

**COUR DE JUSTICE**

**BENELUX**

**GERECHTSHOF**

~

**TWEEDE KAMER  
DEUXIÈME CHAMBRE**

**C 2022/2/6**

**ARREST**

*Inzake:*

**LOESDAU-CHEVAL DE LUXE GMBH**

*Tegen:*

**BENELUX-ORGANISATIE VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM  
en haar orgaan  
BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

*Procestaal: Nederlands*

**ARRET**

*En cause :*

**LOESDAU-CHEVAL DE LUXE GMBH**

*Contre :*

**ORGANISATION BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE  
et son organe  
l'OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE**

*Langue de la procédure : le néerlandais*

**GRIFFIE**

1, rue du Fort Thüngen  
L-1499 LUXEMBURG  
TEL. (00 352) 28.11.33.30  
[info@courbeneluxhof.int](mailto:info@courbeneluxhof.int)

[www.courbeneluxhof.int](http://www.courbeneluxhof.int)

**GREFFE**

1, rue du Fort Thüngen  
L-1499 LUXEMBOURG  
TÉL. (00 352) 28.11.33.30  
[info@courbeneluxhof.int](mailto:info@courbeneluxhof.int)

**COUR DE JUSTICE****BENELUX****GERECHTSHOF**

**TWEEDE KAMER**  
**C 2022/2/6**

Arrest van 18 april 2023

in de zaak: C 2022/2

*inzake*

**LOESDAU-CHEVAL DE LUXE GMBH**,  
gevestigd te Luxemburg, Luxemburg,  
verzoekster,  
hierna te noemen: Loesdau,  
vertegenwoordigd door: mr. J.J.E. Bremer, advocaat te Den Haag, Nederland,

*tegen*

**BENELUX-ORGANISATIE VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
en haar orgaan  
**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**,  
gevestigd te Den Haag, Nederland,  
verweerster,  
hierna te noemen: BOIE,  
vertegenwoordigd door: mr. C.J.P. Janssen en mr. P. Veeze te Den Haag, Nederland.

**De procedure voor het Benelux-Gerechtshof**

1. Bij op 1 februari 2022 bij het Benelux-Gerechtshof (hierna: het hof) ingekomen verzoekschrift, met producties, heeft Loesdau het hof verzocht:
  - de beslissing van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: het Bureau) van 1 december 2021 te vernietigen en de inschrijving van merkdepot nummer 1428666 te bevelen;
  - BOIE te verwijzen in alle kosten.

3

2. Bij verweerschrift, met producties, heeft BOIE het verzoek bestreden en verzocht het verzoek af te wijzen en Loesdau in de proceskosten te veroordelen.
3. Vervolgens heeft Loesdau een conclusie van repliek ingediend, waarbij zij in aanvulling op de hiervoor genoemde verzoeken subsidiair heeft verzocht de beslissing van het Bureau gedeeltelijk te vernietigen en inschrijving van het merkdepot te bevelen voor de volgende waren:

Klasse 3: Lederverzorgingsmiddelen, in het bijzonder lederzepen, ledervetten, lederwas, lederolie, lederbalsem.

Klasse 5: Hygiënische preparaten voor medisch gebruik; voedingsmiddelen en dieetstoffen voor medisch gebruik; elektrolyten voor medisch gebruik; verbandmiddelen voor medisch gebruik.

Klasse 8: Handwapens, anders dan vuurwapens; hygiënische en schoonheidsmiddelen met de hand bediend, voor mensen.

Klasse 21: Glaswerk; porseleinwaren; aardewerk.

Klasse 31: Aquacultuurproducten; natuurlijke planten.

4. BOIE heeft een conclusie van dupliek ingediend.
5. Bij gebreke van een verzoek om mondelinge behandeling, neemt het hof een beslissing zonder een mondelinge fase van de procedure.
6. De proceduretaal is Nederlands.

#### **De procedure bij het Bureau**

7. Op 4 november 2020 heeft Loesdau een aanvraag tot inschrijving van het woordmerk PFERDEFIT voor de volgende waren in de klassen 3, 5, 8, 21 en 31 ingediend bij het Bureau:

*Klasse 3: Niet-medicinale cosmetica; niet-medicinale toiletartikelen; preparaten voor het reinigen van huiden, manen en staarten van paarden, in het bijzonder shampoo, conditioneringslotions, oliën, glanspoeders en -sprays, tincturen; lederverzorgingsmiddelen, in het bijzonder lederzeepen, ledervetten, lederwas, lederolie, lederbalsem; niet-medicinale tandreinigingsmiddelen; parfumerieën; etherische oliën; wasmiddelen; bleekmiddelen; opfrismiddelen; poetsmiddelen; vetafstotende preparaten.*

*(Origineel: Non-medicated cosmetics; non-medicated toiletry preparations; preparations for cleaning hides, horses' manes and tails, in particular shampoo, conditioning lotions, oils, glossing powders and sprays, tinctures; leather care preparations, in particular leather soaps, leather greases, leather wax, leather oil, leather balm; non-medicated dentifrices; perfumery; essential oils; laundry preparations; bleaching preparations; refurbishing preparations; polishing preparations; grease-removing preparations).*

*Klasse 5: Farmaceutische producten; medische preparaten; diergeneeskundige preparaten; hygiënische preparaten voor medisch gebruik; voedingsmiddelen en dieetstoffen voor medisch of diergeneeskundig gebruik; voedingssupplementen voor dieren; vitaminen; bronchiale preparaten; elektrolyten voor medisch gebruik; pleisters, verbandmiddelen; verbandmiddelen voor medisch gebruik; ontsmettingsmiddelen; middelen ter verdelging van ongedierte; schimmelwerende middelen; onkruidbestrijdingsmiddelen; insectenwerende middelen en insecticiden, in het bijzonder vliegensprays, -gels en -oliën, vliegenpapier, hoofverzorgingsmiddelen, in het bijzonder hoefolie, hoefgel, hoefzalf, hoefcrème, hoefverharder, hoefspray, hoefteer.*

*(Origineel: Pharmaceuticals; medical preparations; veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; foodstuffs and dietetic substances for medical or veterinary purposes; dietary supplements for animals; vitamins; bronchial preparations; electrolytes for medical use; plasters, materials for dressings; dressings, medical; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides; herbicides; insect repellent preparations and insecticides, in particular fly sprays, gels and oils, flypaper; hoof care preparations, in particular hoof oil, hoof gel, hoof ointment, hoof cream, hoof hardener, hoof spray, hoof tar).*

*Klasse 8: Handgereedschap, met de hand bediend; handgereedschap, met de hand bediend; messenmakerswerk; handwapens, anders dan vuurwapens; scheermessen; gereedschap voor het scheren van dieren; hygiënische en schoonheidsmiddelen, met de hand bediend, voor mensen en dieren; hoefsmeden; slijpstenen; schaafinstrumenten [handgereedschap]; tangen; hamers [handgereedschap]; breekijzers [handgereedschap]; onderdelen voor alle voornoemde goederen.*

*(Origineel: Hand tools, hand-operated; hand implements, hand-operated; cutlery; side arms, other than firearms; razors; animal shearing implements; hand-operated hygienic and beauty implements for humans and animals; farmers' knives; sharpening stones; abrading instruments [hand instruments]; pliers; hammers [hand tools]; maui [hand tools]; parts for all the aforesaid goods).*

*Klasse 21: Kammen; sponzen; borstels (met uitzondering van kwasten); reinigingsartikelen; kammen, borstels en poetsmiddelen voor paarden, met name kammen voor manen en staarten, borstels voor huiden, manen en staarten, paardenborstels, currykammen, wasborstels, hoefborstels, hoefkrabbers, hoefraspen, zweetsponzen, wassponzen, poetshandschoenen; glaswerk; porseleinwaren; aardewerk.*

*(Origineel: Combs; sponges; brushes (except paintbrushes); articles for cleaning purposes; combs, brushes and cleaning preparations for horse care, in particular mane and tail combs, hide, mane and tail brushes, horse brushes, currycombs, washing brushes, hoof brushes, hoof scrapers, hoof rasps, sweat sponges, washing sponges, cleaning gloves; glass ware; porcelain ware; earthenware).*

*Klasse 31: Landbouw-, aquacultuur-, tuinbouw- en bosbouwproducten, ruw en onverwerkt; granen en zaden, ruw en onverwerkt; fruit, vers; groenten, vers; kruiden, gedroogd; natuurlijke planten; diervoeding; dranken voor huisdieren; repen en blokjes van diervoeding.; zoutlikken; mout.*

*(Origineel: Raw and unprocessed agricultural, aquacultural, horticultural and forestry products; raw and unprocessed grains and seeds; fruits, fresh; vegetables fresh; herbs, dried; natural plants; animal foodstuffs; beverages for pets; bars and cubes of animal feed.; salt licks; malt).*

De aanvraag is onder nummer 1428666 in behandeling genomen en gepubliceerd op 22 december 2020.

8. Op 24 februari 2021 heeft BOIE Loesdau per brief meegedeeld dat zij de aanvraag voorlopig weigert op basis van artikel 2.11 van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: BVIE). BOIE heeft die voorlopige beslissing als volgt gemotiveerd.

Het teken PFERDEFIT is beschrijvend. Het is samengesteld uit het zelfstandig naamwoord PFERDE (Duits voor "paarden") en de kwalificatie FIT. Deze kunnen dienen ter aanduiding van de soort, de kwaliteit en de bestemming van de waren van de klassen 3, 5, 8, 21 en 31. Bovendien mist het teken elk onderscheidend vermogen. Wij verwijzen naar artikel 2.2bis, lid 1, sub b. en c. van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom. Noch het gebruik van twee verschillende talen, noch de samentrekking tot één woord zijn voldoende om dit teken onderscheidend vermogen te verlenen.

*(Origineel: The sign PFERDEFIT is descriptive. It is composed of the noun PFERDE (German for 'horses') and the qualification FIT. These may serve to designate the kind, quality and intended purpose of the goods referred to in classes 3, 5, 8, 21 and 31. Furthermore, the sign is devoid of any distinctive character. We refer to Article 2.2bis, paragraph 1, subsections b. and c. of the Benelux Convention on Intellectual Property. Neither the use of the two different languages, nor the contraction forming one word are sufficient to confer distinctiveness to this sign).*

9. Op 21 mei 2021 heeft Loesdau een bezwaarschrift ingediend tegen de beslissing tot voorlopige weigering van de aanvraag.
10. Op 13 oktober 2021 heeft BOIE Loesdau meegedeeld dat zij de voorlopige weigering van de aanvraag handhaafde. BOIE heeft die beslissing als volgt gemotiveerd, voor zover hier relevant.

*Het aangevraagde teken bestaat uit het woord "Pferdefit", dat de consument zal begrijpen als samengesteld uit de elementen "Pferde" (Duits voor "paarden") en "fit". Het Duits is immers een van de officiële talen van zowel België als Luxemburg en zal als zodanig door (ten minste een deel van) het Benelux-publiek worden begrepen.*

*De waren waarop de aanvraag betrekking heeft, zijn gereedschappen en producten zoals "handgereedschap, met de hand bedienbaar" (klasse 8), "kammen" (klasse 21) en "niet-medicinale cosmetica" (klasse 3), die alle bestemd kunnen zijn voor gebruik in het kader van de paardenverzorging. Evenzo heeft de aanvraag betrekking op waren als "diervoeding" (klasse 31) en "diergeneeskundige preparaten" (klasse 5) die mogelijk bestemd zijn om paarden fit te houden, hetgeen in het Duits zou kunnen worden vertaald als "um **Pferde** fit zu halten". Bijgevolg is het Bureau van oordeel dat het teken beschrijvend is voor deze waren en dat er niets ongewoons of origineels is aan de combinatie "Pferde" en "fit". De combinatie van deze twee elementen is immers ook semantisch niets bijzonders, aangezien het gebruikelijk is deze twee woorden na elkaar te gebruiken. De combinatie wekt dus geen indruk die voldoende verschilt van de indruk die wordt gewekt door de enkele vereniging van deze elementen, en de betekenis ervan ligt voor de hand (zie HvJEU, Biomild, C-265/00, 12 februari 2004, ECLI:EU:C:2004:87).*

*Aangezien het beschrijvend karakter van het teken voor de opgegeven waren vaststaat in de zin van artikel 2, lid 2 bis, punt 1, sub c, BCIP, zal het teken ook voor*

*deze waren elk onderscheidend vermogen missen in de zin van artikel 2, lid 2 bis, punt 1, sub b, BCIP.*

*(Origineel: The sign applied for consists of the word "Pferdefit" which the consumer will understand to be composed of the elements "Pferde" (German for "horses") and "fit". Indeed, German is one of the official languages of both Belgium and Luxembourg and as such will be understood by (at least a part) of the Benelux public.*

*The goods covered by the application cover tools and products such as "hand tools, hand operated" (in class 8), "combs" (in class 21) and "non-medicated cosmetics" (class 3) all of which could be destined for use in the context of horse care. Similarly, the application also covers goods such as "animal foodstuffs" (in class 31) and "veterinary preparations" (in class 5) potentially aimed at keeping horses fit, which could be translated to German as "um Pferde fit zu halten". As a result, the Office considers the sign to be descriptive for these goods and there is nothing unusual or original about the combination "Pferde" and "fit". Indeed, the combination of these two elements is nothing special semantically either in that it is common to use these two words in sequence. Thus, the combination does not create an impression distinct enough from the one produced by the simple union of said elements, it's meaning is obvious (see CJEU, Biomild, C-265/00, 12 February 2004, ECLI:EU:C:2004:87).*

*Since the descriptive character of the sign is established within the meaning of Article 2.2bis.1.c BCIP for the goods named, the sign will also be devoid of any distinctive character with regard to those goods within the meaning of Article 2.2bis.1.b BCIP).*

11. Bij brief van 13 oktober 2021 heeft BOIE de termijn voor Loesdau voor het aanvoeren van (nieuwe) argumenten tegen zijn voorlopige beslissing verlengd tot 15 november 2021. Loesdau heeft geen gebruik gemaakt van die nadere gelegenheid om argumenten naar voren te brengen.
12. Op 1 december 2021 heeft BOIE Loesdau meegedeeld dat zij de aanvraag definitief heeft geweigerd.

#### **De gronden van het verzoek en het verweer**

13. Volgens Loesdau zijn de overwegingen en de beslissing van het Bureau onjuist. Zij voert daartoe, beknopt weergegeven, het volgende aan. Het teken PFERDEFIT is niet beschrijvend (grief 1) en ontbeert niet elk onderscheidend vermogen (grief 2). Loesdau betoogt dat dit geldt voor alle waren waarvoor inschrijving als merk is aangevraagd en in het bijzonder voor de specifieke waren genoemd in haar subsidiaire verzoek. Bovendien ontbreekt in de beslissing van het Bureau volgens Loesdau een specifieke motivering voor die specifieke waren.
14. BOIE heeft hier, beknopt weergegeven, het volgende tegen aangevoerd. Het teken PFERDEFIT is wel beschrijvend en ontbeert dus elk onderscheidend vermogen, ook voor de bedoelde specifieke waren. Het verzoek om gedeeltelijke inschrijving van het teken is tardief. Hetzelfde geldt voor het bezwaar tegen de motivering.

## Beoordeling van het verzoek

### Omvang beoordeling

15. Bij arrest van 15 december 2003<sup>1</sup> heeft dit hof vragen over de uitleg over de bevoegdheidsregeling in de destijds geldende Eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna: BMW) beantwoord en als volgt voor recht verklaard:

De artikelen 6bis en 6ter BMW moeten aldus worden uitgelegd dat het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'appel van Luxemburg slechts een bevel tot inschrijving van een depot mag geven voor bepaalde waren of diensten van een klasse in zoverre het BMB, na het onderzoek bepaald bij artikel 6bis, ook een beslissing heeft genomen in verband met die bepaalde waren of diensten en niet alleen een beslissing heeft genomen die dezelfde volledige klasse aanbelangde.

Deze uitleg heeft het hof in dat arrest gebaseerd op onder meer de volgende overwegingen:

8. Overwegende dat volgens artikel 6ter BMW de deposant zich binnen twee maanden na de kennisgeving bedoeld in artikel 6bis, lid 4, bij verzoekschrift kan wenden tot het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'appel te Luxemburg teneinde een bevel tot inschrijving van het depot te verkrijgen;

9. Overwegende dat de procedures van de artikelen 6bis en 6ter BMW een inhoudelijke toetsing van het gedeponeerde teken beogen aan de in artikel 6bis, lid 1, BMW vermelde criteria;

10. Overwegende dat uit de samenhang van de artikelen 6bis en 6ter BMW blijkt dat het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'appel te Luxemburg bevoegd is kennis te nemen van het geschil dat ontstaat uit de weigering van het BMB een depot in te schrijven; dat die gerechten hun bevoegdheid ter zake uitoefenen door kennis te nemen van het verzoekschrift tegen de beslissing van het BMB ten aanzien van de weigering een depot in te schrijven;

11. dat het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'appel te Luxemburg derhalve alleen kan oordelen of het BMB al dan niet terecht de inschrijving van het depot heeft geweigerd; dat dit inhoudt dat het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'appel te Luxemburg alleen maar die gegevens in aanmerking kan nemen op grond waarvan het BMB heeft beslist of had moeten beslissen;

12. dat hieruit volgt dat het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'appel te Luxemburg geen kennis kan nemen van aanspraken die buiten de beslissing van het BMB vallen of die niet aan het BMB zijn voorgelegd;

16. Bij arrest van 29 juni 2006<sup>2</sup> heeft dit hof opnieuw vragen over de bevoegdheidsregeling in de BMW beantwoord en heeft het als volgt voor recht verklaard:

In een verzoekschriftprocedure ingevolge artikel 6ter BMW kunnen nieuwe feitelijke gegevens worden overgelegd met betrekking tot een in de inschrijvingsprocedure naar voren gebrachte grondslag (zoals inburgering), en zodanig nader bewijsmateriaal kan door het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's Gravenhage of het Cour d'appel te Luxemburg in aanmerking worden genomen bij de beantwoording van de vraag of het BMB al dan niet terecht de inschrijving van het depot heeft geweigerd. In die procedure is evenwel geen plaats voor het aanvoeren van nadere feitelijke stellingen

<sup>1</sup> BGH 15 december 2003, A 02/2, ECLI:NL:XX:2003:AP0275 (*Langs Vlaamse Wegen*).

<sup>2</sup> BGH 29 juni 2006, A 05/1, ECLI:NL:XX:2006:AY6812 (*Europolis*).



die erop zijn gericht alsnog een bevel tot gedeeltelijke inschrijving of een inschrijving onder beperkende voorwaarden te verkrijgen.

Deze uitleg heeft het hof in dat arrest gebaseerd op onder meer de volgende overwegingen:

9. Zoals het Hof heeft overwogen in het in de eerste vraag bedoelde arrest van 15 december 2003 (zaak A 2002/2, BMB tegen Vlaams Toeristenbond, Jur. 2003, blz. 30) beogen de procedures van de artikelen 6bis en 6ter BMW een inhoudelijke toetsing van het gedeponeerde teken aan de in artikel 6bis, lid 1 BMW vermelde criteria. Het Hof overwoog voorts dat uit de samenhang van de artikelen 6bis en 6ter BMW blijkt dat het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'appel te Luxemburg bevoegd is kennis te nemen van het geschil dat ontstaat uit de weigering van het BMB een depot in te schrijven, en dat die gerechten hun bevoegdheid ter zake uitoefenen door kennis te nemen van het verzoekschrift tegen de beslissing van het BMB ten aanzien van de weigering een depot in te schrijven. Hieruit heeft het Hof afgeleid dat het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'appel te Luxemburg alleen kan oordelen of het BMB al dan niet terecht de inschrijving van het depot heeft geweigerd. Dit houdt in, aldus het Hof in het bedoelde arrest, dat het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'appel te Luxemburg alleen maar die gegevens in aanmerking kan nemen op grond waarvan het BMB heeft beslist of had moeten beslissen. Daaruit volgt, aldus nog steeds het Hof, dat deze rechterlijke instanties geen kennis kunnen nemen van aanspraken die buiten de beslissing van het BMB vallen of die niet aan het BMB zijn voorgelegd.

10. De bevoegdheid van de rechterlijke instanties bedoeld in artikel 6ter BMW is derhalve beperkt tot toetsing van de juistheid van de beslissing van het BMB tot weigering van de inschrijving van het depot, zoals dat aan het BMB werd voorgelegd en zoals dit eventueel na een kennisgeving door het BMB van zijn voornemen de inschrijving geheel of gedeeltelijk te weigeren door de deposant is aangepast. Deze beperking brengt mee dat deze rechterlijke instanties niet, hetzij op verlangen van de deposant hetzij ambtshalve, een wijziging kunnen aanbrenge in de door de deposant opgegeven lijst van waren en diensten door daaruit bepaalde waren of diensten te schrappen, en dat zij evenmin bevoegd zijn een bevel tot inschrijving te geven dat anderszins beperkingen inhoudt ten opzichte van het door het BMB beoordeelde en vervolgens geweigerde depot. Doordat de bevoegdheid van deze rechterlijke instanties aldus is beperkt, kunnen zij geen acht slaan op gegevens die worden aangevoerd ter ondersteuning van aanspraken die buiten de beslissing van het BMB vallen of die niet aan het BMB zijn voorgelegd. Deze laatste situatie deed zich voor in de zaak die heeft geleid tot het hiervoor in 9 vermelde arrest van het Hof van 15 december 2003, en de daarin naar aanleiding van de gestelde vraag gegeven overwegingen moeten in dat licht worden gezien.

11. Met het voorgaande is nog niet de vraag beantwoord of het de deposant vrijstaat in de procedure bedoeld in artikel 6ter BMW nadere gegevens aan te voeren ter ondersteuning van het verzoek om een bevel tot inschrijving van het depot zoals dit door het BMB is beoordeeld en geweigerd, en die derhalve vallen binnen het kader van de aanspraken die aan het BMB zijn voorgelegd.

12. Zoals het Hof in zijn arrest van 1 december 2004 (zaak A 1999/1, KPN tegen BMB, Jur. 2004, blz. 12), onder verwijzing naar het in die zaak op 29 november 2001 gewezen arrest, heeft overwogen, kan de rechter in de in artikel 6ter BMW voorziene verzoekschriftprocedure slechts dan de inschrijving van het depot bevelen indien hij tot het oordeel komt dat zich geen van de in artikel 6bis BMW opgenomen weigeringsgronden voordoet. Die procedure beoogt een inhoudelijke toetsing van het gedeponeerde teken aan de in het eerste lid van dat artikel vermelde criteria. De rechter dient dan ook te beoordelen of het BMB terecht heeft geweigerd het depot in te schrijven en hij moet bij die beoordeling tevens betrekken een door het BMB eerst in deze rechterlijk procedure aangevoerde nieuwe weigeringsgrond, omdat hij anders gehouden zou kunnen zijn de inschrijving van een teken te bevelen dat niet voldoet aan de in artikel 6bis, lid 1, BMW vermelde criteria.

Voorts dient de rechter bij de beoordeling van het betoog van de deposant dat de inschrijving van het teken ten onrechte geweigerd is, binnen het kader van de aanspraken die aan het BMB zijn voorgelegd,

rekening te houden met alle feiten en omstandigheden die de deposant aanvoert ten betoge dat het teken wel degelijk voldoet aan de in artikel 6bis, lid 1, BMW vermelde criteria. De BMW houdt geen bijzondere bepalingen in die het BMB dan wel de deposant beperken in de mogelijkheid de rechter door middel van nadere feitelijke gegevens te overtuigen van de juistheid dan wel onjuistheid van de beslissing van het BMB, en uit de aard van het in artikel 6ter aan de deposant geboden rechtsmiddel tegen de beslissing van het BMB vloeit een dergelijke beperking ook niet voort. Bij de aan de rechter in artikel 6ter BMW opgedragen inhoudelijke toetsing zal de rechter dus tevens rekening moeten houden met feiten en omstandigheden die met betrekking tot een in de inschrijvingsprocedure naar voren gebrachte grondslag aan hem worden voorgelegd, ook indien deze in de inschrijvingsprocedure voor het BMB nog niet zijn aangevoerd.

17. Bij arrest van 15 februari 2007<sup>3</sup> heeft het Hof van Justitie het volgende antwoord gegeven op de vraag van het Hof van Beroep te Brussel of – samengevat – de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: de Eerste merkenrechtlijn) eraan in de weg staat dat nationale regelgeving inzake de bevoegdheid van de rechterlijke instantie, zoals de regeling van de artikelen 6bis en 6ter BMW, aldus wordt uitgelegd dat die instantie wordt verhinderd om met gewijzigde relevante feiten en omstandigheden rekening te houden of zich uit te spreken over het onderscheidende vermogen van het merk voor elk van de waren en diensten op zich:

[De Eerste merkenrechtlijn] moet aldus worden uitgelegd:

[...]

dat zij niet in de weg staat aan een nationale regelgeving die een rechterlijke instantie waarbij beroep tegen een beslissing van de bevoegde autoriteit is ingesteld, belet om zich over het onderscheidend vermogen van het merk voor elk van de in de aanvraag om inschrijving opgegeven waren en diensten afzonderlijk uit te spreken, wanneer noch deze beslissing noch deze aanvraag betrekking had op categorieën van waren of diensten of waren of diensten afzonderlijk.

18. In het licht van de hiervoor geciteerde rechtspraak is duidelijk dat onder de BMW de hoven geen kennis konden nemen van een aanspraak die niet aan het Bureau was voorgelegd, zoals een verzoek tot inschrijving dat beperkingen inhoudt ten opzichte van het door het Bureau beoordeelde en vervolgens geweigerde depot.
19. In 2006 is de BMW vervangen door het BVIE. Daarbij is de bevoegdheidsregeling van 6ter BMW niet inhoudelijk gewijzigd. Een aan artikel 6ter BMW gelijklopende bepaling was destijds opgenomen in artikel 2.12 BVIE.

---

<sup>3</sup> HvJEU 15 februari 2007, C-239/05, ECLI:EU:C:2007:99 (*Kitchen Company*).

20. In 2016 is het Protocol van 15 oktober 2012 tot wijziging van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof in werking getreden. Bij dat protocol zijn onder meer de volgende bepalingen toegevoegd aan het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof (hierna: het Verdrag):

**Artikel 1**

[...]

2 Het Hof heeft tot taak de gelijkheid te bevorderen bij de toepassing van rechtsregels die gemeen zijn aan de Beneluxlanden. Ter uitvoering van deze taak beschikt het Hof over:

- a. de bevoegdheid kennis te nemen van vragen betreffende de uitleg van rechtsregels;
- b. rechtsprekende bevoegdheid;
- c. adviserende bevoegdheid.

[...]

4 De bevoegdheid bedoeld in lid 2, onder (b), wordt uitgeoefend op specifieke gebieden die daartoe zijn aangewezen in een verdrag. Ten aanzien van deze verdragen winnen de Beneluxlanden het advies in van het Hof.

[...]

**Artikel 9bis**

De Tweede Kamer bedoeld in artikel 4quinquies, lid 1, onder (b), neemt kennis in volle omvang van zaken die op grond van artikel 1, lid 4, daartoe zijn aangewezen.

21. In 2018 is het op 21 mei 2014 tot stand gekomen Protocol houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) in werking getreden. Bij dat Protocol is de bevoegdheidsregeling van artikel 2.12 BVIE vervangen door de volgende bepaling:

**Artikel 15bis Beroep**

1 Eenieder die partij is in een procedure die heeft geleid tot een eindbeslissing van het Bureau in de uitvoering van zijn officiële taken ter toepassing van de titels II, III en IV van dit verdrag, kan daartegen beroep instellen bij het Benelux-Gerechtshof teneinde een vernietiging of herziening van deze beslissing te verkrijgen. De termijn voor het instellen van beroep bedraagt twee maanden te rekenen vanaf de kennisgeving van de eindbeslissing.

22. Naar het oordeel van het hof heeft de hiervoor aangehaalde rechtspraak van het hof over artikel 6ter BMW zijn gelding behouden onder het huidige recht. Uit de toelichting op de wijzigingen in het Verdrag en het BVIE blijkt dat het doel ervan was de centralisering van de beroepen bij dit hof.<sup>4</sup> Er zijn geen aanwijzingen dat de wetgever heeft beoogd ook de omvang van de bevoegdheid van de beroepsinstantie te wijzigen en toe te staan dat het hof ook kan

---

<sup>4</sup> Gemeenschappelijke toelichting bij het Protocol tot wijziging van het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof, gepubliceerd als bijlage bij de brief van de Minister van Buitenlandse Zaken van 6 februari 2013, Staten-Generaal 2012-2013, 33 543, nr.1; Gemeenschappelijke memorie van toelichting bij het Protocol van 21 mei 2014 houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), gepubliceerd als bijlage bij de brief van de Minister van Buitenlandse Zaken van 6 september 2017, Staten-Generaal 2016-2017, 34 777, nr. 1.

kennisnemen van aanspraken die niet hebben voorgelegen bij het Bureau. Die aanwijzing kan ook niet worden gevonden in het gegeven dat artikel 9bis van het Verdrag bepaalt dat het hof 'in volle omvang' kennisneemt van zaken. Uit de toelichting blijkt dat daarmee wordt bedoeld dat de Tweede Kamer van het hof als eerste beroepsinstantie ook feiten kan beoordelen, in tegenstelling tot de Eerste Kamer die in tweede instantie alleen over rechtsvragen oordeelt.<sup>5</sup> Dat de eerste beroepsinstantie ook over de feiten kon oordelen was ook het geval onder de BMW.

23. Op grond van het voorgaande concludeert het hof dat het bezwaar van het Bureau tegen het subsidiaire verzoek van Loesdau gegrond is. In de procedure bij het Bureau heeft Loesdau uitsluitend verzocht het merk in te schrijven voor alle waren. Het subsidiaire verzoek tot inschrijving van het merk voor een deel van de waren dat Loesdau bij het hof naar voren brengt, is niet een aanspraak die aan het Bureau is voorgelegd. Daarvan kan het hof niet kennisnemen. Dat brengt mee dat de stellingen die Loesdau heeft aangevoerd ter onderbouwing van haar subsidiaire verzoek ook buiten beschouwing moeten blijven. Het hof zal de navolgende beoordeling dus beperken tot toetsing van de juistheid van de beslissing van het Bureau tot weigering van de inschrijving van de aanvraag zoals die aan het Bureau werd voorgelegd.

#### *Maatstaf inhoudelijke beoordeling*

24. Op grond van artikel 2.11, lid 1, van het BVIE weigert het Bureau een merk in te schrijven indien naar zijn oordeel een van de in artikel 2.2bis, lid 1, bedoelde absolute gronden van toepassing is. Artikel 2.2bis, lid 1, sub c), van het BVIE bepaalt het volgende:

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

(...)

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;

25. Het algemeen belang dat aan artikel 2bis, lid 1, sub c), van het BVIE ten grondslag ligt, houdt in dat tekens die een of meer kenmerken beschrijven van de waren of diensten waarvoor een inschrijving als merk wordt aangevraagd, ongestoord moeten kunnen worden gebruikt door alle marktdeelnemers die dergelijke waren of diensten aanbieden.<sup>6</sup>
26. Voor een weigering van inschrijving door het Bureau op grond van artikel 2.2bis, lid 1, sub c van het BVIE is het niet noodzakelijk dat de tekens en aanduidingen waaruit het merk is samengesteld, op het moment van de inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk worden gebruikt voor de beschrijving van waren of diensten als die waarvoor de aanvraag is ingediend, of van kenmerken van deze waren of deze diensten. Het is voldoende dat deze tekens en aanduidingen hiertoe kunnen dienen. De inschrijving van een woord als merk moet dan ook op grond van deze bepaling worden geweigerd indien het in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Gemeenschappelijke toelichting bij het Protocol tot wijziging van het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof, gepubliceerd als bijlage bij de brief van de Minister van Buitenlandse Zaken van 6 februari 2013, Staten-Generaal 2012-2013, 33 543, nr.1, p. 10.

<sup>6</sup> HvJ EU 4 mei 1999, C-108/97 en C-109/97, ECLI:EU:C:1999:230 (*Windsurfing Chiemsee*), r.o. 25.

<sup>7</sup> HvJ EU 12 februari 2004, C-363/99, ECLI:EU:C:2004:86 (Postkantoor), r.o. 97.

27. Voor de conclusie dat een merk dat wordt gevormd door een woord bestaande uit een combinatie van bestanddelen, beschrijvend is in de zin van artikel 2.2bis, lid 1, sub c van het BVIE, is de vaststelling dat elk van deze bestanddelen beschrijvend is, onvoldoende. Het beschrijvend karakter moet worden vastgesteld voor het woord zelf.<sup>8</sup>
28. Over het algemeen is de enkele combinatie van bestanddelen die op zich beschrijvend zijn voor kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, zelf nog steeds beschrijvend voor deze kenmerken in de zin van artikel 2.2bis, lid 1, sub c van het BVIE. Het enkele aaneenschrijven van dergelijke bestanddelen, zonder daaraan een ongebruikelijke wending te geven in bijvoorbeeld syntactische of semantische zin, kan immers slechts leiden tot een merk dat uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van deze waren of diensten.<sup>9</sup>
29. Het is evenwel mogelijk dat een dergelijke combinatie niet beschrijvend is in de zin van artikel 2.2bis, lid 1, sub c van het BVIE, indien de door deze combinatie gewekte indruk ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van die bestanddelen. In het geval van een woordmerk, dat bestemd is om zowel gehoord als gelezen te worden, zal aan die voorwaarde zowel voor de auditieve als voor de visuele indruk die door het merk wordt gewekt, moeten zijn voldaan.<sup>10</sup>
30. Een merk bestaande uit een woord waarvan elk bestanddeel beschrijvend is voor kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, is derhalve zelf ook beschrijvend voor deze kenmerken in de zin van artikel 2.2bis, lid 1, sub c van het BVIE, tenzij het woord merkbaar verschilt van de loutere som van zijn bestanddelen. Daarvoor moet het woord ofwel door de voor deze waren of diensten ongebruikelijke combinatie een indruk wekken die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van de door de bestanddelen gegeven aanwijzingen, zodat dit woord meer is dan de som van zijn bestanddelen, ofwel moet het woord zijn gaan behoren tot het normale spraakgebruik en aldaar een eigen betekenis hebben gekregen, zodat het voortaan losstaat van zijn bestanddelen. In dit laatste geval dient dan te worden onderzocht of het woord dat een eigen betekenis heeft gekregen, niet zelf beschrijvend is in de zin van diezelfde bepaling.<sup>11</sup>
31. Met betrekking tot een merk dat bestaat uit woorden, kan derhalve een eventueel beschrijvend karakter weliswaar ten dele worden onderzocht voor elk van de bestanddelen afzonderlijk, doch het moet hoe dan ook afhangen van een onderzoek van het daardoor gevormde geheel.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> HvJ EU 12 februari 2004, C-363/99, ECLI:EU:C:2004:86 (Postkantoor), r.o. 96.

<sup>9</sup> HvJ EU 12 februari 2004, C-363/99, ECLI:EU:C:2004:86 (Postkantoor), r.o. 98.

<sup>10</sup> HvJ EU 12 februari 2004, C-363/99, ECLI:EU:C:2004:86 (Postkantoor), r.o. 99.

<sup>11</sup> HvJ EU 12 februari 2004, C-363/99, ECLI:EU:C:2004:86 (Postkantoor), r.o. 100.

<sup>12</sup> HvJ EU 19 april 2007, C-273/05, ECLI:EU:C:2007:224 (Celltech), r.o. 79.

*Inhoudelijke beoordeling*

32. Het hof deelt het oordeel van het Bureau dat het merk PFERDEFIT uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid of bestemming van bij de aanvraag genoemde waren. Die waren betreffen producten die bestemd kunnen zijn voor gebruik in het kader van paardenverzorging, zoals kammen, diervoeding en diergeneeskundige preparaten. Dat het merendeel van de waren – te weten alle waren die niet zijn genoemd in de subsidiaire aanvraag – dat kenmerk gemeen hebben, bestrijdt Loesdau ook niet.
33. Het aangevraagde merk PFERDEFIT bestaat uit de elementen PFERDE en FIT. PFERDE is het Duitse woord voor paarden. FIT betekent in het Nederlands, Duits en Engels ‘zich fris en gezond voelend, in het volle bezit van zijn krachten’. Beide elementen kunnen dus dienen ter aanduiding van kenmerken van de waren waarvoor het merk is aangevraagd, in het bijzonder de hiervoor beschreven bestemming ervan. Die waren kunnen namelijk bestemd zijn voor gebruik in verband met paarden en kunnen bijdragen aan de fitheid van paarden.
34. De combinatie van de elementen tot PFERDEFIT leidt niet tot een andere indruk. Er is sprake van een eenvoudige aaneenvoeging van die bestanddelen, zonder ongebruikelijke wending of nieuwe betekenis. Het publiek zal het geheel kunnen opvatten als aanduiding dat de waren bestemd zijn om paarden fit te houden en meer algemeen dat de waren bestemd zijn voor de verzorging van paarden. In dat kader is de volgorde van de elementen grammaticaal niet incorrect (vertaald naar het Duits is de bestemming: *um Pferde fit zu halten*) en in ieder geval niet zo ongebruikelijk dat het publiek de combinatie niet zal kunnen opvatten als een aanduiding van de bestemming van de waren.
35. Dat PFERDE een Duits woord is, dwingt niet tot een ander oordeel. Duits is een officiële taal in België en Luxemburg. Bovendien moet ook het Nederlands- en Franstalige publiek dat geïnteresseerd is in producten die bestemd kunnen zijn voor gebruik in het kader van paardenverzorging geacht worden bekend te zijn met het Duitse woord PFERDE.
36. Het hiervoor gegeven oordeel over het beschrijvende karakter van het merk volstaat al voor de weigering ervan. De klacht van Loesdau tegen het oordeel van het Bureau dat het merk ook elk onderscheidend vermogen mist, treft al daarom geen doel. Dat oordeel is overigens ook juist. Omdat het merk een beschrijvend karakter heeft, heeft het ook geen enkel onderscheidend vermogen in de zin van artikel 2.2bis, lid 1, sub b BVIE.
37. De klacht van Loesdau dat het Bureau niet specifiek heeft gemotiveerd dat het aangevraagde merk beschrijvend is voor de bepaalde waren, kan niet slagen. Het aangevraagde merk is minst genomen beschrijvend voor het merendeel van de waren waarvoor het is aangevraagd. Het hof kan het Bureau daarom niet bevelen het merk zoals aangevraagd in te schrijven. Een andere aanvraag lag niet voor bij het Bureau en kan daarom niet worden bevolen door het hof. Overigens heeft het Bureau zijn beslissing naar het oordeel van het hof toereikend gemotiveerd, mede gelet op het feit dat Loesdau bij het Bureau slechts betoogde dat het merk voor alle waren niet-beschrijvend is en wel onderscheidend vermogen heeft. Zelfs nadat het Bureau bij zijn voorlopige beslissing had laten weten dat dat betoog geen stand kon houden, heeft Loesdau geen argumentatie naar voren gebracht die was gericht op specifieke waren.

*Slotsom*

38. Het bovenstaande leidt ertoe dat het hof het beroep zal verwerpen en de bestreden beslissing van het Bureau zal bevestigen.
39. Loesdau zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het beroep. De kosten van BOIE begroot het hof overeenkomstig de Liquidatietarieven als bedoeld in artikel 4.9, onder c), van het Reglement op de procesvoering op € 1.200,- (2 punten).

**Beslissing**

Het Benelux gerechtshof, tweede kamer:

- wijst het verzoek in beroep af;
- veroordeelt Loesdau in de kosten van het beroep, tot op heden aan de zijde van BOIE begroot op € 1.200,00 voor kosten en honorarium van de procesvertegenwoordigers.

Dit arrest is gewezen door P.H. Blok, K. Vandenberghe, en M. Hornick; het is uitgesproken in Luxemburg ter openbare terechtzitting van 18 april 2023, in aanwezigheid van A. van der Niet, griffier.

A. van der Niet  
Griffier

Th. Schiltz  
President