de grenzen van het toelaatbare en binnen de grenzen die de wet stelt zich moet kunnen uiten aangaande leden van het koninklijk huis. Het merkdepot staat op zichzelf genomen hieraan niet in de weg.”

Interessant genoeg oordeelde de Rechtbank van Utrecht dat de merkhouders zich niet op basis van zijn merken kon verzetten tegen domeinnaamregistraties door derden over Prinses Máxima. Immers, aldus de Rechtbank van Utrecht, bedrijven en particulieren moeten over de mogelijkheid kunnen beschikken om via het internet en via een doelmatige domeinnaamregistratie activiteiten te ontplooien die zijn toegespitst op de persoon van prinses Máxima, en die geen verband houden met de waren/diensten waarvoor de merken zijn gedeponereerd. De inbreukprocedure was dus een nuloperatie.

Het belang van de vrijheid van handel werd ook door het Gerechtshof van Amsterdam benadrukt in een zaak over “SHIVA” merken voor erotische waren en diensten (zie [uitspraak hier](#)). “Shiva” is in het hindoeïsme de personificatie van het allerheiligste, vergelijkbaar met God voor de christenen. Volgens het Gerechtshof van Amsterdam woog de vrijheid van de merkhouders om haar handelsactiviteiten te ontplooien onder “SHIVA” zwaarder door dan de vrijheid van godsdienst van de hindoes.

Uit de weinige rechtszaken in de Benelux die over de strijdigheid met openbare orde en goede zeden bestaan, kunnen we dan ook het volgende concluderen:

- tot nu toe werd er (nog) geen expliciet onderscheid gemaakt tussen openbare orde en goede zeden;
- in de praktijk werden enkel (nazistische, discriminerende) merken die manifest in strijd waren met de openbare orde of de goede zeden geweigerd. Eerder “smakeloze” merken worden niet geweigerd op basis van deze grond;
- de fundamentele vrijheden, zoals vrijheid van meningsuiting, vrijheid van handel etc. spelen een belangrijke rol in het Beneluxmerkenrecht.

Kan men anno 2020 “CORONAVIRUS” of “COVID-19” of andere varianten registreren als merk?

De kans is groot dat de aanvragen van “CORONAVIRUS”, “COVID-19” en varianten erop als Uniemerken zullen worden geweigerd. Ze horen wellicht niet in het rijtje thuis van de nazistische en discriminerende merken, of andere merken die manifest in strijd zijn met de openbare orde. Maar hoe dan ook gaat het wel over merkaanvragen die als “smakeloos” of “ongepast” – moreel aanvaardbaar dus – gepercipieerd kunnen worden en die dus in strijd zouden kunnen zijn met de goede zeden. Het zou dan voor de merkaanvragers erop aankomen om te bewijzen dat het relevante publiek in de praktijk geen aanstoot neemt aan het gebruik van het merk voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven. Als de merkaanvragers dat kan bewijzen, zal het EUIPO grondig moeten motiveren waarom het dat merkdepot toch zou willen weigeren wegens strijdigheid met de goede zeden.

In de Benelux lijkt de kans kleiner dat de merkdepots “CORONAVIRUS”, “COVID-19” en varianten erop zullen worden geweigerd wegens strijdigheid met de openbare orde of de goede zeden. De voorbeelden uit het verleden hebben ons immers geleerd dat “smakeloze” of “ongepaste” merken door het BBIE in principe worden aanvaard – voor zover ze niet beschrijvend zijn.

Belangrijk is inderdaad de bijkomende vraag (zowel bij het BBIE als bij het EUIPO) of “COVID-19” of een variant erop wel onderscheidend vermogen heeft en niet beschrijvend is voor de waren of diensten waarvoor het merk zouden worden ingeschreven. Het Beneluxmerkdepot voor “COVID MASK” voor maskers werd alvast voorlopig geweigerd door het BBIE. Het BBIE schreef hierover op zijn website:

“De genoemde merkaanvragen zijn dan ook voor inschrijving geweigerd vanwege hun beschrijvende karakter. Dit soort aanvragen kunnen daarnaast ook beoordeeld worden als strijdig met de openbare orde en/of goede zeden. Gebruikers moeten bewust zijn dat vergelijkbare aanvragen een aanzienlijk risico van weigering lopen.”

(zie <https://www.boip.int/nl/ie-professionals/actueel/merkaanvragen-in-relatie-tot-het-coronavirus>)

Verder zouden de “CORONA” merkvarianten waarschijnlijk in conflict komen met bestaande oudere “CORONA” merken, waaronder de bekende “CORONA” biermerken.

Mochten de merken finaal toch geregistreerd geraken, zou een inbreukvordering op basis van die merken nog wel eens een nuloperatie kunnen opleveren zoals in de “PRINSES MAXIMA” zaak, al is het maar omdat het in het algemeen belang is dat iedereen het teken “CORONAVIRUS” of “COVID-19” ongestoord kan gebruiken om te verwijzen naar het beruchte virus.