

COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF

~

Zaak A 98/2 – Campina Melkunie / Benelux-Merkenbureau

Nadere conclusie van de Advocaat-Generaal L. Strikwerda (stuk A 98/2/17)

GRIFFIE
REGENTSCHAPSSTRAAT 39
1000 BRUSSEL
TEL. (0) 2.519.38.61
FAX (0) 2.513.42.06
www.courbeneluxhof.int

GREFFE
39, RUE DE LA RÉGENCE
1000 BRUXELLES
TÉL. (0) 2.519.38.61
FAX (0) 02.513.42.06
www.courbeneluxhof.int

1. In deze zaak heeft het Benelux-Gerechtshof op 26 juni 2000 arrest gewezen (Jur. 2000, blz. 25). Wat de feiten betreft, wat het verloop van het geding betreft, en wat de door de Hoge Raad der Nederlanden bij zijn beschikking van 19 juni 1998 (zaak nr. 9090, R97/155) aan het Benelux-Gerechtshof gestelde vragen van uitleg betreft, zij verwezen naar respectievelijk r.o. 2, r.o. 3 en r.o. 4 tot en met 10 van dat arrest.

2. Het Benelux-Gerechtshof heeft bij genoemd arrest de door de Hoge Raad gestelde vragen I tot en met V en vraag IX beantwoord.

3. Met betrekking tot de vragen VI tot en met VIII heeft het Benelux-Gerechtshof overwogen dat voor het antwoord op deze vragen uitleg van de artikelen 2 en 3, lid 1, van de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, PbEG 1989, L40, blz. 1, hierna: de Richtlijn, nodig is en dat het wenselijk is dat die vragen ook aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen worden voorgelegd.

4. Het Benelux-Gerechtshof heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen verzocht uitspraak te doen met betrekking tot de navolgende vragen van uitleg van de Richtlijn:

A. Moeten de artikelen 2 en 3, lid 1, van de Richtlijn aldus worden uitgelegd dat bij de beoordeling van de vraag of een teken dat bestaat uit een nieuw woord samengesteld uit verscheidene bestanddelen, voldoende onderscheidend vermogen heeft om als merk voor de desbetreffende waren te kunnen dienen, ervan moet 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 het nieuwe woord?

B. Indien vraag A ontkennend moet worden beantwoord, moet dan 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 in de zin van artikel 3, lid 1, van de Richtlijn ook zèlf ieder onderscheidend vermogen mist en dat zulks 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 blijkt geeft van enige creativiteit?

C. Maakt het voor de beantwoording van vraag B verschil of voor elk van de samenstellende delen 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?

Het Benelux-Gerechtshof heeft iedere verdere beslissing aangehouden totdat het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen uitspraak zal hebben gedaan.

5. Bij arrest van 12 februari 2004 (zaak C-265/00) heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen de aan hem door het Benelux-Gerechtshof voorgelegde vragen beantwoord. Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft de drie vragen tezamen genomen en in antwoord daarop voor recht verklaard:

"Artikel 3, lid 1, sub c, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moet aldus worden uitgelegd dat een merk bestaande uit een nieuw woord dat wordt gevormd door bestanddelen die elk op zich een beschrijving vormen van de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, zelf ook een beschrijving van de kenmerken van die waren of diensten in de zin van die bepaling vormt, tenzij er een merkbaar verschil bestaat tussen het nieuwe woord en de loutere som van de bestanddelen waaruit het bestaat, hetgeen veronderstelt dat het nieuwe woord, wegens het ongebruikelijke karakter van de combinatie met betrekking tot die waren of diensten, een indruk wekt die voldoende afwijkt die wordt gewekt door de loutere samenvoeging van hetgeen wordt aangeduid door de bestanddelen waaruit het is samengesteld, zodat het meer is dan de som van die bestanddelen. Voor de beoordeling of een dergelijk merk onder de in artikel 3, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104 genoemde

weigeringsgrond valt, is irrelevant of er al dan niet synoniemen bestaan waarmee dezelfde kenmerken van de in de inschrijvingsaanvraag genoemde waren of diensten kunnen worden aangeduid."

6. In gelijke - zij het enigszins uitgebreidere - zin besliste het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in zijn op dezelfde dag uitgesproken arrest inzake KPN/Benelux-Merkenbureau, zaak C-363/99 ("Postkantoor").

7. Het is derhalve thans aan het Benelux-Gerechtshof om met inachtneming van de beslissing van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen de vragen VI tot en met VIII van de Hoge Raad te beantwoorden.

8. Het Benelux-Gerechtshof heeft partijen in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over de antwoorden van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. Het Benelux-Merkenbureau heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt; Campina Melkunie heeft daarvan geen gebruik gemaakt.

Bespreking van de vragen VI, VII en VIII

9. De vragen VI, VII en VIII betreffen naar de kern de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een teken dat 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 deze beoordeling "in abstracto" plaatsvindt. Bij een beoordeling "in abstracto" van de vraag naar het onderscheidend vermogen wordt slechts in aanmerking genomen het teken zoals het is gedeponereerd en de daarbij vermelde waren; bij een beoordeling "in concreto" moet daarnaast ook rekening worden gehouden met andere bekende feiten en omstandigheden.

10. De Hoge Raad had dit onderscheid aan de orde gesteld in de vragen II tot en

met IV. Het Benelux-Gerechtshof heeft in zijn eerdere arrest in de onderhavige zaak overwogen dat deze vragen "in concreto" moeten worden beantwoord, aangezien de vraag of een merk ieder onderscheidend vermogen mist dan wel - kort gezegd - uitsluitend beschrijvend is, zich niet leent voor een beantwoording "in abstracto", omdat het antwoord daarop afhankelijk is van afweging van de bijzonderheden van het gegeven geval (r.o. 20).

11. Dit is bevestigd door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. Aan dit Hof werd in de eerdergenoemde "Postkantoor"-zaak de vraag voorgelegd of de beoordeling "in abstracto" dan wel "in concreto" dient plaats te vinden. Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen verklaarde voor recht dat

"artikel 3 van Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1989 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, PbEG 1989 L 40/1 (hierna: "de Merkenrichtlijn") aldus moet worden uitgelegd dat een voor merkinschrijving bevoegde autoriteit niet alleen rekening moet houden met het merk zoals het is gedeponeerd, maar met alle relevante feiten en omstandigheden. Deze autoriteit moet rekening houden met alle relevante omstandigheden, alvorens een definitieve beslissing te nemen over een aanvraag voor de inschrijving van een merk. Een rechterlijke instantie bij wie beroep is ingesteld tegen een beslissing over een aanvraag voor de inschrijving van een merk, moet eveneens rekening houden met alle relevante feiten en omstandigheden binnen de grenzen van de uitoefening van haar bevoegdheden, zoals vastgesteld door de toepasselijke nationale regelgeving."

12. Voor zover de vragen VI, VII en VIII berusten op het uitgangspunt dat de beoordeling van de vraag of een teken voldoende onderscheidend vermogen heeft om als merk voor de desbetreffende waren te kunnen worden ingeschreven slechts "in abstracto" plaatsvindt, behoeven zij derhalve geen beantwoording (zie mijn eerdere conclusie in de onderhavige zaak van 22 oktober 1999, onder 31). Voor zover deze vragen betrekking hebben op de beoordeling "in abstracto" als onderdeel van de totale beoordeling (zo begrijp ik r.o. 26 van het eerdere arrest van het Benelux-Gerechtshof in

de onderhavige zaak), geeft het antwoord van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen op de door het Benelux-Gerechtshof gestelde vragen uitsluitend en is dit antwoord afdoende voor de beoordeling van de door de Hoge Raad aan het Benelux-Gerechtshof gestelde vragen VI, VII en VIII. Zie ook het gelijklopende oordeel van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in het eerdergenoemde "Postkantoor"-arrest (dictum onder 5) en de bespreking van vraag X.c in mijn nadere conclusie van heden in de zaak A99/1.

Conclusie

De conclusie strekt ertoe dat Uw Hof de vragen VI, VII en VIII zal beantwoorden overeenkomstig de hierboven onder 5. weergegeven verklaring voor recht van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.

's-Gravenhage, 9 juli 2004

(w.g.) L. Strikwerda

Advocaat-Generaal