GERECHTSHOF
COUR DE JUSTICE

ARREST (Tweede Kamer)

3 december 2024

in zaak C 2023/12

Tussen:

Winery srl

En:

Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen)

Procestaal: Frans

ARRÊT (Deuxième Chambre)

3 décembre 2024

dans l'affaire C 2023/12

Entre :

Winery srl

Et :

Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles)

Langue de la procédure : le français

GERECHTSHOF
COUR DE JUSTICE

Arrest van 3 december 2024

in zaak C 2023/12

gewezen door de Tweede Kamer van het Benelux-Gerechtshof

Tussen:

Winery srl, gevestigd te Lasne, België,

verzoekende partij,

hierna: verzoekster,

vertegenwoordigd door Mr. C. Defauw en Mr. N. Clarembeaux, advocaten, gevestigd te Brussel, België,

en:

Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen), handelend via haar aangewezen orgaan, het **Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen)**, gevestigd te Den Haag, Nederland,

verwerende partij,

hierna: het BBIE,

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

A. Voorgeschiedenis van het geding

1 Op 7 december 2021 heeft verzoekster een aanvraag tot inschrijving van het volgende beeldmerk met woordelement:

voor de volgende waren in de klassen 35, 36, 41 en 43 ingediend bij het BBIE:

In klasse 35:

- *Online* detailverkoop van alcoholhoudende dranken;
- *Online* detailverkoop van alcoholvrije dranken;
- *Online* detailverkoop van natuurlijke dranken;
- Reclame;
- Diensten op het gebied van bedrijfsvoering;
- Zakelijke administratie;
- *Offline* verkoop van alcoholhoudende dranken;
- *Offline* verkoop van alcoholvrije dranken;
- *Offline* verkoop van natuurlijke dranken;
- Communicatiediensten;
- Communicatiediensten op zintuiglijk gebied;
- Communicatiediensten op ambachtelijk gebied;
- Voedingsadviezen;
- Presentatie van voedingsmiddelen;

In klasse 36:

- Verwerving van deelnemingen (kapitaalinvesteringen) in ondernemingen die actief zijn in de sector alcoholhoudende dranken;
- Verwerving van deelnemingen (kapitaalinvesteringen) in ondernemingen die actief zijn in de sector alcoholvrije dranken;
- Verwerving van deelnemingen (kapitaalinvesteringen) in ondernemingen die actief zijn in de gastronomische sector;
- Verwerving van deelnemingen (kapitaalinvesteringen) in ondernemingen die actief zijn in de zintuiglijke sector;

In klasse 41:

- Onderwijs- en opleidingsdiensten;

- Onderwijs- en opleidingsdiensten op het gebied van de waarneming;
- Onderwijs- en opleidingsdiensten op zintuiglijk gebied;
- Het organiseren en houden van conferenties;
- Het organiseren en houden van seminars;
- Het organiseren en houden van conferenties op zintuiglijk gebied;
- Het organiseren en houden van seminars op zintuiglijk gebied;
- Het organiseren en houden van workshops voor opleiding en training;
- Het organiseren en houden van workshops voor opleiding en training op zintuiglijk gebied;
- Amusementsdiensten;
- Animatiediensten;
- Animatiediensten op zintuiglijk gebied;
- Amusementsdiensten op zintuiglijk gebied;
- Animatiediensten op ambachtelijk gebied;
- Amusementsdiensten op ambachtelijk gebied;
- Animatiediensten op gastronomisch gebied;
- Amusementsdiensten op gastronomisch gebied;

In klasse 43:

- Restaurantdiensten;
- Bistronomische diensten;
- Afhaaldiensten;
- Bardiensten;
- Verstrekking van voedsel;
- Verstrekking van voedsel in restaurants;
- Verstrekking van voedsel in bars;
- Verstrekking van dranken;
- Verstrekking van dranken in restaurants;
- Verstrekking van alcoholvrije dranken in restaurants;
- Verstrekking van dranken in bars;
- Verstrekking van alcoholvrije dranken in bars;
- Verstrekking van natuurlijke dranken;
- Verstrekking van alcoholhoudende dranken;
- Verstrekking van alcoholvrije dranken;
- Gastronomische diensten;
- Selectie van ambachtelijke producten in de horeca;
- Promotie van ambachtelijke producten in de horeca;
- Ondersteunende diensten op het gebied van dranken;
- Ondersteunende diensten op het gebied van alcoholhoudende dranken in de horeca;
- Ondersteunende diensten op het gebied van alcoholvrije dranken in de horeca;
- Ondersteunende diensten op gastronomisch gebied;
- Ondersteunende diensten op zintuiglijk gebied;
- Ondersteunende diensten op zintuiglijk gebied in de horeca;
- Ondersteunende diensten op het gebied van overeenkomsten;
- Ondersteunende diensten op het gebied van overeenkomsten in de horeca;

- Ondersteunende diensten op het gebied van gastvrijheid;
- Ondersteunende diensten op het gebied van gastvrijheid in de horeca;
- Terbeschikkingstelling van vergaderruimten;
- Terbeschikkingstelling van vergaderfaciliteiten;
- *Catering*.

De aanvraag is onder nummer 1455327 in behandeling genomen en gepubliceerd op 9 december 2021.

2 Op 15 december 2021 heeft het BBIE verzoekster 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). Het BBIE heeft die voorlopige beslissing als volgt gemotiveerd: *"Het Teken WINERY (Engels voor wijngaard, wijnkelder) is beschrijvend. Het kan namelijk dienen ter aanduiding van de soort, de hoedanigheid, de bestemming of andere kenmerken van de in de klassen 35, 36, 41 en 43 bedoelde diensten. Bovendien mist het teken elk onderscheidend vermogen. De weigering is gebaseerd op artikel 2.2bis, lid 1, onder b. en c., van het BVIE. De gekozen grafische weergave heeft niet tot gevolg dat het teken onderscheidend wordt."*

3 Verzoekster heeft op 13 maart 2022 opmerkingen ingediend met toevoeging van een (volgens haar) subsidiair verzoek. Het BBIE heeft op deze opmerkingen gereageerd op 10 mei 2022 en de beslissing tot voorlopige weigering behouden.

4 Bij brief van 15 juni 2022 heeft het BBIE een extra termijn van een maand vanaf de datum van deze brief toegekend om eventuele nieuwe argumenten tegen de voorlopige weigeringsbeslissing in te dienen. Verzoekster heeft op 15 juli 2022 aanvullende opmerkingen ingediend en haar verzoeken gehandhaafd. Het BBIE heeft hierop gereageerd bij brief van 27 februari 2023 en heeft hierbij haar eerder aangehaalde argumenten herhaald en aangevuld.

5 Op 24 maart 2023 heeft het BBIE de inschrijving definitief geweigerd.

B. Procedure voor het Hof

6 Bij op 23 mei 2023 bij het Benelux-Gerechtshof (hierna: het Hof) ingekomen verzoekschrift, met producties, heeft verzoekster het Hof verzocht:

Primair:

- de beslissing van het BBIE van 24 maart 2023 tot weigering van de inschrijving van het onder nummer 1455326 aangevraagde merk te vernietigen;
- de inschrijving van het onder nummer 1455326 aangevraagde merk te gelasten voor alle diensten waarvoor het is aangevraagd;

Subsidiair:

zoals op 28 februari 2022 voor het BBIE is verzocht naar aanleiding van de voorlopige weigering van 15 december 2021 – voor het geval dat moet worden overwogen en vastgesteld dat een van de genoemde diensten binnen de werkingssfeer van artikel 2.2bis, lid 1, onder b. of c. BBIE valt (*quod non*), het merk in te schrijven voor elk van de overige diensten, d.w.z. elk van de overige diensten telkens op zichzelf beschouwd:

- *Online* detailverkoop van alcoholhoudende dranken;
- *Online* detailverkoop van alcoholvrije dranken;
- *Online* detailverkoop van natuurlijke dranken;
- Reclame;
- Diensten op het gebied van bedrijfsvoering;
- Zakelijke administratie;
- *Offline* verkoop van alcoholhoudende dranken;
- *Offline* verkoop van alcoholvrije dranken;
- *Offline* verkoop van natuurlijke dranken;
- Communicatiediensten;
- Communicatiediensten op zintuiglijk gebied;
- Communicatiediensten op ambachtelijk gebied;
- Voedingsadviezen;
- Presentatie van voedingsmiddelen;
- Verwerving van deelnemingen (kapitaalinvesteringen) in ondernemingen die actief zijn in de sector alcoholhoudende dranken;
- Verwerving van deelnemingen (kapitaalinvesteringen) in ondernemingen die actief zijn in de sector alcoholvrije dranken;
- Verwerving van deelnemingen (kapitaalinvesteringen) in ondernemingen die actief zijn in de gastronomische sector;
- Verwerving van deelnemingen (kapitaalinvesteringen) in ondernemingen die actief zijn in de zintuiglijke sector;
- Onderwijs- en opleidingsdiensten;
- Onderwijs- en opleidingsdiensten op het gebied van de waarneming;
- Onderwijs- en opleidingsdiensten op zintuiglijk gebied;
- Het organiseren en houden van conferenties;
- Het organiseren en houden van seminars;
- Het organiseren en houden van conferenties op zintuiglijk gebied;
- Het organiseren en houden van seminars op zintuiglijk gebied;
- Het organiseren en houden van workshops voor opleiding en training;
- Het organiseren en houden van workshops voor opleiding en training op zintuiglijk gebied;
- Amusementsdiensten;
- Animatiediensten;
- Animatiediensten op zintuiglijk gebied;
- Amusementsdiensten op zintuiglijk gebied;
- Animatiediensten op ambachtelijk gebied;
- Amusementsdiensten op ambachtelijk gebied;
- Animatiediensten op gastronomisch gebied;
- Amusementsdiensten op gastronomisch gebied;

- Restaurantdiensten;
- Bistronomische diensten;
- Afhaaldiensten;
- Bardiensten;
- Verstrekking van voedsel;
- Verstrekking van voedsel in restaurants;
- Verstrekking van voedsel in bars;
- Verstrekking van dranken;
- Verstrekking van dranken in restaurants;
- Verstrekking van alcoholvrije dranken in restaurants;
- Verstrekking van dranken in bars;
- Verstrekking van alcoholvrije dranken in bars;
- Verstrekking van natuurlijke dranken;
- Verstrekking van alcoholhoudende dranken;
- Verstrekking van alcoholvrije dranken;
- Gastronomische diensten;
- Selectie van ambachtelijke producten in de horeca;
- Promotie van ambachtelijke producten in de horeca;
- Ondersteunende diensten op het gebied van dranken;
- Ondersteunende diensten op het gebied van alcoholhoudende dranken in de horeca;
- Ondersteunende diensten op het gebied van alcoholvrije dranken in de horeca;
- Ondersteunende diensten op gastronomisch gebied;
- Ondersteunende diensten op zintuiglijk gebied;
- Ondersteunende diensten op zintuiglijk gebied in de horeca;
- Ondersteunende diensten op het gebied van overeenkomsten;
- Ondersteunende diensten op het gebied van overeenkomsten in de horeca;
- Ondersteunende diensten op het gebied van gastvrijheid;
- Ondersteunende diensten op het gebied van gastvrijheid in de horeca;
- Terbeschikkingstelling van vergaderruimten;
- Terbeschikkingstelling van vergaderfaciliteiten;
- Catering.

In ieder geval: het BBIE te verwijzen in de kosten.

7 Bij verweerschrift, met producties, heeft het BBIE het verzoek bestreden en verzocht het verzoek af te wijzen en verzoekster in de proceskosten te veroordelen.

8 Vervolgens heeft verzoekster een conclusie van repliek ingediend.

9 Tijdens de mondelinge behandeling van 18 maart 2024 hebben de advocaten van partijen hun standpunten mondeling toegelicht.

10 De proceduretaal is het Frans.

C. Beroepsgronden en verweermiddelen

Beroepsgronden

11 Volgens verzoekster schendt de beslissing van het BBIE de motiveringsplicht nu er binnen de door het BBIE aangeduide groep of categorie van diensten onvoldoende homogeniteit bestaat om een globale motivering te kunnen geven. Het BBIE houdt volgens haar geen rekening met het door de rechtspraak van het HvJEU en het GEU vereiste voldoende rechtstreeks en concreet verband op grond waarvan een voldoende homogene categorie of groep van diensten kan worden weerhouden. Dit verband mag niet (te) algemeen of (te) abstract zijn. De diensten kunnen niet worden ingedeeld in slechts één of vier categorieën.

12 Tevens schendt het BBIE het rechtsbegrip “kenmerk”. Volgens verzoekster is de door het BBIE gekozen eigenschap (namelijk het algemene en abstracte feit dat de diensten kunnen worden verricht door of bestemd zijn voor een wijnmakerij) geen kenmerk in de zin van artikel 2.2bis, lid 1, c. BVIE.

13 Volgens verzoekster heeft het BBIE ten onrechte geoordeeld dat het merk een voldoende rechtstreeks en concreet verband vertoonde met elk van de betrokken diensten of categorieën van diensten. Zij meent daarentegen dat er om een verband te leggen tussen elk van de diensten en het merk een zeer groot aantal denk- en interpretatiestappen nodig zijn (en dus ook voor de diensten die het BBIE in categorieën heeft ingedeeld). Het aantal denk- en interpretatiestappen dat vereist is om het verband te leggen tussen het merk en elk van de diensten is volgens haar te groot, net zoals de hiervoor vereiste denkinspanning.

14 Verzoekster verwijst naar de aan het woordelement toegevoegde grafische elementen die er volgens haar toe leiden dat een origineel, opvallend en in het oog springend visueel effect wordt bekomen, evenals een karakteristieke sfeer die past bij elk van de diensten waarvoor het merk is aangevraagd.

15 Verzoekster beklemtoont dat ze aan het BBIE een subsidiair verzoek heeft gericht dat door het BBIE op onjuiste gronden niet in aanmerking werd genomen. Verzoekster meent dat haar verzoek duidelijk en nauwkeurig was. Zij bestrijdt het oordeel van het BBIE dat ze de waren of diensten diende aan te dragen waarvoor het betrokken teken volgens haar niet beschrijvend is en dat de formulering van het verzoek niet onvoorwaardelijk en ondubbelzinnig was geformuleerd.

Verweermiddelen

16 Volgens het BBIE is het woord WINERY generiek en beschrijvend voor alle diensten waarvoor het is gedeponeerd. Deze diensten hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat zij verricht kunnen worden door of betrekking kunnen hebben op een onderneming die actief is in de wijnbranche, oftewel een wijnhuis of winery. In die zin vormen alle diensten een homogene groep of categorie waarvoor een globale motivering volstaat. Er is dus geen sprake van een motiveringsgebrek, wat er overigens niet toe kan leiden dat een merk ten onrechte moet worden ingeschreven. Toekenning van een merkenrechtelijk

monopolie aan één enkele binnen de wijnbranche actieve onderneming zou met zich meebrengen dat deze zijn concurrenten zou kunnen beletten deze generieke term (of overeenstemmende termen) voor dezelfde (of overeenstemmende) diensten te gebruiken.

17 Volgens het BBIE leidt, zelfs wanneer de door verzoekster bepleite voorwaarde, met name dat het beschrijvende karakter *"onmiddellijk en zonder verder nadenken"* herkenbaar is, zou worden toegepast, dit tot de conclusie dat het teken beschrijvend is.

18 Omdat het teken beschrijvend is, mist het per definitie onderscheidend vermogen. Het teken kan de wezenlijke functie van een merk niet vervullen en kan voor de consument of eindgebruiker niet de identiteit van de oorsprong van de diensten waarborgen, zodat hij deze zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van dezelfde of soortgelijke diensten van andere herkomst.

19 Volgens het BBIE doen de grafische elementen van het woord-/beeldmerk geen afbreuk aan het manifest beschrijvend karakter van het woord WINERY.

20 Het BBIE meent verder dat het subsidiaire verzoek van verzoekster niet-bestaand, niet-ontvankelijk en onbegrijpelijk is. Verzoekster doet geen voorstel tot beperking van de dienstenlijst en laat het over aan het BBIE en thans aan het Hof om een beperking aan te brengen. In die zin is er volgens het Bureau geen sprake van een subsidiair verzoek.

D. Beoordeling

1. Ontvankelijkheid van het beroep

21 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. Ten gronde

22 Op grond van artikel 2.11, lid 1 BVIE weigert het BBIE 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, c. 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;*

23 Aldus zijn tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de waar of de dienst waarvoor de inschrijving is aangevraagd, op grond van de voornoemde bepalingen van het BVIE, wegens hun aard ongeschikt om de herkomstfunctie van het merk te vervullen (dit onverminderd de mogelijkheid tot verkrijging van onderscheidend vermogen door gebruik als bepaald in lid 3 van artikel 2.2bis BVIE). Beschrijvende tekens en aanduidingen die ongeschikt zijn om de functie van herkomstbenaming (die inherent is aan merken) te vervullen, kunnen niet als merk worden ingeschreven.

24 Het aan artikel 2.11 BVIE ten grondslag liggende algemeen belang bestaat erin te verzekeren dat tekens die een of meer kenmerken beschrijven van de waren of diensten waarvoor een inschrijving als merk wordt aangevraagd, vrij moeten kunnen worden gebruikt door alle marktdeelnemers die dergelijke waren of diensten aanbieden[1].

25 Voor een weigering van inschrijving door het BBIE op grond van artikel 2.2bis, lid 1, c. 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[2].

26 In dat perspectief zijn de bedoelde tekens en aanduidingen die welke in het normale gebruik uit het oogpunt van het in aanmerking komende publiek kunnen dienen ter aanduiding, hetzij rechtstreeks hetzij door vermelding van een van de essentiële kenmerken ervan, van de waar of dienst waarvoor de inschrijving is aangevraagd.

27 Door de termen *"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"* te gebruiken, heeft de wetgever aangegeven dat deze termen allemaal kunnen worden beschouwd als kenmerken van waren of diensten en bovendien aldus gepreciseerd dat deze lijst geen uitputtende lijst is en elk ander kenmerk van waren of diensten eveneens in aanmerking kan worden genomen.

28 Ook het feit dat het woord *"kenmerk"* is gekozen, benadrukt dat de bedoelde tekens uitsluitend die tekens zijn die dienen tot aanduiding van een door de betrokken kringen gemakkelijk herkenbare eigenschap van de waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd. Zo kan inschrijving van een teken op grond van deze bepaling slechts worden geweigerd wanneer redelijkerwijs te

[1] HvJEU 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 en C-109/97, EU:C:1999:230, punt 25.
[2] HvJEU 12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, punt 97.

verwachten valt dat de betrokken kringen dit teken opvatten als een beschrijving van een van deze kenmerken.

29 Het is weliswaar irrelevant of een dergelijk kenmerk commercieel essentieel dan wel bijkomstig is, maar een kenmerk moet niettemin een *"objectief kenmerk (zijn) dat eigen is aan de aard van de waar"*[3].

30 Er dient te worden beoordeeld of het teken uit het oogpunt van het relevante publiek beschrijvend is voor de waren en diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, dit wil zeggen dat het met de bewuste waren en diensten een voldoende direct en concreet verband vertoont zodat het betrokken publiek in staat is onmiddellijk en zonder verder nadenken hierin een beschrijving van de betrokken waren en diensten of een van de kenmerken ervan te herkennen[4].

31 Wat de motivering van de beslissing betreft ten aanzien van alle waren en diensten waarvoor om inschrijving wordt verzocht, is het vaste rechtspraak dat aangezien de inschrijving van een merk altijd wordt gevraagd voor de in de inschrijvingsaanvraag vermelde waren of diensten, de vraag of het merk onder een van de weigeringsgronden valt, *in concreto* met betrekking tot elk van deze waren of diensten dient te worden beoordeeld[5].

32 Wanneer evenwel dezelfde weigeringsgrond wordt ingebracht voor een categorie of een groep van waren of diensten, kan de bevoegde autoriteit volstaan met een globale motivering voor alle betrokken waren of diensten[6].

33 Er kan enkel tot een globale motivering voor een reeks van waren of diensten worden overgegaan wanneer een dermate rechtstreeks en concreet verband tussen deze waren of diensten bestaat dat deze een voldoende homogene categorie vormen en derhalve het geheel van feitelijke en rechtsoverwegingen die de motivering van de bestreden beslissing vormen, enerzijds afdoende de redenering van de bevoegde autoriteit voor elk van de tot deze categorie behorende waren en diensten weergeeft, en anderzijds zonder onderscheid kan worden toegepast op elk van de betrokken waren en diensten. Het loutere feit dat de betrokken waren of diensten behoren tot dezelfde klasse in de zin van de Overeenkomst van Nice is daartoe onvoldoende aangezien deze klassen vaak zeer verscheiden waren of diensten bevatten waartussen niet noodzakelijkerwijs een voldoende rechtstreeks en concreet verband bestaat[7].

34 Geoordeeld is dat indien de waren en diensten waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, van elkaar verschillen wat de aard, de kenmerken, de bestemming en de verkoopmethode ervan betreft, zij niet kunnen worden geacht

---

[3] HvJEU 6 september 2018, Bundesverband Souvenir-Geschenke-Ehrenpreise/EUIPO, C-488/16 P, EU:C:2018:673, punt 44.
[4] BGH 13 mei 2022, Good Bye tegen Henkel AG & Co, C 2020/16, punt 16; GEU 22 juni 2005, Metso/BHIM, T-19/04, EU:T:2005:247, punt 25.
[5] HvJEU 12 februari 2004, reeds aangehaald, punt 33.
[6] HvJEU 15 februari 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C-239/05, EU:C:2007:99, punt 37; HvJEU 17 oktober 2013, Isdin/Bial-Portela, C-597/12 P, EU:C:2013:672, punt 26.
[7] HvJEU 15 februari 2007, reeds aangehaald, punt 37.

een homogene categorie te vormen met betrekking tot welke een globale motivering mag worden ontwikkeld[8].

35 Ook wanneer waren of diensten van elkaar verschillen qua aard, kenmerken, bestemming en verkoopwijze, kunnen zij evenwel een gemeenschappelijk kenmerk hebben dat relevant is voor het onderzoek van de absolute weigeringsgronden en in die zin een homogene groep vormen die een globale motivering rechtvaardigt[9].

36 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 beschrijvend is in die zin dat het kan dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, bestemming en plaats van herkomst van de waren en diensten en bijgevolg tevens onderscheidend vermogen mist.

37 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 diensten, ervan te worden uitgegaan dat het relevante publiek overeenkomt met het grote publiek met een gemiddeld aandachtsniveau.

38 De taal die in overweging moet worden genomen bij de beoordeling van het beschrijvend karakter van het betwiste teken is het Engels. Ook al is het Engels geen officiële taal in de Benelux-landen, toch mag men redelijkerwijze aannemen dat het betrokken publiek in de betrokken landen voldoende noties van die taal heeft om te begrijpen dat *"winery"* een bestaand Engels woord is en "wijnmakerij/wijnhuis" of "établissement vinicole" betekent. Ook binnen de Benelux wordt het woord *"winery"* gebruikt als generieke aanduiding voor een onderneming die actief is in de wijnsector. Het is in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer een gebruikelijke term. Minstens zal het relevante publiek in het teken een combinatie zien van het woord *"wine"*, voorwerp van de productie, gevolgd door de suffix *"ery"*, gebruikelijk in de Engelse taal (zoals bijvoorbeeld bakery en *brewery* die dezelfde structuur volgen).

39 Alle diensten waarop de litigieuze inschrijvingsaanvraag betrekking heeft, vertonen een kenmerk dat relevant is voor het onderzoek van de absolute weigeringsgrond, te weten het feit dat zij allen (kunnen) worden verricht door, betrekking kunnen hebben op en/of bestemd zijn voor een onderneming die actief is in de wijnbranche (een wijnhuis of winery). Bij dergelijke onderneming verwacht men immers wijnen (al dan niet alcoholhoudend) en aanverwante producten te kunnen kopen, informatie en advies over wijnen en bijhorende producten te krijgen evenals de organisatie van proeverijen, cursussen en allerlei evenementen. Tevens wordt publiciteit gemaakt en aan beheer en financiële

[8] GEU 2 april 2009, Zuffa LLC/BHIM, T-118/06, EU:T:2009:100, punt 28.
[9] HvJEU 17 mei 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C-437/15, EU:C:2017:380, punten 32-34 en 41.

participaties binnen de sector gedaan. Het betreft activiteiten die courant zijn voor dergelijke ondernemingen.

40 Het teken WINERY kan dienen om hetzij de herkomst hetzij de bestemming van de bedoelde diensten aan te duiden. De diensten in klasse 35 betreffende diensten van verkoop van dranken, voedingsadviezen en presentatie van voedingsmiddelen aangeboden door en/of in een wijnhuis, alsook diensten van publiciteit, communicatie en zakelijke administratie die kunnen worden verleend aan dergelijk wijnhuis of hierop worden gericht. De diensten in klasse 36 betreffen diensten van investeringen in de sectoren alcoholhoudende en alcoholvrije dranken, de gastronomische en de zintuiglijke sector, die kunnen verbonden zijn aan een wijnhuis. De diensten in klasse 41 betreffen diensten van opleiding in de ruime zin en van entertainment in de sector van het zintuiglijke, de gastronomie en de ambachten, die kunnen worden geleverd in bedrijfsruimten toebehorend aan een wijnhuis en/of betrekking kunnen hebben op de werking ervan of op de aldaar aangeboden producten. De diensten in klasse 43 betreffen restaurantdiensten in de ruime zin, ondersteunende diensten, catering en terbeschikkingstelling van vergaderruimten en -faciliteiten die allen kunnen worden verstrekt door en/of in dergelijk etablissement.

41 Een paar voorbeelden ter concretisering van het zojuist overwogene. Omslachtig geformuleerde diensten als ‘het organiseren en houden van conferenties op zintuiglijk gebied’ in klasse 41 en ‘selectie van ambachtelijke producten in de horeca’ in klasse 43 omvatten ook respectievelijk de diensten ‘het organiseren van een wijnproeverij’ en ‘wijninkoop’ die zonder twijfel verband houden met ‘winery’. Een vergelijkbare analyse kan worden gemaakt voor alle diensten waarvoor het merk is ingeschreven.

42 Ingevolge het gemeenschappelijk kenmerk dat de betrokken diensten afkomstig kunnen zijn van of bestemd zijn voor een onderneming die actief is in de wijnbranche, konden alle diensten wel degelijk worden ingedeeld in één en dezelfde groep die voldoende homogeen was voor het onderzoek van deze absolute weigeringsgrond en kon het BBIE een globale motivering geven. Het BBIE heeft overigens in haar brief van 9 juni 2022 wel verwezen naar categorieën van de diensten.

43 Zoals het BBIE terecht aanvoert, kan de benaming WINERY dienen tot aanduiding van (de kenmerken van) de diensten waarvoor het merk is aangevraagd. Het relevante publiek zal gemakkelijk begrijpen dat het over diensten gaat die gebruikelijk bestemd zijn voor of afkomstig zijn van een wijnbedrijf. Het relevante publiek zal onmiddellijk en zonder enige moeite een rechtstreeks verband leggen tussen het teken en de betrokken diensten en dit opvatten als een beschrijving van de herkomst of de bestemming van die diensten. Het teken WINERY zal voor alle opgesomde diensten door het relevante publiek worden opgevat als teken dat informatie verschaft over de diensten waarvoor het merk is aangevraagd. Immers houdt het teken informatie in over de bestemming en/of de aard van de diensten. Het teken wordt niet als onwerkelijk, verrassend of ongewoon ervaren, vergt geen enkele uitleggingsinspanning en brengt geen cognitief proces op gang bij het relevante

publiek. Het woord heeft in zijn gewone, alledaagse betekenis een beschrijvend karakter. Verzoekster geeft ook niet aan hoe het teken een indruk zou kunnen wekken die voldoende afwijkt van de indruk die louter door de betekenis ervan wordt opgeroepen.

44 De door het woordelement uitgedragen boodschap ligt voor de hand, zonder dat er enige mentale inspanning nodig is. Het teken verschaft bijgevolg duidelijke en directe informatie over de aard van de betrokken diensten. Dit is des te meer het geval nu het teken een generiek bestaand woord betreft en geen samenstelling. Het teken kan gebruikt worden door andere marktdeelnemers om een kenmerk van hun waren of diensten aan te duiden, namelijk om waren en diensten aan te duiden die worden aangeboden door of bestemd zijn voor een wijnbedrijf.

45 Het Hof is het verder eens met de analyse van het BBIE dat de aan het woordelement toegevoegde grafische elementen niets ongewoons toevoegen aan de perceptie van het teken dat hoofdzakelijk bestaat uit het woord WINERY. De gebruikte geometrische vorm bestaande uit zes afgeronde hoeken in combinatie met de vervorming en bewerking van het lettertype Akzidenz Grotesk vormen geen opvallend kenmerk waardoor de consument het teken later zou kunnen onthouden. De geometrische vorm die wordt gebruikt, dient in dit geval louter om het woordelement te benadrukken, te doen uitkomen of te omkaderen en heeft niet voldoende weerslag op het teken in zijn geheel waardoor het niet meer als beschrijvend zou worden aanzien. De beeldelementen zijn in dit geval niet in staat om de louter beschrijvende betekenis van het teken in zijn geheel te wijzigen[10].

46 Anders dan wat verzoekster stelt, zal het teken daarom door het relevante publiek uitsluitend worden opgevat als beschrijvend voor de betrokken diensten. Het relevante publiek zal in het teken geen bijzondere aanduiding van commerciële herkomst zien.

47 De combinatie van de beeldelementen en het beschrijvend woord stellen het teken niet in staat de wezenlijke functie van een merk voor de diensten waarvoor bescherming is aangevraagd, te vervullen.

48 Het is derhalve beschrijvend in de zin van artikel 2bis, lid 1, c. BVIE en mist onderscheidend vermogen in de zin van artikel 2bis, lid 1, b. BVIE.

49 Samen met het BBIE stelt het Hof vast dat verzoekster, in tegenstelling tot wat zij blijft voorhouden, geen eigenlijk subsidiair verzoek tot inschrijving van het teken voor bepaalde specifieke diensten heeft geformuleerd en dit ook voor het Hof niet doet. Integendeel herneemt ze in haar zogezegd subsidiair verzoek opnieuw alle diensten zonder enige beperking en blijft ze betogen dat het teken voor alle diensten niet beschrijvend is. Er werd en wordt geen argumentatie naar voor gebracht gericht op specifieke diensten. Ook op dit – onterecht als subsidiair

[10] Zie ook BGH 19 februari 2021, Demp tegen BOIE, C 2019/8, punt 77.

benoemd – verzoek zal het Hof dus niet ingaan. Overigens heeft een subsidiair verzoek geen zin bij het gebruik van een globale motivering voor alle diensten.

3. Conclusie

50 Uit het voorgaande volgt dat het BBIE de inschrijving van het teken WINERY voor alle aangevraagde diensten van de klassen 35, 36, 41 en 43 terecht heeft geweigerd op grond van artikel 2bis, lid 1, b. en c. BVIE.

51 Het beroep is derhalve ongegrond en dient te worden verworpen.

4. Kosten

52 Verzoekster wordt verwezen in de kosten van de procedure voor het Hof. 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 procesvoering 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 € 1.200.

E. Beslissing

Het Benelux-Gerechtshof, Tweede Kamer, op tegenspraak:

- verwerpt het beroep,
- verwijst Winery srl in de kosten, vastgesteld op een bedrag van € 1.200.

Dit arrest is gewezen door K. Vandenberghe, plaatsvervangend rechter, M. Hornick, plaatsvervangend rechter en M.Y. Bonneur, plaatsvervangend rechter.

Het is uitgesproken in Luxemburg ter openbare terechtzitting van 3 december 2024 door Th. Schiltz, President, in aanwezigheid van A. van der Niet, griffier, overeenkomstig artikel 1.60, lid 2, van het Reglement op de procesvoering.