

COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF

A 99/1/14

Arrest van 29 november 2001

in de zaak A 99/1

Inzake :

KONINKLIJKE KPN NEDERLAND N.V.

tegen

BENELUX-MERKENBUREAU

Procestaal : Nederlands

Arrêt du 29 novembre 2001

dans l'affaire A 99/1

En cause :

KONINKLIJKE KPN NEDERLAND N.V.

contre

BUREAU BENELUX DES MARQUES

Langue de la procédure : le néerlandais

GRIFFIE
REGENTSCHAPSSTRAAT 39
1000 BRUSSEL
TEL. (0) 2.519.38.61
FAX (0) 2.513.42.06
curia@benelux.be

GREFFE
39, RUE DE LA RÉGENCE
1000 BRUXELLES
TÉL. (0) 2.519.38.61
FAX (0) 2.513.42.06
curia@benelux.be

HET BENELUX-GERECHTSHOF

in de zaak A 99/1

1. Gelet op de op 3 juni 1999 door het Gerechtshof te 's-Gravenhage (Nederland) uitgesproken beschikking in de zaak 98/210 van Koninklijke KPN Nederland N.V., voorheen genaamd Koninklijke PTT Nederland N.V., gevestigd te 's-Gravenhage (verder te noemen KPN) tegen het Benelux-Merkenbureau, gevestigd te 's-Gravenhage (verder te noemen BMB), waarbij - met verwijzing naar de in deze zaak gegeven tussenbeschikking van 3 december 1998 – overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof (hierna het Verdrag) aan dit Hof vragen van uitleg van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) worden gesteld;

TEN AANZIEN VAN DE FEITEN:

2. Overwegende dat het Gerechtshof de feiten waarop de door het Hof te geven uitleg moet worden toegepast in zijn tussenbeschikking van 3 december 1998 als volgt heeft omschreven:

- (a) KPN heeft op 2 april 1997 bij het BMB het teken POSTKANTOOR onder nummer 890969 gedeponeed als woordmerk voor de in die beschikking vermelde waren en diensten in de klassen 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41 en 42.
- (b) Het BMB heeft bij brief van 16 juni 1997 KPN laten weten de inschrijving van het depot 890969 voorlopig te weigeren. Als reden(en) heeft het BMB opgegeven:
"Het teken POSTKANTOOR is uitsluitend beschrijvend voor de in de klassen 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41 en 42 genoemde waren en diensten met betrekking tot een postkantoor. Derhalve mist het teken ieder onderscheidend vermogen zoals bedoeld in artikel 6*bis*, eerste lid onder a, BMW".
- (c) KPN heeft bij brief van 15 december 1997 tegen deze voorlopige weigering bezwaar gemaakt. Zij heeft daarbij verzocht de voorlopige weigering in te trekken, dan wel met haar in overleg te treden over een eventuele "disclaimer".
- (d) Het BMB heeft bij brieven van 28 januari 1998 KPN laten weten geen aanleiding te zien om zijn voorlopige beslissing te herzien en heeft haar in kennis gesteld van zijn beslissing houdende definitieve weigering van de inschrijving van het depot.

- (e) Het verzoekschrift van KPN is eerst op 30 maart 1998 ter griffie van het Gerechtshof ingekomen. KPN heeft het Gerechtshof daarin op de voet van artikel 6*ter* BMW verzocht het BMB te bevelen tot inschrijving van het depot over te gaan voor alle geweigerde waren en diensten, althans voor de door het Gerechtshof te bepalen waren en diensten, al dan niet met een "disclaimer". KPN stelt zich op het standpunt dat het teken POSTKANTOOR onderscheidend vermogen heeft, niet beschrijvend is, althans niet uitsluitend beschrijvend.
- (f) Het BMB, dat zijn beslissingen heeft gebaseerd op artikel 6*bis*, eerste lid, onder a, BMW, heeft verzocht het verzoek af te wijzen;

3. Overwegende dat het Gerechtshof vragen van uitleg heeft gesteld : aan het Hof, de hierna onder nrs I.a, I.b, II, III, IV.b, V, VI, VII, VIII, IX.b, X.c, XII.b, XIII.b, XIV en XV weergegeven vragen met betrekking tot de BMW en aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ EG), de hierna onder nrs IV.a, V, VI, IX.a, X.a, X.b, XI, XII.a, XIII.a en XVI) weergegeven vragen met betrekking tot de eerste richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1988, betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lidstaten, nr. 89/104 (PbEG 1989 L40), (verder de richtlijn) ;

I.a. Moet de vaststelling van de termijn van twee maanden, genoemd in artikel 6*ter* BMW, geschieden overeenkomstig het desbetreffende nationale recht - hetgeen voor Nederland meebrengt dat de termijn kan worden verlengd indien is voldaan aan het bepaalde in de Algemene termijnenwet - , of dienen de woorden 'twee maanden' verdragsautonoom te worden uitgelegd? Indien het laatste het geval is, kan de termijn dan worden verlengd, en indien het antwoord bevestigend luidt, onder welke voorwaarden?

I.b. Moet ervan worden uitgegaan dat, indien het BMB geen kennisgeving van de (gehele of gedeeltelijke) weigering van de inschrijving van het depot, als bedoeld in artikel 6*bis*, vierde lid, BMW, aan de deposant heeft toegezonden, de in artikel 6*ter* BMW bedoelde termijn van twee maanden aanvangt op het tijdstip waarop zes maanden (overeenkomstig artikel 4, eerste lid, Uitvoeringsreglement BMW) zijn verstreken na de datum van de verzending van de (voorlopige) kennisgeving, bedoeld in artikel 6*bis*, derde lid, BMW? Is de deposant ontvankelijk in zijn in artikel 6*ter* BMW bedoelde verzoek indien dit wordt gedaan vóór het aanvangstijdstip van de in dat artikel bedoelde termijn van twee maanden?

II. Spelen in de in artikel 6*bis* BMW bedoelde toetsingsprocedure en in de in artikel 6 *ter* BMB bedoelde verzoekschriftprocedure beginselen, zoals die welke in het Nederlandse (bestuurs)recht worden aangeduid als beginselen van behoorlijk bestuur of algemene rechtsbeginselen (bijvoorbeeld het verbod van willekeur, détournement de pouvoir, het vertrouwensbeginsel, het gelijkheidsbeginsel) een rol? Zo ja, in welke mate, en welk (formeel) gevolg kan of behoort honorering van een beroep op zodanig beginsel (te) hebben voor de beslissing van het BMB en van de rechter? Behoort de rechter ambtshalve beginselen als hier bedoeld bij zijn beslissing in aanmerking te nemen? Is hierop nog van invloed hetgeen is vermeld in de gepubliceerde richtlijnen van het BMB?

III. Mag of moet de rechter de deposant of het BMB in de kosten van de procedure verwijzen indien deze in het ongelijk wordt gesteld? Zo ja, zijn de nationale procesregels van toepassing op de kostenveroordeling of is deze een onderwerp van uniform Beneluxrecht? Volgens welke regels dient de hoogte van de kostenveroordeling te worden vastgesteld indien deze een onderwerp is van uniform Beneluxrecht?

IV.a. Dient het BMB, waaraan bij het Protocol van 2 december 1992, houdende wijziging van de BMW (Trb. 1993, 12), de toetsing van merkdepots op de absolute gronden, weergegeven in artikel 3, eerste lid, juncto artikel 2, van de richtlijn is opgedragen, rekening te houden niet alleen met het teken zoals het is gedeponeed maar ook met alle hem bekende relevante feiten en omstandigheden waaronder die welke hem door de deposant zijn meegedeeld (bijvoorbeeld dat de deposant het teken reeds vóór het depot op grote schaal als merk voor de desbetreffende waren heeft gebruikt of dat uit onderzoek blijkt dat het teken voor de in het depot vermelde waren en/of diensten niet tot misleiding van het publiek zal kunnen leiden)?

IV.b. Laat artikel 6*bis*, eerste lid, BMW een uitleg toe overeenkomstig de uitleg die door het HvJ EG op de onder IV.a geformuleerde vraag aan artikel 3, eerste lid, juncto artikel 2 van de richtlijn wordt gegeven?

V. Geldt het antwoord op vraag IV.a en b evenzo voor het oordeel van het BMB omtrent de vraag of zijn bezwaren tegen de inschrijving door de deposant zijn opgeheven, en voor zijn besluit het merk geheel of gedeeltelijk te weigeren, een en ander als bedoeld in artikel 6*bis*, vierde lid, BMW?

VI. Geldt het antwoord op vraag IV.a en b evenzo voor het rechterlijk oordeel omtrent het in artikel 6*ter* BMW bedoelde verzoek?

VII. Aangenomen dat het BMB bij de toetsing van depots krachtens artikel 6*bis* BMW en de rechter in een procedure ingevolge artikel 6*ter* BMW rekening dienen te houden met alle hun bekende relevante feiten en omstandigheden als in vraag IV.a bedoeld, hebben zij dan, mede gelet op de belangen van derden, uitsluitend rekening te houden met relevante feiten en omstandigheden die zich tot uiterlijk het tijdstip van het depot hebben voorgedaan, of mogen zij hun oordeel ook baseren op feiten en omstandigheden die zich nadien hebben voorgedaan? Indien de laatste vraag positief wordt beantwoord, wanneer moeten die feiten en omstandigheden zich dan uiterlijk hebben voorgedaan en/of zijn meegedeeld (peildatum)?

VIII. Mag of moet de rechter, mede rekening houdend met het antwoord op vraag II, VI en VII, een door het BMB eerst in de rechterlijke procedure aangevoerde nieuwe weigeringsgrond in de beoordeling van het in artikel 6*ter* BMW bedoelde verzoek betrekken?

IX.a. Vallen – mede gelet op het bepaalde in artikel 6quinquies B, onder 2 van het Verdrag van Parijs – onder de merken, die krachtens artikel 3, eerste lid, aanhef en c van de richtlijn niet worden ingeschreven of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden, ook merken die zijn samengesteld uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten, ook indien die samenstelling niet de (enige of meest) gebruikelijke aanduiding terzake is? Speelt daarbij een rol of er weinig of veel concurrenten zijn die belang kunnen hebben bij de mogelijkheid om zodanige aanduidingen te bezigen? (vgl. het arrest van het Hof van 19 januari 1981, NJ 1981, 294 inzake P. Ferrero & Co S.p.a./Alfred Ritter, Schokoladefabrik GmbH (Kinder)). Is voorts nog van belang dat volgens artikel 13 C BMW het recht op een merk, luidende in één der nationale of streektalen van het Beneluxgebied, zich van rechtswege uitstrekt over zijn vertaling in een andere van deze talen?

IX.b. Laat artikel 6*bis*, eerste lid, onder a, BMW, in welke bepaling wordt verwezen naar artikel 6quinquies B, onder 2, van het Verdrag van Parijs, een uitleg toe overeenkomstig de uitleg, die door het HvJ EG in antwoord op de hiervoor onder IX.a geformuleerde vraag aan artikel 3, eerste lid, aanhef en onder c, van de richtlijn wordt gegeven?

X.a. Moet bij de beoordeling van de vraag of een teken, dat bestaat uit een (nieuw) woord dat is samengesteld uit bestanddelen die ieder op zichzelf voor de waren of diensten waarvoor het depot is verricht elk onderscheidend vermogen missen, beantwoordt aan de in artikel 2 van de richtlijn (en in artikel 1 BMW) gegeven omschrijving van een merk, ervan worden uitgegaan dat een dergelijk (nieuw) woord in beginsel onderscheidend vermogen heeft?

X.b. Zo neen, moet dan worden aangenomen dat een dergelijk woord (afgezien van inburgering) in beginsel onderscheidend vermogen mist, en dat zulks slechts anders is onder bijkomende omstandigheden die ertoe leiden dat de combinatie méér is dan de som der delen? Is daarbij van belang of het teken de enige, althans een voor de hand liggende term is om de desbetreffende hoedanigheid of (combinatie van) hoedanigheden aan te duiden, dan wel of daarvoor synoniemen bestaan welke redelijkerwijs ook voor gebruik in aanmerking komen, of dat het woord een commercieel wezenlijke dan wel een meer bijkomstige hoedanigheid van de waar of dienst aanduidt? Is voorts nog van belang dat volgens artikel 13 C BMW het recht op een merk, luidende in één der nationale of streektalen van het Beneluxgebied, zich van rechtswege uitstrekt over zijn vertaling in een andere van deze talen?

X.c. Laat artikel 6*bis*, eerste lid, onder a, juncto artikel 1 BMW een uitleg toe overeenkomstig de uitleg, die door het HvJ EG in antwoord op de hiervoor onder X.a en b geformuleerde vraag aan artikel 2 van de richtlijn wordt gegeven?

XI. Is de enkele omstandigheid dat een beschrijvend teken mede is gedeponereerd als merk voor waren en/of diensten waarvoor het teken niet beschrijvend is, voldoende om te kunnen oordelen dat het teken daardoor onderscheidend vermogen heeft voor die waren en/of diensten (bijvoorbeeld het teken POSTKANTOOR voor meubelen)? Zo neen, dient bij de beantwoording van de vraag of een dergelijk beschrijvend teken onderscheidend vermogen bezit voor zodanige waren en/of diensten, rekening te worden gehouden met de mogelijkheid dat (een deel van) het publiek dat teken, gelet op zijn beschrijvende betekenis of betekenissen, niet zal opvatten als een onderscheidingsteken voor (alle of sommige van) die waren of diensten?

XII.a. Legt bij de beantwoording van voormelde vragen nog gewicht in de schaal dat, nu de Benelux-staten ervoor gekozen hebben de merkdepots aan een onderzoek door het BMB te onderwerpen alvorens tot inschrijving over te gaan, het toetsingsbeleid van het BMB ingevolge artikel 6*bis* BMW volgens het Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen "een voorzichtig en terughoudend beleid (zal) moeten zijn, waarbij met alle belangen van het bedrijfsleven rekening wordt gehouden en waarbij het streven erop gericht zal zijn slechts de evident ontoelaatbare depots inhoudelijk te herstellen dan wel te weigeren"? Zo ja, volgens welke normen dient te worden beoordeeld of een depot "evident ontoelaatbaar" is?

XII.b. Laat artikel 6*bis*, eerste lid, BMW een uitleg toe overeenkomstig de uitleg, die door het HvJ EG in antwoord op de hiervoor onder IX.a onderscheidenlijk X.a en b geformuleerde vragen aan artikel 3, eerste lid, aanhef en onder c, onderscheidenlijk artikel 2 van de richtlijn wordt gegeven?

XIII.a. Is het verenigbaar met het stelsel van de richtlijn en het Verdrag van Parijs, dat een teken wordt ingeschreven voor bepaalde waren of diensten met de beperking dat de inschrijving slechts geldt voor die waren of diensten voor zover deze een bepaalde hoedanigheid of bepaalde hoedanigheden niet bezitten (bijvoorbeeld het depot van het teken POSTKANTOOR voor de diensten : het verzorgen van direct-mail campagnes en uitgeven van frankeerzegels "voor zover die niet betrekking hebben op een postkantoor")?

XIII.b. Is het, in aanmerking genomen het antwoord van het HvJ EG op de onder XIII.a geformuleerde vraag, verenigbaar met het stelsel van de BMW en het Uitvoeringsreglement, dat een teken wordt ingeschreven voor bepaalde waren en diensten met een beperking dat de inschrijving slechts geldt voor die waren en diensten voor zover deze een bepaalde hoedanigheid of bepaalde hoedanigheden niet bezitten?

XIV. Moet worden aangenomen dat de in artikel 6*bis*, tweede lid, BMW vervatte bevoegdheid van het BMB om de weigering te beperken tot een of meer waren waarvoor het merk is bestemd, mede inhoudt de bevoegdheid om de weigering nader te beperken tot een of meer van de in het depot vermelde waren voor zover deze betrekking hebben op een bepaalde hoedanigheid of bepaalde hoedanigheden (bijvoorbeeld voor bepaalde waren 'voor zover die betrekking hebben op postkantoor')?

XV. Mag of moet de rechter, in aanmerking genomen het antwoord op de onder XIII.b. geformuleerde vraag, acht slaan op een - eerst in de in artikel 6ter BMW bedoelde procedure gedaan - verzoek om het depot in te schrijven met een beperking als in die vraag bedoeld, en mag de rechter hiertoe ambtshalve overgaan?

XVI. Is bij de beantwoording van de vragen nog van invloed of een overeenkomstig teken voor gelijke waren of diensten in een andere Lid-Staat als merk is ingeschreven?

TEN AANZIEN VAN HET VERLOOP VAN HET GEDING:

4. Overwegende dat het Hof overeenkomstig artikel 6, vijfde lid, van het Verdrag een door de Griffier voor conform getekend afschrift van de beschikking van het Gerechtshof te 's-Gravenhage heeft gezonden aan de Ministers van Justitie van België, Nederland en Luxemburg;

5. Overwegende dat partijen de gelegenheid hebben gekregen schriftelijke opmerkingen te maken over de aan het Hof gestelde vragen; dat voor KPN door mrs. K. Limperg en T. Cohen Jehoram een memorie en een memorie van antwoord en voor BMB door mr. J.H. Spoor een memorie en door mrs. Spoor en L. De Gryse een memorie van antwoord zijn ingediend;

6. Overwegende dat ter zitting van het Hof van 9 oktober 2000 te 's-Gravenhage de standpunten van partijen mondeling zijn toegelicht door mrs. Limperg, Spoor en De Gryse, die ieder een pleitnota hebben overgelegd;

7. *Overwegende dat de plaatsvervangend Advocaat-Generaal L. Strikwerda op 30 januari 2001 schriftelijk conclusie heeft genomen;*

TEN AANZIEN VAN HET RECHT:

Met betrekking tot vraag I.a. :

8. Overwegende dat in het in deze vraag bedoelde geval, dat de in artikel 6ter BMW voor het indienen van het verzoekschrift bepaalde termijn van twee maanden eindigt op een

dag dat de griffie van het bevoegde Hof gesloten is en het verzoekschrift eerst nadien is ontvangen, de rechter bij de beoordeling van de ontvankelijkheid van het verzoek in zoverre toepassing dient te geven aan nationaal recht;

9. Overwegende dat uit de gemeenschappelijke rechtsregels niet anders volgt; dat daarbij opmerking verdient dat het bij Protocol van 20 november 1995 vastgestelde Uitvoeringsreglement BMW ingevolge artikel 1 van het Protocol de uitvoeringsmodaliteiten vaststelt van - voor wat de BMW betreft - de artikelen 6, *6bis*, 7, 8, 10, 11, 17 en 49, dus niet van artikel *6ter* BMW;

Met betrekking tot vraag I.b. :

10. Overwegende dat deze vraag betrekking heeft op het zich in de onderhavige zaak blijkens de hiervoor onder 2 weergegeven omschrijving van de feiten niet voordoende geval dat het BMB niet een kennisgeving als bedoeld in artikel *6bis*, vierde lid, BMW aan de deposant heeft toegezonden;

11. Overwegende dat zich dan ook niet voordoet een geval als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van het Verdrag, zodat deze vraag thans geen beantwoording behoeft;

Met betrekking tot vraag II. :

12. Overwegende dat het Gerechtshof met deze vraag wenst te vernemen of en in hoeverre de in die vraag bedoelde algemene rechtsbeginselen een rol spelen in de in de artikelen *6bis* en *6ter* BMW voorziene procedures;

13. Overwegende dat op grond van de formulering van de vraag moet worden aangenomen dat het Gerechtshof een toetsing van de door het BMB genomen beslissing aan de in de vraag met name genoemde rechtsbeginselen voor ogen staat;

14. Overwegende dat ingevolge het in artikel *6bis*, eerste lid, BMW bepaalde het BMB, indien naar zijn oordeel het gedeponeerde teken ieder onderscheidend vermogen mist, dan wel het depot betrekking heeft op een merk als bedoeld in artikel 4, onder 1 en 2, BMW, de inschrijving van het depot moet weigeren en dat in de in artikel *6ter* BMW voorziene verzoekschriftprocedure de rechter slechts dan de inschrijving van het depot kan bevelen indien hij tot het oordeel komt dat zich geen van de in artikel *6bis* BMW opgenomen weigeringsgronden voordoet;

10

15. Overwegende dat het bij de in artikel 6*bis* en artikel 6*ter* BMW voorziene procedures dan ook gaat om een inhoudelijke toetsing van het gedeponeerde teken aan de in artikel 6*bis*, eerste lid, BMW vermelde criteria;

16. dat de aard van deze toetsing meebrengt dat de in de vraag bedoelde algemene rechtsbeginselen daarbij geen bepalende rol kunnen spelen;

Met betrekking tot vraag III. :

17. Overwegende dat de BMW noch het Uitvoeringsreglement van die wet enige bepaling bevat met betrekking tot een eventuele kostenveroordeling in de in artikel 6*ter* BMW voorziene procedure, terwijl hieraan in het Gemeenschappelijk commentaar op het Protocol houdende wijziging van de BMW van 2 december 1992, waarbij deze procedure is ingevoerd, geen aandacht is besteed, zodat geen aanleiding bestaat om aan te nemen dat de ingevolge artikel 6*ter* BMW in deze verzoekschriftprocedure bevoegde nationale rechter met betrekking tot de proceskosten zou moeten afwijken van de daarvoor geldende nationale rechtsregels;

18. Overwegende dat hieruit volgt dat de rechter bij wie een procedure ingevolge artikel 6*ter* BMW aanhangig is gemaakt ten aanzien van een eventuele kostenveroordeling nationaal recht moet toepassen;

Met betrekking tot de overige aan het Hof gestelde vragen :

19. Overwegende dat het Hof de beantwoording van deze vragen zal aanhouden totdat het HvJ EG uitspraak zal hebben gedaan naar aanleiding van de door het Gerechtshof aan het HvJ EG gestelde vragen van uitleg van de richtlijn;

20. Gelet op de conclusie van de plaatvervangend Advocaat-Generaal L. Strikwerda;

21. Uitspraak doende op de door het Gerechtshof te 's-Gravenhage in zijn beschikking van 3 juni 1999 gestelde vragen;

VERKLAART VOOR RECHT:

Ten aanzien van de onder I.a gestelde vraag :

22. In de in artikel 6ter BMW voorziene procedure dient de rechter in het geval de in dat artikel bepaalde termijn van twee maanden afloopt op een dag dat de griffie van het gerecht is gesloten het einde van die termijn naar nationaal recht vast te stellen;

Ten aanzien van de onder II gestelde vraag :

23. De aard van de in artikel 6bis en artikel 6ter BMW voorziene inhoudelijke toetsing van het gedeponeerde teken aan de in artikel 6bis, eerste lid, BMW vermelde criteria brengt mee dat de in de vraag bedoelde algemene rechtsbeginselen daarbij geen bepalende rol kunnen spelen;

Ten aanzien van de onder III gestelde vraag :

24. In de in artikel 6ter BMW voorziene procedure dient de rechter nationaal recht toe te passen ten aanzien van een eventuele kostenveroordeling;

Houdt iedere verdere beslissing aan totdat het HvJ EG uitspraak zal hebben gedaan naar aanleiding van de door het Gerechtshof bij zijn beschikking van 3 juni 1999 gestelde vragen van uitleg.

Aldus gewezen door de heren R. Gretsch, eerste vice-president, P. Marchal, tweede vice-president, J. Jentgen, M. Lahousse, I. Verougstraete, mevrouw G.G. van Erp Taalman Kip-Nieuwenkamp, de heer R. Schmit, rechters, de heren D.H. Beukenhorst, A. Hammerstein, plaatsvervangende rechters,

en uitgesproken ter openbare zitting te 's-Gravenhage op 29 november 2001 door de heer W.J.M. Davids, president, in aanwezigheid van de heren L. Strikwerda, plaatsvervangend advocaat-generaal, en C. Dejonge, waarnemend hoofdgriffier.