

**COUR DE JUSTICE**

**BENELUX**

**GERECHTSHOF**



A 99/1/20

Arrest van 1 december 2004  
in de zaak A 99/1

Inzake :

KPN

tegen

BENELUX MERKENBUREAU

*Procestaal : Nederlands*

Arrêt du 1<sup>er</sup> décembre 2004  
dans l'affaire A 99/1

En cause :

KPN

contre

BUREAU BENELUX DES MARQUES

*Langue de la procédure: le néerlandais*

GRIFFIE  
REGENTSCHAPSSTRAAT 39  
1000 BRUSSEL  
TEL. 02.519.38.61  
FAX 02.513.42.06  
[www.courbeneluxhof.int](http://www.courbeneluxhof.int)

GREFFE  
39, RUE DE LA RÉGENCE  
1000 BRUXELLES  
TÉL. 02.519.38.61  
FAX 02.513.42.06  
[www.courbeneluxhof.int](http://www.courbeneluxhof.int)

Het BENELUX-GERECHTSHOF heeft in de zaak A 99/1 – KPN / BMB het volgende arrest gewezen.

1. In het arrest van het Hof van 29 november 2001 (Jur. 2001, p. 2) heeft het Hof de door het Gerechtshof te 's-Gravenhage bij beschikking van 3 juni 1999 in de zaak nr. 98/210 van KONINKLIJKE PTT NEDERLAND NV, te 's-Gravenhage (KPN) tegen het BENELUX-MERKENBUREAU, te 's-Gravenhage (BMB) overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof (verder: het Verdrag) aan dit Hof gestelde vragen van uitleg van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) onder de nummers I tot en met III beantwoord en de beantwoording van de overige vragen aangehouden totdat het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (verder: HvJEG) uitspraak zal hebben gedaan naar aanleiding van de door het Gerechtshof te 's-Gravenhage bij zijn beschikking van 3 juni 1999 gestelde vragen van uitleg van de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L40, blz. 1, verder: de Richtlijn). Voor een weergave van de door het Gerechtshof te 's-Gravenhage aan het Hof en aan het HvJEG gestelde vragen van uitleg van de BMW respectievelijk de Richtlijn alsmede van het verloop van het geding tot het arrest van het Hof van 29 november 2001 wordt verwezen naar dat arrest.

### **Ten aanzien van het verdere verloop van het geding**

2. Het HvJEG heeft bij arrest van 12 februari 2004, nr. C-363/99, uitspraak gedaan en daarbij antwoord gegeven op de hem gestelde prejudiciële vragen.

3. Aangezien het Hof niet meer over de zaak kan oordelen in dezelfde samenstelling als waarin het de pleidooien heeft aangehoord, heeft het Hof de zaak op grond van de uitgewisselde gedingstukken, met inbegrip van de reeds overgelegde pleitnota's, in gewijzigde samenstelling berecht.

4. De Advocaat-Generaal L. Strikwerda heeft op 9 juli 2004 nader schriftelijk conclusie genomen, waarop KPN een nadere reactie heeft doen indienen.

## Ten aanzien van het recht

*Met betrekking tot de vragen IV.b, V en VI*

5. Met de door het Gerechtshof te 's-Gravenhage aan het Hof gestelde vragen IV.b, V en VI wenst dat Gerechtshof te vernemen of de door het HvJEG naar aanleiding van de vragen IV.a, V en VI gegeven uitleg van de Richtlijn wordt toegelaten door artikel 6*bis* en artikel 6*ter* van de BMW.

6. Het HvJEG heeft blijkens zijn hiervoor vermelde arrest van 12 februari 2004 (punt 19) deze vragen gezamenlijk behandeld en daarop (in het dictum onder 1) als volgt geantwoord:

“Artikel 3 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 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 feiten en 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.”

7. Dit antwoord stemt overeen met de door het Hof in zijn arrest van 26 juni 2000 in de zaak A 98/2, CAMPINA/BMB, (Jur. 2000, p. 25) onder 39 gegeven verklaring voor recht, inhoudende dat bij de in artikel 6*bis*, lid 1, BMW bedoelde oordelen van het BMB en vervolgens bij de beoordeling van de juistheid van het door het BMB gegeven oordeel in een procedure ingevolge artikel 6*ter* BMW het BMB en de rechter zich niet uitsluitend dienen te baseren op het teken zoals dat is gedeponeerd en de daarbij vermelde waren, maar mede rekening dienen te houden met alle relevante, behoorlijk te hunner kennis gebrachte feiten en omstandigheden.

8. Uit het voorgaande volgt dat de vragen IV.b, V en VI bevestigend moeten worden beantwoord, zoals hierna vermeld.

*Met betrekking tot vraag VII*

9. Met vraag VII wenst het Gerechtshof te 's-Gravenhage in aansluiting op de vragen IV tot en met VI te vernemen of het BMB en de rechter uitsluitend rekening hebben te houden met relevante feiten en omstandigheden die zich tot uiterlijk het tijdstip van het depot hebben voorgedaan, of dat zij hun oordeel ook mogen baseren op feiten en omstandigheden die zich nadien hebben voorgedaan.

10. Een vraag van gelijke strekking is door het Hof reeds beantwoord in het hiervoor vermelde arrest van 26 juni 2000 in de zaak A 98/2, CAMPINA/BMB. Met verwijzing naar hetgeen in dat arrest is overwogen in de rechtsoverwegingen 22 tot en met 25 moet derhalve op vraag VII worden geantwoord dat in een procedure ingevolge artikel 6ter BMW de rechter uitsluitend rekening mag houden met het gebruik dat van het gedeponeerde teken is gemaakt tot het tijdstip van de aanvraag om inschrijving.

*Met betrekking tot vraag VIII*

11. Met vraag VIII wenst het Gerechtshof te 's-Gravenhage te vernemen of een door het BMB eerst in de rechterlijke procedure aangevoerde nieuwe weigeringsgrond in de beoordeling van het in artikel 6ter BMW bedoelde verzoek mag of moet worden betrokken.

12. Het Hof heeft in het arrest van 29 november 2001 (in rov. 14-15) reeds overwogen, dat ingevolge het in artikel 6bis, lid 1, 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. In deze procedures is een inhoudelijke toetsing van het gedeponeerde teken aan de in artikel 6bis, lid 1, BMW vermelde criteria beoogd.

13. In de in artikel 6<sup>ter</sup> BMW voorziene procedure dient de rechter dan ook te beoordelen of het BMB terecht heeft geweigerd het depot in te schrijven. Indien het BMB eerst in deze rechterlijke procedure een nieuwe weigeringsgrond aanvoert, moet de rechter deze in de beoordeling betrekken bij de vraag of de inschrijving terecht is geweigerd, omdat anders de rechter gehouden zou kunnen zijn de inschrijving van een teken te bevelen dat niet voldoet aan de in artikel 6<sup>bis</sup>, lid 1, BMW vermelde criteria. Vraag VIII moet derhalve bevestigend worden beantwoord.

*Met betrekking tot de vragen IX.b en X.c*

14. Met de door het Gerechtshof te 's-Gravenhage aan het Hof gestelde vragen IX.b en X.c wenst dat Gerechtshof te vernemen of de door het HvJEG naar aanleiding van de vragen IX.a, X.a en X.b gegeven uitleg van de Richtlijn wordt toegelaten door artikel 6<sup>bis</sup>, lid 1, BMW.

15. Het HvJEG heeft de vragen IX.a en X.a en b (welke beide laatste vragen het HvJEG heeft behandeld als vragen van uitleg van artikel 3, lid 1, van de Richtlijn) in de punten 3 en 5 van het dictum van zijn arrest, voorzover thans van belang als volgt beantwoord:

“3) Artikel 3, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104 verzet zich tegen de inschrijving van een merk dat uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, zelfs indien er tekens of benamingen bestaan die gebruikelijker zijn om dezelfde kenmerken aan te duiden en ongeacht het aantal concurrenten dat belang kan hebben bij gebruik van de tekens of benamingen waaruit het merk bestaat.

(...)

5) Artikel 3, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104 moet aldus worden uitgelegd dat een merk bestaande uit een woord waarvan elk bestanddeel beschrijvend is voor kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, zelf beschrijvend is voor kenmerken van deze waren of diensten in de zin van deze bepaling, tenzij het woord merkbaar verschilt van de loutere som van zijn bestanddelen. Daarvoor moet het woord ofwel door de voor deze waren of diensten ongebruikelijke combinatie een indruk wekken die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van de benaming van de bestanddelen, zodat dit woord meer is dan de som van zijn bestanddelen, ofwel moet

het woord zijn gaan behoren tot het normale spraakgebruik en aldaar een eigen betekenis hebben gekregen, zodat het voortaan losstaat van zijn bestanddelen. In dit laatste geval dient dan te worden onderzocht of het woord dat een eigen betekenis heeft gekregen, niet zelf beschrijvend is in de zin van die bepaling.

Bij de beoordeling of een dergelijk merk valt onder de weigeringsgrond van artikel 3, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104, is het irrelevant of er synoniemen bestaan die dezelfde kenmerken van de waren of diensten aanduiden als in de inschrijvingsaanvraag zijn vermeld, dan wel of de kenmerken van de waren of diensten die kunnen worden beschreven, commercieel essentieel dan wel bijkomstig zijn.”

16. Nu het Protocol tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden houdende wijziging van de eenvormige Benelux-wet op de merken, getekend te Brussel op 2 december 1992 en in werking getreden op 1 januari 1996, ertoe strekt de BMW, ook met betrekking tot de beoordeling van de gronden voor weigering van de inschrijving van een gedeponeerd teken, aan te passen aan de Richtlijn, behoeven de vragen IX.b en X.c niet afzonderlijk te worden onderzocht en kan worden volstaan met het antwoord dat artikel 6*bis*, lid 1, BMW in overeenstemming met artikel 3, lid 1, sub c, van de Richtlijn moet worden uitgelegd zoals hierna weergegeven.

17. Opmerking verdient dat dit antwoord wordt gegeven naar de tekst van de BMW die het Gerechtshof te 's-Gravenhage toepaste, derhalve zoals deze luidde voor de inwerkingtreding op 1 januari 2004 van het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken, getekend te Brussel op 11 december 2001.

*Met betrekking tot vraag XII.b*

18. Vraag XII.b heeft geen zelfstandige betekenis en behoeft daarom geen beantwoording.

*Met betrekking tot de vragen XIII.b en XIV*

19. Met vraag XIII.b wenst het Gerechtshof te 's-Gravenhage naar aanleiding van het door het HvJEG op vraag XIII.a gegeven antwoord te vernemen of met het stelsel van de BMW en het Uitvoeringsreglement verenigbaar is dat een teken wordt ingeschreven voor bepaalde

waren en diensten met een beperking dat de inschrijving slechts geldt voor die waren en diensten voorzover deze een bepaalde hoedanigheid of bepaalde hoedanigheden niet bezitten. De hierop aansluitende vraag XIV stelt aan de orde of het BMB de weigering van de inschrijving mag beperken tot een of meer van de in het depot vermelde waren voorzover deze betrekking hebben op een bepaalde hoedanigheid of bepaalde hoedanigheden.

20. Het HvJEG heeft op vraag XIII.a in punt 6 van het dictum van zijn arrest geantwoord dat de Richtlijn zich ertegen verzet dat een voor merkinschrijving bevoegde autoriteit een merk inschrijft voor bepaalde waren of bepaalde diensten op voorwaarde dat deze een bepaald kenmerk niet bezitten.

21. Gelet op dit antwoord, dat blijkens punt 115 van het arrest van het HvJEG gegrond is op de rechtsonzekerheid met betrekking tot de beschermingsomvang van het merk waartoe een dergelijke praktijk zou leiden, dient vraag XIII.b ontkennend te worden beantwoord. Nu een beperkte weigering als bedoeld in vraag XIV in wezen erop neerkomt dat het BMB een merk inschrijft voor bepaalde waren of diensten op voorwaarde dat deze een bepaald kenmerk niet bezitten, ligt in het antwoord van het HvJEG op vraag XIII.a besloten dat ook vraag XIV ontkennend moet worden beantwoord.

*Met betrekking tot vraag XV*

22. Met vraag XV wenst het Gerechtshof te 's-Gravenhage te vernemen of, in aanmerking genomen het antwoord van het Hof op vraag XIII.b, de rechter mag of moet acht slaan op een – eerst in de in artikel 6<sup>ter</sup> BMW bedoelde procedure gedaan – verzoek om het depot in te schrijven met een beperking als in die vraag bedoeld, en of de rechter hiertoe ambtshalve mag overgaan.

23. Nu blijkens het hiervoor overwogene een inschrijving met een beperking als in vraag XIII.b bedoeld niet is toegelaten, behoeft vraag XV geen beantwoording.

**Ten aanzien van de kosten**

24. Het Hof moet volgens artikel 13 van het Verdrag de kosten vaststellen welke op de behandeling voor het Hof zijn gevallen, voorzover dit in overeenstemming is met de wetgeving van het land waar het bodemgeschil aanhangig is.

25. Volgens de Nederlandse wetgeving wordt het salaris van de raadslieden begrepen in de kosten welke aan de in het ongelijk gestelde partij in rekening worden gebracht.

26. Gelet op het vorenstaande moeten de kosten op de behandeling voor het Hof gevallen worden bepaald op € 1.000,-- voor elk van de beide partijen.

**Verklaring voor recht***Ten aanzien van de vragen IV.b, V en VI*

27. Bij de in artikel 6*bis*, lid 1, BMW bedoelde oordelen van het BMB en vervolgens bij de beoordeling van de juistheid van het door het BMB gegeven oordeel in een procedure ingevolge artikel 6*ter* BMW dienen het BMB en de rechter zich niet uitsluitend te baseren op het teken zoals dat is gedeponeed en de daarbij vermelde waren, maar mede rekening te houden met alle relevante, behoorlijk te hunner kennis gebrachte feiten en omstandigheden.

*Ten aanzien van vraag VII*

28. In een procedure ingevolge artikel 6*ter* BMW mag de rechter uitsluitend rekening houden met het gebruik dat van het gedeponeede teken is gemaakt tot het tijdstip van de aanvraag om inschrijving.

*Ten aanzien van vraag VIII*

29. In een procedure ingevolge artikel 6*ter* BMW dient de rechter bij de beoordeling van de vraag of het BMB terecht heeft geweigerd het depot in te schrijven een door het BMB eerst in deze rechterlijke procedure aangevoerde nieuwe weigeringsgrond te betrekken.



*Ten aanzien van de vragen IX.b en X.c*

30. Artikel 6bis, lid 1, van de BMW moet, in overeenstemming met 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, aldus worden uitgelegd dat deze bepaling zich verzet tegen de inschrijving van een merk dat uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, zelfs indien er tekens of benamingen bestaan die gebruikelijker zijn om dezelfde kenmerken aan te duiden en ongeacht het aantal concurrenten dat belang kan hebben bij gebruik van de tekens of benamingen waaruit het merk bestaat.

Artikel 6bis, lid 1, van de BMW moet, in overeenstemming met artikel 3, lid 1, sub c, van de Richtlijn en in de bewoordingen van het arrest van het HvJEG van 12 februari 2004, aldus worden uitgelegd dat een merk bestaande uit een woord waarvan elk bestanddeel beschrijvend is voor kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, zelf beschrijvend is voor kenmerken van deze waren of diensten in de zin van deze bepaling, tenzij het woord merkbaar verschilt van de loutere som van zijn bestanddelen. Daarvoor moet het woord ofwel door de voor deze waren of diensten ongebruikelijke combinatie een indruk wekken die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van de benaming van de bestanddelen, zodat dit woord meer is dan de som van zijn bestanddelen, ofwel moet het woord zijn gaan behoren tot het normale spraakgebruik en aldaar een eigen betekenis hebben gekregen, zodat het voortaan losstaat van zijn bestanddelen. In dit laatste geval dient dan te worden onderzocht of het woord dat een eigen betekenis heeft gekregen, niet zelf beschrijvend is in de zin van die bepaling.

Bij de beoordeling of een dergelijk merk valt onder de hier bedoelde weigeringsgrond, is het irrelevant of er synoniemen bestaan die dezelfde kenmerken van de waren of diensten aanduiden als in de inschrijvingsaanvraag zijn vermeld, dan wel of de kenmerken van de waren of diensten die kunnen worden beschreven, commercieel essentieel dan wel bijkomstig zijn.

*Ten aanzien van de vragen XIII.b en XIV*

31. Met het stelsel van de BMW en het Uitvoeringsreglement is niet verenigbaar dat een teken wordt ingeschreven voor bepaalde waren en diensten met een beperking dat de inschrijving slechts geldt voor die waren en diensten voorzover deze een bepaalde hoedanigheid of bepaalde hoedanigheden niet bezitten. Daarmee is evenmin verenigbaar dat het BMB de weigering van de inschrijving mag beperken tot een of meer van de in het depot vermelde waren voorzover deze betrekking hebben op een bepaalde hoedanigheid of bepaalde hoedanigheden.

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

en uitgesproken ter openbare zitting te 's-Gravenhage op 1 december 2004 door de heer W.J.M. Davids, voornoemd, in aanwezigheid van de heren L. Strikwerda, advocaat-generaal, en C. Dejonge, waarnemend hoofdgriffier.

C. Dejonge

W.J.M. Davids