

Benelux Gerechtshof, 1 december 2004, KPN v MBM - Postkantoor

postkantoor

MERKENRECHT

Additionele weigeringsgrond

- [In hoger beroep aangevoerde nieuwe weigeringsgrond dient in beoordeling betrokken te worden](#)

In de in artikel 6ter 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 6bis, lid 1, BMW vermelde criteria.

Vindplaatsen: NJ 2006, 530

Benelux Gerechtshof, 1 december 2004

(I. Verougstraete, W.J.M. Davids, R. Gretsche, J. Jentgen, M. Lahousse, G.G. van Erp Taalman Kip-Nieuwenkamp, R. Schmit, D.H. Beukenhorst, G. Bourgeois)

Nr A99/1., LJN:AT6849,

Koninklijke KPN Nederland N.V.,
tegen

Benelux-Merkenbureau [...]

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 (PbEG 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 6bis en artikel 6ter 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 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 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 onderscheiden 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 procedure is een inhoudelijke toetsing van het gedeponeerde teken aan de in artikel 6bis, lid 1, BMW vermelde criteria beoogd.

13 In de in artikel 6ter 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 6bis, 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 6bis, 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 Beneluxwet 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 6bis, 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 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 dic 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 6ter 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 bodemgeschild aanhangig is.

25 Volgens de Nederlandse wetgeving wordt het salaris van de raadsliden 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 € 1000 voor elk van de beide partijen.

Verklaring voor recht

Ten aanzien van de vragen IV.b, V en VI

27 Bij de in artikel 6bis, lid 1, BMW bedoelde onderdelen 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 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 6ter 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 6ter 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 inschrijvingsaan-

vraag 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 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.

Nadere conclusie Advocaat-Generaal mr. Strikwerda:

1 In deze zaak heeft het Benelux-Gerechtshof op 29 november 2001 arrest gewezen (Jur. 2001, blz. 2). Wat de feiten betreft, wat het verloop van het geding betreft, en wat de door het Gerechtshof te 's-Gravenhage bij zijn beschikking van 3 juni 1999 (zaak 98/210) aan het Benelux-Gerechtshof en aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen gestelde vragen van uitleg betreft, zij verwezen naar respectievelijk r.o. 2, r.o. 4 tot en met 7, en r.o. 3 van dat arrest.

2 Het Benelux-Gerechtshof heeft bij genoemd arrest de door het Gerechtshof te 's-Gravenhage onder I.a, II en III gestelde vragen beantwoord en verder iedere beslissing aangehouden totdat het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen uitspraak zal hebben gedaan naar aanleiding van de aan hem door het Gerechtshof te 's-Gravenhage gestelde vragen van uitleg.

3 Bij arrest van 12 februari 2004 (zaakC-363/99) heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen de aan hem door het Gerechtshof te 's-Gravenhage voorgelegde vragen IV.a, V, VI, IX.a, X.a, X.b, XI, XII.a, XIII.a en XVI beantwoord. Het is derhalve thans aan het Benelux-Gerechtshof om de resterende aan hem gestelde vragen IV.b, V, VI, VII, IX.b, X.c, XII.b, XIII.b, XIV en XV te beantwoorden.

4 Het Benelux-Gerechtshof heeft partijen in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over de antwoorden van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, doch zij hebben van deze gelegenheid geen gebruik gemaakt.

Bespreking van de vragen IV.b, V en VI

5 Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft in antwoord op vraag IV.a voor recht verklaard dat art. 3 van Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1989 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, PbEG 1989 L 40/1, hierna: de Richtlijn, aldus moet worden uitgelegd dat een voor merkinschrijving bevoegde autoriteit niet alleen rekening moet houden met het merk zoals het is gedeponereerd, 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 wetgeving.

6 Met de vragen IV.b, V en VI wenst het Gerechtshof te 's-Gravenhage van het Benelux-Gerechtshof te vernemen of — kort gezegd — deze uitleg wordt toegelaten door de Eenvormige Beneluxwet op de merken, hierna: BMW, bij de beoordeling door het Benelux-Merkenbureau in de toetsingsprocedure als bedoeld in art. 6bis en bij de beoordeling door de rechter in de procedure als bedoeld in art. 6ter.

7 In zijn arrest van 26 juni 2000, zaak A98/2, Campina Melkunie/Benelux-Merkenbureau ('Biomild'), Jur. 2000, blz. 25(NJ 2000, 551; red.), heeft het Benelux-Gerechtshof de richtlijnconforme uitleg van art. 6bis, lid 1 (sub a), BMW aanvaard. Er is geen reden om ten aanzien van de andere bepalingen van art. 6bis en ten aanzien van de bepalingen van art. 6ter deze uitleg niet te aanvaarden. De vragen IV.b, V, en VI dienen naar mijn mening dan ook in bevestigende zin te worden beantwoord.

8 In het voormelde 'Biomild'-arrest heeft het Benelux-Gerechtshof zich overigens reeds uitgesproken over deze vragen. In r.o. 39 van dat arrest verklaarde het Benelux-Gerechtshof immers voor recht dat bij de in art. 6bis, lid 1, BMW bedoelde oordelen van het Benelux-Merkenbureau en vervolgens bij de beoordeling van de juistheid van het door het Benelux-Merkenbureau gegeven oordeel in een procedure ingevolge art. 6ter BMW, het Benelux-Merkenbureau en de rechter zich niet uitsluitend dienen te baseren op het teken zoals het is gedeponereerd en de daarbij vermelde waren, maar rekening dienen te houden met alle relevante, behoorlijk te hunner kennis gebrachte feiten en omstandigheden.

Bespreking van vraag VII

9 Vraag VII stelt aan de orde of het Benelux-Merkenbureau en de rechter uitsluitend rekening dienen te houden met relevante feiten en omstandigheden die zich tot uiterlijk het tijdstip van depot hebben voorgedaan, of dat zij hun oordeel ook mogen baseren op feiten en omstandigheden die zich nadien hebben voorgedaan.

10 Een beslissing op dit punt kan niet geacht worden noodzakelijk te zijn om door het Gerechtshof te 's-Gravenhage vonnis te wijzen, nu niet blijkt dat een beroep is gedaan op feiten of omstandigheden die zich hebben voorgedaan na het depot van het teken POST-KANTOOR door KPN. Er doet zich derhalve niet het geval voor als bedoeld in art. 6, lid 1, van het Verdrag betreffende de instelling en het Statuut van een Benelux-Gerechtshof, zodat vraag VII geen beantwoording behoeft.

11 Terzijde zij erop gewezen dat het Benelux-Gerechtshof in zijn eerderevermelde 'Biomild'-arrest

deze vraag — met betrekking tot art. 6ter BMW — reeds heeft beantwoord (r.o. 22–25 en 40).

Bespreking van vraag VIII

12 Vraag VIII stelt aan de orde of de rechter een door het Benelux-Merkenbureau eerst in de rechterlijke procedure aangevoerde nieuwe weigeringsgrond in de beoordeling van het in art. 6ter BMW bedoelde verzoek moet of mag betrekken.

13 De rechter die op de voet van art. 6ter BMW wordt verzocht om alsnog inschrijving van het depot te bevelen, heeft te toetsen of het Benelux-Merkenbureau terecht heeft geweigerd een depot in te schrijven. Daarin ligt het antwoord op vraag VIII besloten: ook een door het Benelux-Merkenbureau eerst in de rechterlijke procedure aangevoerde nieuwe weigeringsgrond zal de rechter in zijn oordeel moeten betrekken, omdat, indien de nieuwe weigeringsgrond opgaat, de rechter tot het oordeel moet komen dat de inschrijving terecht is geweigerd en de rechter niet gehouden kan zijn de inschrijving te bevelen van een teken dat niet als een rechtmatig merk kan worden beschouwd. Vraag VIII dient derhalve naar mijn mening in bevestigende zin te worden beantwoord.

Bespreking van de vragen IX.b en X.c

14 In antwoord op vraag IX.a respectievelijk op vragen X.a en X.b heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen het volgende voor recht verklaard:

‘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.

Wanneer de toepasselijke nationale wetgeving bepaalt dat het uitsluitende recht dat wordt verkregen door inschrijving door een bevoegde autoriteit in een gebied waar verschillende officieel erkende talen naast elkaar bestaan, van een woordmerk luidende in één van deze talen, zich van rechtswege uitstrekt over de vertaling ervan in die andere talen, dient die autoriteit voor elk van deze vertalingen na te gaan of deze niet uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van die waren of diensten.

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 deze waren of diensten in de zin van deze bepaling, 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 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 de 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.’

15 Met de vragen IX.b en X.c wenst het Gerechtshof te 's-Gravenhage van het Benelux-Gerechtshof te vernemen of deze uitleg van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen wordt toegelaten door art. 6bis, lid 1, BMW.

16 Aandacht verdient dat het Gerechtshof te 's-Gravenhage vraag X heeft toegespitst op art. 2 van de Richtlijn. Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft de vraag opnieuw geformuleerd en bijgebogen naar art. 3, lid 1, van de Richtlijn (zie r.o. 87). Het ligt voor de hand dit voetspoor te volgen en vraag X.c te betrekken op art. 3, lid 1, van de Richtlijn.

17 Voorts verdient aandacht dat art. 6bis, lid 1, BMW met ingang van 1 januari 2004 is gewijzigd door art. I.F van het Protocol van 11 december 2001 houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken. De bepaling is thans beter afgestemd op art. 3, lid 1, van de Richtlijn. In het onderhavige geval is evenwel aan de orde de uitleg van art. 6bis BMW zoals deze bepaling luidde vanaf haar inwerkingtreding op 1 januari 1996 tot 1 januari 2004.

18 Ten aanzien van (het oude) art. 6bis, lid 1, BMW heeft het Benelux-Gerechtshof in het eerderevermelde ‘Biomild’-arrest overwogen dat deze bepaling overeenstemt met art. 3, lid 1, van de Richtlijn (r.o. 19 en 26–28). Daarmee ligt aanvaarding van de richtlijnconforme uitleg van art. 6bis, lid 1, BMW vast. Dit betekent dat de door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen aan art. 3, lid 1, van de Richtlijn gegeven uitleg ook heeft te gelden bij de uitleg van art. 6bis, lid 1, BMW. De vragen IX.b en X.c dienen derhalve naar mijn mening in bevestigende zin te worden beantwoord.

19 In verband met vraag IX merk ik nog op dat hiermee de in het arrest van het Benelux-Gerechtshof van 19 januari 1981, zaak A80/3, Ferrero/Ritter (‘Kinder’), Jur. 1980–1981, blz. 69 e.v. (zie ook BenGH 5 oktober 1982, zaak A81/4, Wrigley/Benzon (‘Juicy Fruit’), Jur. 1981–1982, blz. 20 e.v.) ontwikkelde leer betreffende ‘uitsluitend’ beschrijvende en verwijzende tekens, wordt verlaten. De leer dat het merk als rechtmatig kan worden beschouwd indien een teken niet ‘uitsluitend’ beschrijvend, doch alleen maar verwijzend is — welke leer op zichzelf overigens niet in strijd is met art. 6quinquiesB, onder 2, van het Verdrag van Parijs tot bescherming van industriële eigendom — wordt immers niet toegelaten door art. 3, lid 1, van de Richtlijn,

zoals uitgelegd door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.

Bespreking van vraag XII.b

20 Vraag XII.b schijnt mij een doublure toe: zij stelt dezelfde kwestie aan de orde als de vragen IX.b en X.c en dient derhalve eveneens in bevestigende zin te worden beantwoord.

21 Voor zover vraag XII.b zo moet worden begrepen dat het Gerechtshof te 's-Gravenhage met deze vraag van het Benelux-Gerechtshof wenst te vernemen of het antwoord van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen op vraag XII.a wordt toegelaten door art. 6bis BMW, wijs ik erop dat deze vraag reeds door het Benelux-Gerechtshof is beantwoord in het eerdervermelde 'Biomild'-arrest (r.o. 41).

Bespreking van vraag XIII.b

22 Met vraag XIII.b wenst het Gerechtshof te 's-Gravenhage van het Benelux-Gerechtshof te vernemen of, in aanmerking genomen het antwoord van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen op vraag XIII.a, het verenigbaar met het stelsel van de BMB (lees: de BMW) en het Uitvoeringsreglement is, 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.

23 Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft in antwoord op vraag XIII.a geoordeeld dat de Richtlijn zich ertegen verzet dat een voor merk-inschrijving bevoegde autoriteit een merk inschrijft voor bepaalde waren of bepaalde diensten op voorwaarde dat deze een bepaald kenmerk niet bezitten.

24 Uit dit oordeel van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen vloeit naar mijn mening voort dat vraag XIII.b niet anders dan in ontkennende zin kan worden beantwoord. Overigens zou ik menen dat ook op zichzelf beschouwd het stelsel van de BMW en het Uitvoeringsreglement dwingt tot dezelfde conclusie, zulks op grond van de door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen genoemde reden: dergelijke 'disclaimers' leiden tot rechtsonzekerheid met betrekking tot de beschermingsomvang van het merk (r.o. 115).

Bespreking van vraag XIV

25 Vraag XIV vormt het spiegelbeeld van vraag XIII en stelt aan de orde of het Benelux-Merkenbureau op grond van art. 6bis, lid 2, BMW zijn weigering mag beperken tot een of meer in het depot vermelde waren voor zover zij betrekking hebben op een bepaalde hoedanigheid of hoedanigheden.

26 Een weigering in zodanige vorm komt erop neer dat het Benelux-Merkenbureau een merk inschrijft voor bepaalde waren op voorwaarde dat deze een bepaald kenmerk niet bezitten. Dat is, gelet op het antwoord dat naar mijn mening op vraag XIII.b moet worden gegeven, niet toegelaten. Vraag XIV dient derhalve naar mijn mening in ontkennende zin te worden beantwoord.

Bespreking van vraag XV

27 Vraag XV valt in twee delen uiteen. In de eerste plaats wenst het Gerechtshof te 's-Gravenhage te ver-

nemen of de rechter acht moet of mag slaan op een voor het eerst in een art. 6ter BMW-procedure gedaan verzoek tot inschrijving van een merk met een 'disclaimer'. In de tweede plaats wenst het Hof te vernemen of de rechter ambtshalve tot een dergelijke inschrijving mag overgaan.

28 Een situatie als bedoeld in het eerste onderdeel van vraag XV doet zich in de onderhavige zaak niet voor. KPN heeft immers het bedoelde verzoek gedaan in reactie op de voorlopige weigering tot inschrijving van het depot door het Benelux-Merkenbureau (bij brief van 15 december 1997), derhalve vóór de aanvang van de art. 6ter BMW-procedure. Een beslissing op het eerste onderdeel van vraag XV kan derhalve niet geacht worden noodzakelijk te zijn om vonnis te wijzen, zodat zich geen geval voordoet als bedoeld in art. 6, lid 1, van het Verdrag betreffende de instelling en het Statuut van een Benelux-Gerechtshof en dit onderdeel van de vraag geen beantwoording behoeft.

29 Gelet op het antwoord dat naar mijn mening gegeven dient te worden op vraag XIII.b, dient vraag XV in haar tweede onderdeel in ontkennende zin te worden beantwoord.

Conclusie

De conclusie strekt ertoe dat Uw Hof de vragen IV.b, V, VI, VIII, IX.b, X.c en XII.b in bevestigende zin zal beantwoorden en de vragen XIII.b, XIV en XV, tweede onderdeel, in ontkennende zin zal beantwoorden.