

Benelux Gerechtshof, 26 juni 2000, Campina v BMB - Biomild



MERKENRECHT

Concrete beoordeling onderscheidend vermogen

- de vragen of een merk ieder onderscheidend vermogen mist dan wel – kort gezegd – uitsluitend beschrijvend is, zich niet lenen voor een beantwoording in abstracto, omdat het antwoord daarop afhankelijk is van afweging van de bijzonderheden van het gegeven geval;
- dat dan ook het BMB, en de rechter in een procedure ingevolge artikel 6ter BMW, met alle relevante, behoorlijk te hunner kennis gebrachte feiten en omstandigheden dienen rekening te houden;

Inburgering uitsluitend te beoordelen tot inschrijvingsdatum

- Overwegende dat op de vijfde vraag, die blijkens de feiten waarop de te geven uitleg moet worden toegepast alleen ziet op mogelijke inburgering tussen het tijdstip van de aanvraag om inschrijving en het tijdstip waarop de rechter in een procedure ingevolge artikel 6ter moet oordelen, dan ook moet worden geantwoord dat de rechter in die procedure uitsluitend rekening mag houden met het gebruik dat van het gedeponeerde teken is gemaakt tot het tijdstip van de aanvraag om inschrijving;

Prejudiciële vragen aan HvJEG

- Overwegende dat voor het antwoord op de vragen VI, VII en VIII uitleg van de artikelen 2 en 3, lid 1, van de Richtlijn nodig is; dat het begrip "ieder onderscheidend vermogen" in de BMW overeenstemt met het begrip "elk onderscheidend vermogen" van de Richtlijn (en het corresponderend begrip in het Verdrag van Parijs);

PROCESRECHT

Cassatie mogelijk van een beslissing in beroep in oppositieprocedure

- dat van een beslissing ingevolge artikel 6ter van de BMW beroep in cassatie openstaat indien en voorzover het desbetreffende nationale burgerlijk procesrecht tegen door de burgerlijke rechter op verzoekschrift gegeven beslissingen beroep in cassatie toelaat;

Vindplaatsen: NJ 2000, 551, m.nt. Verkade

Benelux Gerechtshof, 26 juni 2000

(Kayser, Marchal, Roelvink, Gretsche, Lahousse, Van Erp Taalman Kip-Nieuwenkamp, Verougstraete, Beukenhorst, Engel)

Arrest van 26 juni 2000

in de zaak A 98/2

Inzake :

CAMPINA MELKUNIE B.V.

tegen

BENELUX-MERKENBUREAU

Procestaal : Nederlands

HET BENELUX-GERECHTSHOF

in de zaak A 98/2

1. Gelet op de op 19 juni 1998 door de Hoge Raad der Nederlanden gegeven

beschikking in de zaak nr. 9090, R97/155 van CAMPINA MELKUNIE BV, te Zaltbommel (Campina), verzoekster tot cassatie, tegen het BENELUX-MERKENBUREAU, te 's-Gravenhage (BMB), verweerder in cassatie, waarbij overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof aan dit Hof vragen van uitleg van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) worden gesteld;

TEN AANZIEN VAN DE FEITEN:

2. Overwegende dat de Hoge Raad de feiten waarop de door het Hof te geven uitleg moet worden toegepast, als volgt heeft omschreven:

(a) Op 18 maart 1996 heeft Campina bij het BMB het merk BIOMILD gedeponeerd voor waren in de klassen 29, 30 en 32. Bij brief van 3 september 1996 heeft het BMB Campina de in art. 6bis 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. Campina heeft zich daarop tijdig gewend tot het Gerechtshof te 's-Gravenhage en heeft een voorziening gevraagd op de voet van art. 6ter BMW. Het Gerechtshof heeft deze voorziening geweigerd.

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

(c) 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.

(d) 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;

3. Overwegende dat de Hoge Raad de volgende vragen van uitleg van de BMW heeft gesteld, zulks, wat de vragen II tot en met IX betreft, onder de voorwaarde dat de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord:

I. Moet worden aangenomen dat van een beslissing ingevolge art. 6ter beroep in cassatie openstaat indien en voorzover 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 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 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 desbetreffende 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 het nieuwe 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 zélf 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 blijkt 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?

TEN AANZIEN VAN HET VERLOOP VAN HET GEDING:

4. Overwegende dat het Hof overeenkomstig artikel 6, vijfde lid, van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof een door de Griffier voor conform getekend afschrift van de beschikking van de Hoge Raad heeft gezonden aan de Ministers van Justitie van België, Nederland en Luxemburg;

5. Overwegende dat de Ministers van Justitie van België en Nederland gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid een schriftelijke uiteenzetting in te dienen;

6. Overwegende dat mr C.J.J.C. van Nispen namens het BMB en mrs Th. van Innis en H.J. Harmeling namens Campina een memorie en een memorie van antwoord hebben ingediend;

7. Overwegende dat ter zitting van het Hof van 19 april 1999 te 's-Gravenhage de standpunten van partijen mondeling zijn toegelicht door mrs Th. van Innes en P. Reeskamp voor Campina en door mrs L. de Gryse en J.H. Spoor voor het BMB; dat door beide partijen een pleitnota is ingediend;

8. Overwegende dat het Hof niet meer over de zaak kan oordelen in dezelfde samenstelling als waarin het de pleidooien heeft aangehoord;

9. dat partijen ermede hebben ingestemd dat het Hof de zaak op grond van de uitgewisselde gedingstukken, met inbegrip van de reeds overgelegde pleitnota's, in gewijzigde samenstelling berecht;

10. Overwegende dat de plaatsvervangend Advocaat-Generaal L. Strikwerda op 22 oktober 1999 schriftelijk conclusie heeft genomen;

TEN AANZIEN VAN HET RECHT:

Met betrekking tot vraag I:

11. Overwegende dat de eerste vraag betreft de bij de wijziging van de BMW bij het Protocol van 2 december 1992 houdende wijziging van de BMW ingevoerde mogelijkheid overeenkomstig artikel 6ter van de BMW beroep bij de in dat artikel genoemde gerechtshoven in te stellen van het besluit van het BMB tot weigering van inschrijving van een depot op de voet van artikel 6bis van de BMW;

12. Overwegende dat artikel 6ter van de BMW de termijn bepaalt waarbinnen en de vorm waarin dit beroep moet worden ingesteld, en in elk der Beneluxstaten één gerechtshof aanwijst als bevoegde rechter, maar geen antwoord geeft op de – thans door de Hoge Raad aan het Hof gestelde – vraag of van de beslissing van de aangewezen gerechtshoven beroep in cassatie openstaat, welk antwoord evenmin is te vinden in andere artikelen van de BMW noch in het Gemeenschappelijk commentaar van de regeringen en de Artikelsgewijze toelichting op het Protocol van 2 december 1992 houdende wijziging van de BMW (verder: Gemeenschappelijk commentaar resp. Artikelsgewijze toelichting);

13. Overwegende dat uit dit stilzwijgen evenwel niet kan worden afgeleid dat zodanig beroep in cassatie niet openstaat;

14. dat immers blijkt het Gemeenschappelijk commentaar (onder I. Algemeen, 1. Inleiding, sub 6) het beroep openstaat bij de burgerlijke rechter, terwijl geen aanknopingspunt kan worden gevonden voor de veronderstelling dat de in de Artikelsgewijze toelichting bij het Protocol ten aanzien van de in artikel 6ter voorziene verzoekschriftprocedure uitgesproken bedoeling het aantal rechtsgangen te beperken een andere, verdergaande strekking heeft dan te rechtvaardigen waarom niet de rechtbanken als in eerste instantie bevoegde rechter zijn aangewezen, maar de hoven in Brussel, 's-Gravenhage en Luxemburg;

15. dat daarentegen in de verwijzing in artikel 6bis van de BMW naar het tijdstip waarop de termijn voor het instellen van het in artikel 6ter bedoelde rechtsmiddel ongebruikt is verstreken dan wel het verzoek om een bevel tot inschrijving te geven “onherroepelijk” is afgewezen, een aanwijzing kan worden gevonden dat het niet de bedoeling is geweest een regeling te treffen waarbij stilzwijgend en in afwijking van het in het nationale procesrecht van de Benelux-landen voor verzoekschriftprocedures voor de burgerlijke rechter geldende stelsel van rechtsmiddelen beroep in cassatie van de beslissing van de gerechtshoven zou zijn uitgesloten;

16. Overwegende dat op de eerste vraag dan ook dient te worden geantwoord dat van een beslissing ingevolge artikel 6ter van de BMW beroep in cassatie openstaat indien en voorzover het desbetreffende nationale burgerlijk procesrecht tegen door de burgerlijke rechter op verzoekschrift gegeven beslissingen beroep in cassatie toelaat;

17. Overwegende dat derhalve de voorwaarde is vervuld waaronder de Hoge Raad de vragen II tot en met IX heeft gesteld;

Met betrekking tot de vragen II tot en met V:

18. Overwegende dat de vragen II tot en met V betrekking hebben op de wijze waarop en het tijdstip waarnaar het BMB dient te beoordelen of grond bestaat tot weigering van de inschrijving van een depot op de voet van artikel 6bis, leden 1 en 4, van de BMW en de wijze waarop en het tijdstip waarnaar vervolgens de in artikel 6ter aangewezen rechter dient te beoordelen of alsnog een bevel tot inschrijving van het depot dient te worden gegeven, een en ander aan de hand van criteria die, evenals de mogelijkheid tot weigering van een depot, in de BMW zijn opgenomen ter uitvoering van artikel 3, lid 1 onderscheidenlijk lid 3, 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);

19. Overwegende dat de Hoge Raad met de vragen II tot en met IV wenst te vernemen of het BMB en de rechter bij de beoordeling of het gedeponeerde teken – voorzover hier van belang – ieder onderscheidend vermogen mist of uitsluitend bestaat 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, een en ander als bedoeld in het met artikel 3, lid 1 van de Richtlijn overeenstemmende artikel 6bis, lid 1 BMW, zich uitsluitend dienen te baseren op het teken zoals het is gedeponeed en de daarbij vermelde waren – in de woorden van de Hoge Raad: slechts in abstracto dienen te oordelen – of dat het BMB en de rechter ook mogen dan wel moeten rekening houden met andere hun bekende feiten en omstandigheden – in de woorden van de Hoge Raad: in concreto mogen of moeten oordelen;

20. Overwegende dat deze vragen in laatstbedoelde zin moeten worden beantwoord, aangezien de vragen of een merk ieder onderscheidend vermogen mist dan wel – kort gezegd – uitsluitend beschrijvend is, zich niet lenen voor een beantwoording in abstracto, omdat het antwoord daarop afhankelijk is van afweging van de bijzonderheden van het gegeven geval;

21. Overwegende dat dan ook het BMB, en de rechter in een procedure ingevolge artikel 6ter BMW, met alle relevante, behoorlijk te hunner kennis gebrachte feiten en omstandigheden dienen rekening te houden;

22. Overwegende dat met betrekking tot de door de Hoge Raad gestelde vijfde vraag opmerking verdient dat de Beneluxwetgever niet door opneming in de BMW van een uitdrukkelijk daartoe strekkende bepaling gebruik heeft gemaakt van de door de Richtlijn in artikel 3, lid 3, tweede volzin, geboden mogelijkheid te bepalen dat de eerste volzin van die bepaling ook van toepassing is, wanneer het onderscheidend vermogen verkregen is na de aanvraag om inschrijving of na de inschrijving;

23. Overwegende dat in het Gemeenschappelijk commentaar op de BMW onvoldoende aanknopingspunten zijn te vinden voor de veronderstelling dat de Beneluxwetgever van oordeel was dat de in evengenoemde

bepaling vervatte mogelijkheid tot beperking van de in artikel 3, lid 1, van de Richtlijn voorziene weigeringsgronden reeds in de BMW besloten lag, omdat daaromtrent in dit commentaar - voorzover thans van belang – slechts het volgende is opgemerkt:

“Het derde lid van artikel 3 betreft de zogenaamde inburgering, de omstandigheid dat de nietigheid van een merk niet kan worden ingeroepen wegens gemis aan onderscheidend vermogen, wanneer het merk door het gebruik daarvan in de praktijk wel onderscheidend vermogen heeft verkregen. Uit de jurisprudentie valt op te maken, dat de inburgering reeds deel uitmaakt van het Beneluxmerkenrecht. Er is derhalve geen behoefte het derde lid als zodanig in de wet op te nemen”;

24. Overwegende dat, nu niet aannemelijk is dat de Beneluxwetgever over het hoofd heeft gezien dat de in de tweede volzin van artikel 3, lid 3, van de Richtlijn geboden mogelijkheid tot uitbreiding van het toepassingsbereik van de in de eerste volzin opgenomen bepaling inzake inburgering niet slechts ziet op de in artikel 3, lid 1, van de Richtlijn opgenomen gronden tot nietigverklaring van een merk, maar ook op de daarin opgenomen gronden tot weigering van een depot, en de in het Gemeenschappelijk commentaar bedoelde jurisprudentie geen betrekking kon hebben op de voorheen niet in de BMW opgenomen mogelijkheid van weigering van een depot, moet worden aangenomen dat is afgezien van het opnemen van de bedoelde uitbreiding, zodat in het midden kan blijven of de Richtlijn toelaat dat die uitbreiding zonder uitdrukkelijk daartoe strekkende bepaling in het merkenrecht van de Benelux zou kunnen zijn opgenomen;

25. Overwegende dat op de vijfde vraag, die blijkens de feiten waarop de te geven uitleg moet worden toegepast alleen ziet op mogelijke inburgering tussen het tijdstip van de aanvraag om inschrijving en het tijdstip waarop de rechter in een procedure ingevolge artikel 6ter moet oordelen, dan ook moet worden geantwoord dat de rechter in die procedure 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 de vragen VI tot en met VIII:

26. Overwegende dat het betrekken van alle relevante, behoorlijk te hunner kennis gebrachte feiten en omstandigheden in de beoordeling door het BMB en de rechter niet wegneemt dat de beoordeling mede dient te geschieden op basis van het teken zoals dat is gedeponeerd en de daarbij vermelde waren, waarbij het antwoord op de door de Hoge Raad gestelde vragen VI, VII en VIII van belang is;

27. Overwegende dat voor het antwoord op de vragen VI, VII en VIII uitleg van de artikelen 2 en 3, lid 1, van de Richtlijn nodig is; dat het begrip "ieder onderscheidend vermogen" in de BMW overeenstemt met het begrip "elk onderscheidend vermogen" van de Richtlijn (en het corresponderend begrip in het Verdrag van Parijs);

28. dat daaraan niet afdoet dat blijkens de Preamble van de Richtlijn de Lid- Staten iedere vrijheid behouden zelf de inschrijvingsprocedure vast te stellen,

omdat de materiële criteria van de Richtlijn omtrent het onderscheidend vermogen van het gedeponeerde merk nauw samenhangen met de wijze waarop de inschrijvingsautoriteit en vervolgens de rechter te werk moeten gaan;

29. Overwegende dat het wenselijk is dat de vragen VI, VII en VIII van de Hoge Raad ook aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen worden voorgelegd;

Met betrekking tot vraag IX:

30. Overwegende dat deze vraag betrekking heeft op de in het Gemeenschappelijk commentaar tot uitdrukking gebrachte opvatting dat het BMB ingevolge artikel 6bis van de BMW “slechts evident ontoelaatbare depots” zal mogen weigeren;

31. Overwegende dat de alinea van het Gemeenschappelijk commentaar, waarin de bedoelde opvatting is geuit, als volgt luidt: “Mede gezien de door geïnteresseerde kringen reeds gemaakte opmerkingen, zal het nog in richtlijnen vast te leggen toetsingsbeleid een voorzichtig en terughoudend beleid moeten zijn, waarbij met alle belangen van het bedrijfsleven rekening wordt gehouden en waarbij het streven erop gericht zal zijn slechts evident ontoelaatbare depots inhoudelijk te herstellen dan wel te weigeren. Het spreekt vanzelf dat de toetsing binnen de grenzen zal blijven die door de rechtspraak in de Benelux, met name die van het Benelux-Gerechtshof, zijn getrokken”;

32. Overwegende dat bij de beantwoording van deze vraag in aanmerking moet worden genomen dat, ongeacht of het BMB al dan niet een voorzichtig en terughoudend beleid voert, in geval van een al dan niet gedeeltelijke weigering een depot in te schrijven, de rechter desverzocht dient te beslissen of het depot toelaatbaar is, zulks aan de hand van de in de BMW opgenomen bepalingen;

33. dat de rechter daarbij, voorzover het de in de vragen VI, VII en VIII aangerode onderwerpen betreft, niet gebonden is aan het door het BMB gevoerde beleid, en dat, zoals ook tot uitdrukking is gebracht in de hiervoor aangehaalde alinea uit het Gemeenschappelijk commentaar, het BMB integendeel in zijn toetsingsbeleid dient te blijven binnen de in de rechtspraak getrokken grenzen;

34. Overwegende dat derhalve de hier besproken opvatting in het Gemeenschappelijk commentaar gezien moet worden als een aansporing aan het BMB, mede ter voorkoming van procedures als het onderhavige hoofdgeding, een terughoudend beleid te voeren, maar bij de beantwoording van de vragen VI, VII en VIII geen gewicht in de schaal legt;

35. Overwegende dat derhalve op de door de Hoge Raad gestelde vragen I tot en met V en IX moet worden geantwoord als hierna te vermelden en dat de beantwoording van de overige vragen, evenals een beslissing ten aanzien van de kosten, wordt aangehouden totdat het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen zal hebben geantwoord op de hierna te vermelden vragen;

36. Gelet op [de conclusie van de plaatsvervangend Advocaat-Generaal L. Strikwerda](#);

37. Uitspraak doende op de door de Hoge Raad in zijn beschikking van 19 juni 1998 gestelde vragen I tot en met V en IX:

VERKLAART VOOR RECHT:

Ten aanzien van de onder I tot en met V en IX gestelde vragen:

38. Van een beslissing ingevolge artikel 6ter BMW staat beroep in cassatie open indien en voorzover het desbetreffende nationale burgerlijk procesrecht tegen door de burgerlijke rechter op verzoekschrift gegeven beslissingen beroep in cassatie toelaat;

39. Bij de in artikel 6bis, 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 6ter BMW dienen het BMB en de rechter zich niet uitsluitend te baseren op het teken zoals dat is gedeponereerd en de daarbij vermelde waren, maar mede rekening te houden met alle relevante, behoorlijk te hunner kennis gebrachte feiten en omstandigheden;

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

41. Bij de beantwoording van de vragen VI, VII en VIII legt geen gewicht in de schaal dat volgens het Gemeenschappelijk commentaar het BMB ingevolge artikel 6bis "slechts evident ontoelaatbare depots" zal mogen weigeren;

OVERIGE BESLISSINGEN:

Ten aanzien van de vragen VI tot en met VIII:

42. Verzoekt het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen 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 zélf 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, bijvoor-

beeld 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 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?

43. Houdt iedere verdere beslissing aan totdat het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen uitspraak zal hebben gedaan.

Aldus gewezen door de heren P. Kayser, president, P. Marchal, eerste vice-president, H.L.J. Roelvink, tweede vice-president, R. Gretsche, M. Lahousse, rechters, mevrouw G.G. van Erp Taalman Kip-Nieuwenkamp, I. Verougstraete, D.H. Beukenhorst, mevrouw M.P. Engelen, plaatsvervangende rechters, en uitgesproken ter openbare zitting te 's-Gravenhage op 26 juni 2000 door de heer H.L.J. Roelvink, voornoemd, in aanwezigheid van de heren L. Strikwerda, plaatsvervangend advocaat-generaal, en C. Dejonge, waarnemend hoofdgriffier.

Conclusie van de plaatsvervangend Advocaat-Generaal Mr L. Strikwerda

1 Op 18 maart 1996 heeft Campina Melkunie BV (hierna: Campina) bij het Benelux-Merkenbureau (hierna: het BMB) onder nummer 867546 het merk BIOMILD gedeponereerd 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 subsidiaire 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 (middelerdeel 1) en van de subsidiaire stelling (middelerdeel 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. 6bis 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. 6ter BMW. Het Hof heeft deze voorziening geweigerd.

iv. Het woord BIOMILD is een woord dat in die zin nieuw is voor 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 bestreden 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 gedeponereerd 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 desbetreffende 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 blijkt 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 L 40 (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. 6ter 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. 6ter 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. 6ter als het Gemeenschappelijk Commentaar zwijgt op dit punt.

14 Binnen noch buiten deze procedure wordt ontkenkende 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-Gerechthof ingezonden schriftelijke opmerkingen nemen het standpunt in dat van een ingevolge art. 6ter 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 onderschrijft deze algemeen gehuldigde opvatting. Doorslaggevend argument is naar mijn oordeel dat in de bewoordingen van de wet en in het Gemeenschappelijk Commentaar het uitgangspunt besloten ligt dat het hier om een gewone verzoekschriftprocedure voor de burgerlijke rechter gaat, met als enige bijzonderheid dat de eerste feitelijke instantie wordt overgeslagen. Het gebruik van het woord ‘onherroepelijk’ in art. 6bis lid 5 duidt erop, dat van een beslissing ingevolge art. 6ter 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. 6ter 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. 6ter aangewezen instanties als administratieve rechter zijn aangewezen. Zou de Beneluxwetgever in art. 6ter een bijzondere administratieve procedure voor ogen hebben gestaan, 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. 6ter kennelijk berust op het uitgangspunt dat het hier gaat om een in het desbetreffende nationale procesrecht voorziene gewone verzoekschriftprocedure 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 bevestigend 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 6quinquiesB, 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 beschrijvend’ als bedoeld in het Verdrag van Parijs (art. 6quinquies 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 gedeponeed 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 doet 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 abstracto, 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. 6bis 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. 6ter 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. 6ter 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 die zin 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 dat 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. 6bis en vervolgens de rechter ingevolge art. 6ter 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 ik 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 ver-

scheidene 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.