

BENELUX - GERECHTSHOF

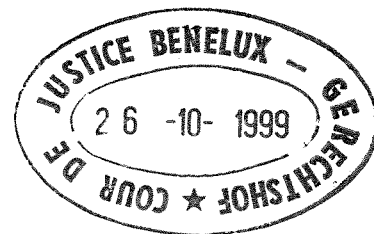
REGENTSCHAPSSTRAAT 39  
1000 BRUSSEL  
TEL. 519.38.61

COUR DE JUSTICE BENELUX

RUE DE LA RÉGENCE 39  
1000 BRUXELLES  
TÉL. 519.38.61

Zaak nr. 98/2

BENELUX-GERECHTSHOF



A 98/2/9

**Conclusie van plaatsvervangend advocaat-generaal  
L. Strikwerda inzake:**

**CAMPINA MELKUNIE B.V.**

tegen

**BENELUX-MERKENBUREAU**

**22 oktober 1999**

### Korte beschrijving van de zaak

1. Op 18 maart 1996 heeft Campina Melkunie B.V. (hierna: Campina) bij het Benelux-Merkenbureau (hierna: het BMB) onder nummer 867546 het merk BIOMILD gedeponeed voor waren in de klassen 29, 30 en 32. Deze warenklassen hebben betrekking op diverse voedingsproducten, waaronder met name zuivelproducten.

2. Bij brief van 3 september 1996 heeft het BMB Campina op de voet van art. 6bis lid 3 van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna: BMW) kennis gegeven van zijn voornemen de inschrijving te weigeren. Als redenen gaf het BMB op:

"Het teken BIOMILD bestaat enkel uit de hoedanigheid biologisch en de hoedanigheid mild van de in de klassen 29, 30 en 32 genoemde waren. Derhalve is het teken uitsluitend beschrijvend en mist ieder onderscheidend vermogen zoals bedoeld in artikel 6bis, eerste lid onder a. van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (...); de combinatie van beide bestanddelen doet hieraan geen afbreuk."

3. Campina heeft de door het BMB voor zijn standpunt opgegeven redenen bestreden, doch tevergeefs: het BMB heeft Campina bij schrijven van 7 maart 1997 laten weten dat inschrijving van het depot werd geweigerd.

4. Campina heeft zich daarop met een op 6 mei 1997 ter griffie van het Gerechtshof te 's-Gravenhage ingekomen verzoekschrift ex art. 6ter BMW gewend tot dat Hof met het verzoek het BMB te bevelen over te gaan tot inschrijving van het depot.

Campina baseerde haar verzoek primair op de stelling dat het teken BIOMILD voor de desbetreffende waren een toelaatbaar merk is waarvan - anders dan het BMB heeft beslist - niet gezegd kan worden dat het voor die waren elk onderscheidend vermogen mist, en subsidiair op de stelling dat het merk - dat

wordt gebruikt voor zuivelproducten - inmiddels, na het depot, door inburgering voldoende onderscheidend vermogen heeft gekregen.

5. Het Gerechtshof te 's-Gravenhage heeft bij beschikking van 11 september 1997 het verzoek van Campina afgewezen.

Het Hof verwierp de primaire stelling van Campina op grond van een motivering die volgens de hierna te noemen verwijzingsbeschikking van de Hoge Raad der Nederlanden (r.o. 5.3) als volgt moet worden begrepen:

- (a) het teken is samengesteld uit de bestanddelen BIO en MILD;
- (b) elk van deze bestanddelen mist voor de waren waarom het gaat, ieder onderscheidend vermogen;
- (c) een teken dat een combinatie is van twee elk ieder onderscheidend vermogen missende bestanddelen, mist ook zelf ieder onderscheidend vermogen, tenzij bijkomende omstandigheden ertoe leiden dat de combinatie méér is dan de som der delen;
- (d) aan deze laatste voorwaarde is in dit geval niet voldaan, met name geeft het teken niet blijk van enige creativiteit;
- (e) uit (a) - (d) volgt: (1) dat het publiek het teken niet zal opvatten als merk, maar als hoedanigheidsaanduiding (immers als aanduiding van een combinatie van de door de bestanddelen BIO en MILD aangeduide, commercieel wezenlijke eigenschappen van de waar) en (2) dat het teken als hoedanigheidsaanduiding beschikbaar moet blijven voor concurrenten van Campina.

De subsidiäre stelling van Campina verwierp het Hof op grond van een motivering, waarvan volgens de verwijzingsbeschikking van de Hoge Raad der Nederlanden (r.o. 5.4) de kern als volgt moet worden begrepen:

(a) nu de rechter ingevolge art. 6ter BMW slechts heeft te onderzoeken of het BMB terecht heeft geweigerd het depot in te schrijven, is in de op deze bepaling gebaseerde procedure in beginsel uitsluitend de situatie ten tijde van het depot bepalend;

(b) dat zou anders zijn indien gebruik was gemaakt van de in art. 3 van de Eerste Richtlijn van 21 december 1988 van de

Raad van de EG, betreffende aanpassing van het merkenrecht der Lid-Statens, 89/104, voorziene mogelijkheid om te bepalen dat een depot niet wordt geweigerd indien het teken onderscheidend vermogen heeft gekregen sedert het depot, maar dat geval doet zich niet voor.

6. Met een op 11 november 1997 ter griffie van de Hoge Raad ingekomen verzoekschrift heeft Campina beroep in cassatie ingesteld tegen de beschikking van het Gerechtshof te 's-Gravenhage. Zij stelde een uit twee onderdelen opgebouwd cassatiemiddel voor, dat zich keert tegen 's Hof's verwerping van de primaire (middelonderdeel 1) en van de subsidiaire stelling (middelonderdeel 2) van Campina.

7. Bij beschikking van 19 juni 1998 heeft de Hoge Raad het Benelux-Gerechtshof verzocht uitspraak te doen met betrekking tot negen vragen van uitleg van de BMW.

8. De verwijzingsbeschikking is uitgegaan van de volgende feiten (r.o. 6.1 in verbinding met r.o. 3.1 en 3.2):

(i) Op 18 maart 1996 heeft Campina bij het BMB het merk BIOMILD gedeponereerd voor waren in de klassen 29, 30 en 32.

(ii) Bij brief van 3 september 1996 heeft het BMB Campina de in art. 6**bis** lid 3 BMW bedoelde kennisgeving gedaan. Campina heeft de daarbij door het BMB voor zijn standpunt opgegeven redenen bestreden, maar het BMB heeft haar bij schrijven van 7 maart 1997 laten weten dat inschrijving van het depot werd geweigerd.

(iii) Campina heeft zich daarop tijdig gewend tot het Gerechtshof te 's-Gravenhage en heeft een voorziening gevraagd op de voet van art. 6**ter** BMW. Het Hof heeft deze voorziening geweigerd.

(iv) Het woord BIOMILD is een woord dat in die zin nieuw is dat het vóór het depot niet deel uitmaakte van de Nederlandse taal.

(v) Zowel voor BIO als voor MILD bestaan synoniemen die redelijkerwijs ook voor gebruik in aanmerking komen als het erom gaat het publiek duidelijk te maken dat het desbetreffende product de combinatie van eigenschappen bezit die door die termen worden aangeduid.

(vi) Campina heeft minstgenomen sedert september 1996 het merk BIOMILD op grote schaal gebruikt en voor haar onder dat merk aangeboden product intensief reclame gemaakt, zodat reeds op het moment dat het BMB besloot inschrijving van het depot te weigeren (7 maart 1997) moest worden aangenomen dat het onderscheidend vermogen van het teken aanzienlijk was toegenomen, althans door inburgering was ontstaan.

9. De vragen van uitleg van de BMW met betrekking waartoe de Hoge Raad het Benelux-Gerechtshof heeft gevraagd uitspraak te doen, zijn de volgende. De Hoge Raad heeft daarbij aangetekend dat de vragen II - IX slechts beantwoording behoeven indien vraag I bevestigend wordt beantwoord.

I. Moet worden aangenomen dat van een beslissing ingevolge art. 6ter beroep in cassatie openstaat indien en voor zover het desbetreffende nationale burgerlijk procesrecht tegen door de burgerlijke rechter op verzoekschrift gegeven beslissingen beroep in cassatie toelaat?

II. Heeft het BMB zijn in art. 6bis in lid 1 bedoelde oordelen uitsluitend te baseren op het teken zoals dat is gedeponeerd en de daarbij vermelde waren - met andere woorden: oordeelt het BMB slechts in abstracto - of mag, resp. moet het ook rekening houden met andere hem bekende feiten en omstandigheden (bijvoorbeeld dat de deposant het teken reeds vóór het depot op grote schaal als merk voor de desbetreffende waren heeft gebruikt) - met andere woorden mag, resp. moet het in concreto oordelen?

III. Geldt het antwoord op vraag II evenzo voor het in art. 6bis in lid 4 bedoelde besluit van het BMB tot weigering het depot in te schrijven?

IV. Geldt het antwoord op vraag II evenzo voor het rechterlijk oordeel omtrent het in art. 6ter omschreven verzoek?

V. Aangenomen dat de rechter in een procedure ingevolge art. 6ter in concreto mag, resp. moet oordelen, heeft hij dan uitsluitend rekening te houden met feiten en omstandigheden die zich tot uiterlijk het tijdstip van depot hebben voorgedaan, of mag hij zijn oordeel ook baseren op feiten en omstandigheden die zich nadien hebben voorgedaan?

VI. Moet bij een beoordeling in abstracto van de vraag of een teken dat bestaat uit een nieuw woord dat is samengesteld uit verscheidene bestanddelen, voldoende onderscheidend vermogen heeft om als merk voor de desbetref-

fende waren te kunnen dienen, ervan worden uitgegaan dat deze vraag in beginsel bevestigend moet worden beantwoord óók indien ieder van die bestanddelen op zichzelf voor die waren elk onderscheidend vermogen mist, en dat zulks slechts anders is onder bijkomende omstandigheden, bijvoorbeeld indien het nieuwe woord een voor de hand liggende en aanstonds voor een ieder begrijpelijke aanduiding vormt van een commercieel wezenlijke combinatie van eigenschappen die niet anders kan worden aangeduid dan door een nieuw woord?

VII. Indien vraag VI ontkennend moet worden beantwoord, moet dan - nog steeds: bij een beoordeling in abstracto - worden aangenomen dat een teken dat bestaat uit een nieuw woord, dat is samengesteld uit verscheidene bestanddelen, die ieder op zichzelf voor de desbetreffende waren elk onderscheidend vermogen missen, ook zèlf ieder onderscheidend vermogen mist,

zodat voorts moet worden aangenomen: (1) dat het publiek het teken niet zal opvatten als merk, maar als hoedanigheidsaanduiding (immers als aanduiding van een combinatie van de door die bestanddelen aangeduide eigenschappen van de waar) en (2) dat het teken (hoewel tot het depot nog niet behorende tot de gangbare taal) als hoedanigheidsaanduiding beschikbaar moet blijven voor concurrenten van de deposant,

en dat een en ander slechts anders is onder bijkomende omstandigheden die ertoe leiden dat de combinatie van de bestanddelen méér is dan de som der delen, bijvoorbeeld wanneer het nieuwe woord blijk geeft van enige creativiteit?

VIII. Maakt het voor de beantwoording van vraag VII verschil of voor elk van de samenstellende bestanddelen van het teken synoniemen bestaan zodat concurrenten van de deposant die het publiek duidelijk willen maken dat ook hun waren de combinatie van eigenschappen bezitten die door het nieuwe woord wordt aangeduid, dat redelijkerwijs ook kunnen doen door zich van die synoniemen te bedienen?

IX. Legt bij de beantwoording van de vragen VI -VIII nog gewicht in de schaal dat volgens het Gemeenschappelijk Commentaar het BMB ingevolge art. 6bis "slechts evident ontoelaatbare depots" zal mogen weigeren?

10. Partijen hebben bij het Benelux-Gerechtshof memories ingezonden en vervolgens voor dit Hof pleidooi doen voeren. Zowel de Nederlandse regering als de Belgische regering hebben het Benelux-Gerechtshof schriftelijke opmerkingen doen toekomen.

11. Alvorens de gestelde vragen te bespreken, merk ik het volgende op. Met de wijziging van de BMW per 1 januari 1996 ingevolge het Protocol van 2 december 1992, waarbij ook de thans aan de orde zijnde artt. 6bis en 6ter aan de BMW zijn toegevoegd, is (mede) uitvoering gegeven aan de Eerste Richtlijn van 21 december 1988 van de Raad van de EG, betreffende aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten, 89/104, PbEG L40 (hierna: Merkenrichtlijn). Vragen van uitleg over bepalingen van de BMW die (mede) tot het terrein van de Merkenrichtlijn behoren, dienen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen te worden voorgelegd. Op vragen van de Hoge Raad heeft het Hof van Justitie beslist (HvJ EG 4 november 1997, zaak C-337/95, Dior/Evora, Jur. 1997, p. I-6013) dat wanneer in één van de Lid-Staten van de Benelux in een procedure over de uitlegging van de BMW een vraag over de uitlegging van de Merkenrichtlijn rijst, een rechterlijke instantie waarvan de beslissingen volgens het nationale recht niet vatbaar zijn voor hoger beroep, zoals zowel het Benelux-Gerechtshof als de Hoge Raad er een is, op grond van art. 177 (oud, thans art. 234) EG-Verdrag gehouden is zich tot het Hof van Justitie te wenden. Deze verplichting wordt evenwel van haar grond beroofd en derhalve van haar inhoud ontdaan, zo besliste het Hof van Justitie voorts, wanneer de opgeworpen vraag zakelijk gelijk is aan een vraag die reeds in het kader van dezelfde nationale zaak voorwerp van een prejudiciële beslissing is geweest. Dit laatste betekent dat wanneer de Hoge Raad, alvorens zich tot het Benelux-Gerechtshof te wenden, gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid om de opgeworpen vraag aan het Hof van Justitie voor te leggen, het Benelux-Gerechtshof is ontslagen van zijn verplichting om een zakelijk gelijke vraag aan het Hof van Justitie te stellen, en omgekeerd, dat wanneer de Hoge Raad zich niet tevoren tot het Hof van Justitie heeft gewend, het Benelux-Gerechtshof gehouden is de opgeworpen vraag voor te leggen aan het Hof van Justitie, terwijl de Hoge Raad dan ontslagen is van de verplichting om een zakelijk gelijke vraag aan het Hof van Justitie te stellen.

12. In de onderhavige zaak heeft de Hoge Raad ervoor gekozen mogelijke vragen van uitleg over de Merkenrichtlijn niet zelf aan het Hof van Justitie te stellen, maar het aan het Benelux-Gerechtshof over te laten te beoordelen of en in hoeverre het ter beantwoording van de door de Hoge Raad aan het Benelux-Gerechtshof voorgelegde vragen II-IX noodzakelijk is prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie (r.o. 5.1 van de verwijzingsbeschikking). Daarbij teken ik aan dat het Gerechtshof te 's-Gravenhage inmiddels in een procedure ex art. 6<sup>ter</sup> BMW (beschikking van 3 juni 1999, BIE 1999, 82) aan het Benelux-Gerechtshof en het Hof van Justitie vragen van uitleg over resp. de aangepaste BMW en de Merkenrichtlijn heeft gesteld, die geheel of ten dele overeenstemmen met de in de onderhavige procedure opgeworpen vragen. Waar nodig wordt in het navolgende naar deze vragen verwezen.

#### Bespreking van vraag I

13. Vraag I betreft een procesrechtelijke aangelegenheid die bij de wijziging van de BMW bij het Protocol van 2 december 1992 niet uitdrukkelijk is geregeld: staat van een op de voet van art. 6<sup>ter</sup> gegeven beslissing beroep in cassatie open, indien en voor zover het desbetreffende nationale burgerlijke procesrecht tegen door de burgerlijke rechter op verzoekschrift gegeven beslissingen beroep in cassatie toelaat? Zowel de tekst van art. 6<sup>ter</sup> als het Gemeenschappelijk Commentaar zwijgt op dit punt.

14. Binnen noch buiten deze procedure wordt ontkennende beantwoording van de vraag bepleit. Beide partijen in deze procedure, de A-G Langemeijer in zijn conclusie voor de verwijzingsbeschikking, en ook de Belgische en de Nederlandse regeringen in hun aan het Benelux-Gerechtshof ingezonden schriftelijke opmerkingen, nemen het standpunt in dat van een ingevolge art. 6<sup>ter</sup> gegeven beslissing beroep in cassatie openstaat. Dit standpunt wordt gedeeld door D.W.F. Verkade en door Ch. Gielen



in hun annotaties van de verwijzingsbeschikking in NJ 1999, 26, resp. IER 1998, 26.

15. Ik onderschrijf deze algemeen gehuldigde opvatting. Door-slaggevend argument is naar mijn oordeel dat in de bewoordin-gen van de wet en in het Gemeenschappelijk Commentaar het uitgangspunt besloten ligt dat het hier om een gewone verzoek-schriftprocedure voor de burgerlijke rechter gaat, met als enige bijzonderheid dat de eerste feitelijke instantie wordt overgeslagen. Het gebruik van het woord "onherroepelijk" in art. 6**bis** lid 5 duidt erop, dat van een beslissing ingevolge art. 6**ter** naar de voorstelling van de Beneluxwetgever beroep openstaat. Zou geen beroep (in cassatie) openstaan, dan zou het bijwoord "onherroepelijk" goede zin missen, nu de BMW niet voorziet in enige beroepsgang die af zou kunnen doen aan het onherroepelijk karakter van de beslissing van de in art. 6**ter** aangewezen instantie. De opmerking in het Gemeenschappelijk Commentaar (onder I. Algemeen, 1. Inleiding, sub 6) dat beroep mogelijk is op de "burgerlijke rechter", vormt een aanwijzing dat de Beneluxwetgever tot uitgangspunt heeft genomen dat het hier om een gewone verzoekschriftprocedure voor de burgerlijke rechter gaat en niet om een eigensoortige procedure, waarbij de in art. 6**ter** aangewezen instanties als administratieve rechter zijn aangewezen. Zou de Beneluxwetgever in art. 6**ter** een bijzondere administratieve procedure voor ogen hebben ge-staan, dan is niet goed verklaarbaar dat de wet geen woord wijdt aan de inrichting van deze procedure en de wijze waarop deze moet worden gevoerd. De in de formulering van de vraag opgenomen toevoeging "indien en voor zover het desbetreffende nationale burgerlijk procesrecht tegen door de burgerlijke rechter op verzoekschrift gegeven beslissingen beroep in cassatie toelaat" is, zo volgt uit het vorenstaande, dus op zijn plaats: waar de bepaling van art. 6**ter** kennelijk berust op het uitgangspunt dat het hier gaat om een in het desbetref-fende nationale procesrecht voorziene gewone verzoekschrift-procedure voor de burgerlijke rechter, wordt de vraag of en, zo ja, op welke wijze cassatieberoep kan worden ingesteld

tegen een beslissing van de in art. 6ter aangewezen instantie derhalve beheerst door dat nationale procesrecht.

16. Op grond van dit een en ander meen ik dat het antwoord op vraag I bevestigend moet luiden.

17. Wanneer Uw Hof vraag I bevestigd beantwoordt, is de voorwaarde waaronder de Hoge Raad de vragen II-IX heeft gesteld vervuld en dienen ook deze vragen beantwoord te worden.

#### Bespreking van de vragen II-V

18. Centraal in de vragen II-V staat de toetsing die het BMB en vervolgens de rechter ingevolge resp. art. 6bis en 6ter moet uitvoeren, en met welke feiten en omstandigheden bij deze toetsing rekening moet of mag worden gehouden. De vragen lenen zich voor een gezamenlijke behandeling.

19. Ik stel het volgende voorop. Art. 6bis lid 1 aanhef en onder a bepaalt dat het BMB inschrijving van het depot weigert indien het gedeponeerde teken niet beantwoordt aan de in art. 1 gegeven omschrijving van een merk, "met name wanneer het ieder onderscheidend vermogen in de zin van artikel 6 quinquies B, onder 2, van het Verdrag van Parijs mist". Het Verdrag van Parijs noemt echter in die bepaling, naast gemis van "elk onderscheidend vermogen" nog twee andere weigeringsgronden, waarvan de tweede voor de onderhavige zaak van belang is, namelijk het "uitsluitend bestaan uit tekens of aanwijzingen, welke in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de soort, de hoedanigheid, de hoeveelheid, de bestemming, de waarde, de plaats van herkomst der waren of het tijdstip van voortbrenging". Gezien ook art. 3 lid 1 Merkenrichtlijn, dat de categorieën 'gemis aan elk onderscheidend vermogen' en 'uitsluitend beschrijvend' nevenschikkend gebruikt (onder b en c) en de formulering van art. 6bis lid 1 onder a BMW ("met name") moet worden aangenomen dat ook de categorie 'uitsluitend beschrij-

vend' als bedoeld in het Verdrag van Parijs (art. 6 quinquies B, onder 2, vanaf het woord "ofwel") en de Merkenrichtlijn (art. 3 lid 1 onder c) onder de weigeringsgronden van art. 6bis lid 1 onder a BMW valt. De onderlinge verhouding tussen de verschillende categorieën weigeringsgronden laat ik hier onbesproken. Zie daarover kort A-G Langemeijer in zijn conclusie voor de verwijzingsbeschikking, onder 2.2, en voorts C.J.J.C. van Nispen, Het onderscheidend vermogen van een merk; Europese norm, nationale praktijken, BIE 1997, blz. 363 e.v., blz. 365. Voor een uitgebreide bespreking van het begrip beschrijvende merken (voor en na de aanpassing van de BMW aan de Merkenrichtlijn) zij verwezen naar J.H. Spoor, Beschrijvende merken beschreven, in: Gerbrandy-bundel, 1991, blz. 201-222; dez., Beschrijvende merken - een complex fenomeen, in: Een kwart eeuw Benelux-Merkenrecht, 1996, blz. 179-191.

20. Belangrijk element in de vragen II-V vormt het onderscheid dat de Hoge Raad maakt tussen oordelen in abstracto en in concreto. Uit vraag II blijkt dat de Hoge Raad met oordelen in abstracto bedoelt dat het oordeel uitsluitend gebaseerd is op het teken zoals dat is gedeponeerd en de daarbij vermelde waren, en met oordelen in concreto dat het oordeel ook rekening houdt met andere aan de oordelende instantie bekende feiten en omstandigheden, waarbij de Hoge Raad als voorbeeld noemt de omstandigheid dat de deposant het teken reeds vóór het depot op grote schaal als merk voor de desbetreffende waren heeft gebruikt.

21. Ik zou menen dat beoordeling in abstracto strikt genomen niet goed mogelijk is. Ook de beoordeling in abstracto zal gebaseerd moeten zijn op de betekenis van het teken. Het gebruik dat in het algemeen van het teken wordt gemaakt, is beslissend voor zijn betekenis. Dat geldt met name voor woorden. Hun betekenis wordt bepaald door het gebruik dat daarvan in het maatschappelijk en - dus ook - economisch verkeer wordt gemaakt. Het gebruik dat van het woord wordt gemaakt, is daarom noodgedwongen onderdeel van de beoordeling in abstrac-

to, ook als dat gebruik het gebruik van het woord betreft door de deposant in bijvoorbeeld reclame-uitingen. In zoverre zal de beoordeling steeds in concreto moeten plaatsvinden. Men kan bij de beoordeling van de vraag of een woord als uitsluitend beschrijvend is aan te merken, het gebruik van dat woord in het maatschappelijk en economisch verkeer nu eenmaal niet wegdenken, zonder aan de betekenis van dat woord tekort te doen.

22. Men vindt deze opvatting bevestigd in een onder de oude BMW gewezen arrest van Uw Hof (BenGH 5 oktober 1982, zaak A 81/4, "Juicy Fruit", Jur. 1981-1982, blz. 20 e.v.), waarin werd beslist

"dat de vraag, wanneer één of meer van een rechtsgeldig verkregen merk deel uitmakende woorden als uitsluitend beschrijvend zijn aan te merken, zich niet voor beantwoording in abstracto leent, omdat het antwoord afhankelijk is van afweging van de bijzonderheden van het gegeven geval."

Onder de huidige, aan de Merkenrichtlijn aangepaste BMW kan het antwoord naar mijn oordeel niet anders luiden: het rechtsoordeel dat de vraag zich niet voor beantwoording in abstracto leent, vloeit noodzakelijk voort uit de aard van het criterium: een beoordeling van de vraag of een woord uitsluitend beschrijvend is, is in abstracto, dat wil zeggen los van het gebruik van het woord in het maatschappelijk en economisch verkeer, niet goed denkbaar.

23. Een ander argument voor de hier verdedigde opvatting ligt besloten in de omstandigheid dat een merk kan worden ingeschreven dat zijn onderscheidend vermogen (uitsluitend) te danken heeft aan inburgering (art. 3 lid 3 Merkenrichtlijn). Dat een woord dat aanvankelijk uitsluitend beschrijvend was later door de specifieke wijze waarop het door de deposant wordt gebruikt als merk niet kan worden geweigerd of, indien ingeschreven, niet kan worden nietig verklaard, impliceert een beoordeling in concreto. Bij een beoordeling in abstracto, zou inburgering niet gehonoreerd kunnen worden. Ook om deze reden

kan niet worden aangenomen dat het BMB zijn in art. 6**bis** lid 1 en lid 4 bedoelde beslissingen uitsluitend dient te baseren op een oordeel in abstracto. Waar uit de wet niet blijkt van enige beperking op dit punt aan de toetsing van de beslissingen van het BMB door de rechter, geldt m.i. hetzelfde voor het rechterlijk oordeel omtrent het in art. 6**ter** omschreven verzoek.

24. Voor zover de door de vragen II-IV aan de orde gestelde kwestie betrekking heeft op uitlegging van de Merkenrichtlijn, is het stellen van prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie naar mijn oordeel thans niet opportuun. Het Gerechtshof te 's-Gravenhage heeft in zijn hierboven (onder 12) genoemde beschikking van 3 juni 1999 hierover reeds vragen aan het Hof van Justitie gesteld (vragen IVa, V en VI). Dit zo zijnde, verdient het aanbeveling dat Uw Hof zijn beslissing op de in de onderhavige zaak door de Hoge Raad gestelde vragen II-IV aanhoudt totdat het Hof van Justitie omtrent de bedoelde door het Gerechtshof te 's-Gravenhage gestelde vragen uitspraak heeft gedaan. Overigens wijs ik erop dat uit een recente uitspraak van het Hof van Justitie (HvJ EG 4 mei 1999, gevoegde zaken C-108/97 en C-109/97, "Chiemsee"), blijkt dat dit Hof bij de toepassing van art. 3 lid 1 onder c Merkenrichtlijn (de zaak had betrekking op de geldigheid van een merk dat bestaat uit een herkomstaanduiding) een beoordeling in concreto voorstaat. Zie over het arrest H.M.H. Speyart, Natte luiers en droge surfers, NTER 1999, blz. 187 e.v.

25. Vraag V stelt aan de orde of de rechter, aangenomen dat hij in de procedure ingevolge art. 6**ter** in concreto mag resp. moet oordelen, ook rekening mag houden met feiten en omstandigheden die zich ná het tijdstip van depot hebben voorgedaan.

26. Voor een ontkennende beantwoording van deze vraag pleiten verschillende argumenten.

27. In de eerste plaats vloeit m.i. uit het systeem van de

regeling van de artt. 6bis en 6ter voort, zoals ook wordt bevestigd door de toelichting op art. 6ter in het Gemeenschappelijk Commentaar, dat de in art. 6ter aangewezen rechterlijke beroepsinstantie slechts tot taak heeft te toetsen of het oordeel van het BMB, waarbij geweigerd is een merk in te schrijven, juist is. Daarin past niet dat de rechter rekening zou moeten of mogen houden met feiten en omstandigheden waarmee het BMB geen rekening heeft kunnen houden.

28. Deze beperking aan de beoordelingsvrijheid van de in art. 6ter aangewezen rechter doet ook niet tekort - en dat is een tweede argument - aan de positie van de deposant. De deposant staat immers niets in de weg om in de periode na de weigering van het depot zodanig gebruik van het teken te maken dat het alsnog aan de vereisten voor inschrijving als merk voldoet, en dan opnieuw een depot te verrichten.

29. Bovendien - en dat is een derde argument - prejudicieert deze beperking aan de beoordelingsvrijheid van de rechter niet op de vrijheid van concurrenten om in de periode na het tijdstip van depot gebruik te (blijven) maken van de gedeponeerde tekens. Zou de deposant in de procedure ingevolge art. 6ter op grond van feiten en omstandigheden die zich hebben voorgedaan na de weigering van het depot door het BMB alsnog een bevel tot inschrijving weten te verkrijgen, dan wordt die vrijheid beperkt en kunnen de concurrenten achteraf geconfronteerd worden met acties wegens merkinbreuk.

30. Aangetekend dient te worden dat beantwoording van vraag V (mede) afhankelijk kan zijn van de uitlegging van art. 3 van de Merkenrichtlijn. De omstandigheid dat de Beneluxwetgever een bepaling als bedoeld in de slotzin van het derde lid van dat artikel achterwege heeft gelaten, doet immers de vraag rijzen of het in de eerste zin van dat artikellid bepaalde imperatief begrepen dient te worden, in dier voege dat, wanneer een Lid-Staat niet op de in art. 3 lid 3 slot Merkenrichtlijn bedoelde wijze heeft bepaald dat het in de eerste

zin van dat artikellid bepaalde ook geldt na de datum van (de aanvraag om) inschrijving, met gebruik van het merk ná die datum ook geen rekening mag worden gehouden. Het Gerechtshof te 's-Gravenhage heeft in zijn eerder genoemde beschikking van 3 juni 1999 deze kwestie onderkend, doch zijn daarop betrekking hebbende vraag (vraag VII) uitsluitend gericht tot het Benelux-Gerechtshof. Ik zou menen dat Uw Hof, alvorens op vraag V in de onderhavige procedure te beslissen, deze vraag van uitlegging van art. 3 Merkenrichtlijn alsnog aan het Hof van Justitie dient voor te leggen.

#### Bespreking van de vragen VI-IX

31. De vragen VI-IX vinden hun aanleiding in de gegeven omstandigheid dat het onderhavige teken bestaat uit een nieuw woord dat is samengesteld uit twee bestanddelen die op zichzelf voor de desbetreffende waren elk onderscheidend vermogen missen. De vragen berusten op het uitgangspunt dat beoordeling van de vraag of een zodanig teken voldoende onderscheidend vermogen heeft om als merk voor de desbetreffende waren te kunnen dienen "in abstracto" plaatsvindt. Na hetgeen ik over deze wijze van beoordeling heb opgemerkt naar aanleiding van de vragen II-IV (onder 20-24), laat ik de juistheid van dit uitgangspunt verder rusten en volsta met de aantekening dat, wanneer de opvatting juist zal blijken te zijn dat het BMB ingevolge art. 6**is** en vervolgens de rechter ingevolge art. 6**ter** niet slechts "in abstracto" mogen oordelen, het uitgangspunt van de onderhavige vragen daaraan ontvalt en dus geen beantwoording behoeven.

32. De door de vragen VI-IX aan de orde gestelde materie heeft geheel betrekking op onderwerpen die liggen op het terrein van de Merkenrichtlijn, namelijk de bepalingen in art. 3 lid 1 onder b, c en d. Over deze materie heeft het Gerechtshof te 's-Gravenhage in zijn meergenoemde beschikking van 3 juni 1999 reeds aan het Hof van Justitie vragen gesteld (vragen IXa, Xa


en Xb). Ik zou menen dat het ook hier aanbeveling verdient dat Uw Hof zijn beslissing op de in de onderhavige zaak door de Hoge Raad gestelde vragen VI-VII aanhoudt totdat het Hof van Justitie op de bedoelde door het Gerechtshof te 's-Gravenhage gestelde vragen uitspraak heeft gedaan.

33. Met betrekking tot vraag IX merk in nog het volgende op. De bedoelde passage uit het Gemeenschappelijk Commentaar is kennelijk ingegeven door de wens dat in twijfelgevallen het voordeel van de twijfel aan de deposant moet worden gegund. Zelfstandige betekenis voor de beoordeling van de vraag of een nieuw woord dat is samengesteld uit verscheidene bestanddelen, die op zichzelf ieder onderscheidend vermogen missen, als merk kan dienen, en voor de vraag welke rol het bestaan van synoniemen voor elk van de samenstellende delen daarbij speelt, komt die passage m.i. niet toe naast de door de Merkenrichtlijn aan het BMB toegelaten beoordelingsmarges.

### Conclusie

De conclusie strekt ertoe dat Uw Hof vraag I in bevestigende zin zal beantwoorden, vraag IX in ontkennende zin zal beantwoorden, ten aanzien van vraag V, alvorens deze te beantwoorden het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen zal verzoeken uitspraak te doen met betrekking tot de hierboven onder 30 bedoelde vraag van uitleg van art. 3 van de Merkenrichtlijn, en de beantwoording van de overige vragen zal aanhouden totdat het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen uitspraak zal hebben gedaan met betrekking tot de door het Gerechtshof te 's-Gravenhage bij zijn hierboven onder 12 bedoelde beschikking van 3 juni 1999 gestelde vragen over de uitleg van de Merkenrichtlijn.

's-Gravenhage, 22 oktober 1998



plv. A-G