

Hoge Raad, 17 maart 2006, Erotisch Huishoudtextiel

## EROTISCH HUISHOUDTEXTIEL

### MERKENRECHT

#### Disclaimer

Richtlijn verzet zich ertegen dat een voor merkin-schrijving bevoegde autoriteit een merk inschrijft voor bepaalde waren of bepaalde diensten op voorwaarde dat deze een bepaald kenmerk niet bezitten

Het HvJEG heeft met betrekking tot de toelaatbaarheid van deze, in de zojuist bedoelde toevoeging tot uitdrukking gebrachte zogenoemde "disclaimer" in zijn hiervoor in 1 vermelde arrest (...) beslist dat de Eerste Richtlijn (...) zich ertegen verzet dat een voor merkin-schrijving bevoegde autoriteit een merk inschrijft voor bepaalde waren of bepaalde diensten op voorwaarde dat deze een bepaald kenmerk niet bezitten. Het Benelux-Gerechtshof heeft in zijn hiervoor in 1 vermelde arrest onder 31 in aansluiting daarop beslist dat met het stelsel van de BMW, (...) niet 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, en dat daarmee evenmin verenigbaar is 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. (...). Hieruit volgt dat het hof in zijn beschikking ten onrechte de hiervoor bedoelde "disclaimer" aan het gegeven bevel tot inschrijving met betrekking tot een aantal klassen van waren en diensten heeft toegevoegd.

Ambtshalve bevel Hof tot gedeeltelijke inschrijving Nu [verweerder] de mogelijkheid om het depot te wijzigen, aan te vullen of te beperken niet aan het BMB heeft voorgelegd, stond het het hof niet vrij ambtshalve een bevel te geven om tot gedeeltelijke inschrijving van het depot over te gaan

Nu [verweerder] de mogelijkheid om het depot te wijzigen, aan te vullen of te beperken niet aan het BMB heeft voorgelegd, ook niet na de voorlopige weigering van de inschrijving, stond het het hof, naar moet worden afgeleid uit de aangehaalde overwegingen van het Benelux-Gerechtshof, niet vrij ambtshalve een bevel te geven om tot gedeeltelijke inschrijving van het depot over te gaan. Zulks valt immers buiten het kader van de beoordeling of het BMB al dan niet terecht de inschrijving van het depot heeft geweigerd, en komt neer op kennisneming van aanspraken die niet aan het BMB zijn voorgelegd, een en ander als bedoeld in het aangehaalde arrest van het Benelux-Gerechtshof. Het onderdeel is ook in zoverre gegrond.

Vindplaatsen: LJN: [AV0657](#); BIE 2007, nr. 16, p. 109

### Hoge Raad, 17 maart 2006

(D.H. Beukenhorst, A.M.J. van Buchem-Spapens, W.A.M. van Schendel, F.B. Bakels en W.D.H. Asser.)

#### Beschikking

in de zaak van:

HET BENELUX-MERKENBUREAU,

gevestigd te 's-Gravenhage,

VERZOEKER tot cassatie,

advocaat: mr. C.J.J.C. van Nispen,

t e g e n

[Verweerder],

wonende te [woonplaats],

VERWEERDER in cassatie,

niet verschenen.

#### 1. Het verloop van het geding tot dusver

Voor het verloop van het geding in cassatie tussen eiseres tot cassatie - verder te noemen: het BMB - en verweerder in cassatie - verder te noemen: [verweerder] - verwijst de Hoge Raad naar zijn beschikking van 8 december 2000, NJ 2001, 175. Bij die beschikking heeft de Hoge Raad het geding geschorst totdat het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (hierna: het HvJEG) en het Benelux-Gerechtshof in het in deze beschikking bedoelde geding tussen Koninklijke KPN Nederland N.V. en het Benelux-Merkenbureau uitspraak zullen hebben gedaan omtrent de door het gerechtshof te 's-Gravenhage aan hen voorgelegde vragen van uitleg en iedere verdere beslissing aangehouden.

Het HvJEG heeft in die zaak arrest gewezen op 12 februari 2004, zaak C-363/99, IER 2004, 22 ChG, en het Benelux-Gerechtshof heeft in deze zaak arrest gewezen op 1 december 2004, zaak A 99/1, Jurispr. 2004, deel 25 blz. 12-30.

Het BMB heeft van nadere schriftelijke toelichting afgezien en recht op de stukken gevraagd.

De Advocaat-Generaal J. Spier heeft vervolgens op 9 december 2005 geconcludeerd tot vernietiging van de bestreden beschikking en tot afdoening van de zaak door de Hoge Raad door het beroep tegen de beslissing van het BMB ongegrond te verklaren.

#### 2. Verdere beoordeling van de middelen

2.1 In de hiervoor in 1 vermelde beschikking van 8 december 2000 heeft de Hoge Raad het geding geschorst totdat het HvJEG en het Benelux-Gerechtshof uitspraak hebben gedaan op de prejudiciële vragen die door het gerechtshof te 's-Gravenhage zijn gesteld in de zaak betreffende de weigering door het BMB van de inschrijving van het teken "Postkantoor". Thans kan worden overgegaan tot beoordeling van de middelen die zijn gericht tegen de beschikking van het hof van 5 februari 1998. De beschikking van het BMB tot weigering van de inschrijving van het teken "Erotisch huishoudtextiel" op de grond dat dit voor de door [verweerder] opgegeven klassen van waren en diensten uitsluitend beschrijvend is, werd door het hof vernietigd. Daartoe heeft het hof in rov. 7 onder meer overwogen dat zowel het woord "huishoudtextiel" als het woord "erotisch" in het Nederlandse taalgebruik gangbaar is, en dat de combinatie van deze woorden

een beschrijvend karakter heeft voorzover deze betrekking heeft op waren van huishoudtextiel met een erotisch karakter dan wel op diensten die die waren betreffen, terwijl het (in aanmerking komend) publiek niet zal begrijpen dat de woordcombinatie voor dergelijke waren en diensten als merk fungeert. Voor dergelijke waren en diensten prevaleert naar het oordeel van het hof het beschrijvend karakter zozeer dat in dat verband niet van een originele, verrassende en/of fantasievolle aanduiding kan worden gesproken. Voor andere dan dergelijke waren en diensten kan naar het oordeel van het hof evenwel aan de woordcombinatie een zekere originaliteit niet worden ontzegd. Vervolgens overwoog het hof in rov. 8 dat dit meebrengt dat het verzoek van [verweerder] moet worden afgewezen voor de waren, voorzover die betrekking hebben op huishoudtextiel met een erotisch karakter, en voorzover de diensten die waren betreffen, "een en ander zoals hierna te melden", en voorts dat het verzoek voor het overige zal worden toegewezen. In het dictum heeft het hof het BMB bevolen over te gaan tot inschrijving van het depot van het woordmerk EROTISCH HUISHOUDTEXTIEL voor de waren en diensten in de verschillende in het dictum vermelde klassen, maar voor een gedeelte daarvan met de toevoeging "voor zover niet betrekking hebbend op huishoudtextiel met een erotisch karakter".

2.2 Het HvJEG heeft met betrekking tot de toelaatbaarheid van deze, in de zojuist bedoelde toevoeging tot uitdrukking gebrachte zogenoemde "disclaimer" in zijn hiervoor in 1 vermelde arrest (in het dictum onder 6) beslist dat de Eerste Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lidstaten, PbEG 1989, L 040, 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. Het Benelux-Gerechtshof heeft in zijn hiervoor in 1 vermelde arrest onder 31 in aansluiting daarop beslist dat met het stelsel van de BMW, zoals deze luidde van 1 januari 1996 tot 1 januari 2004, en het Uitvoeringsreglement niet 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, en dat daarmee evenmin verenigbaar is 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. Ten tijde van het onderhavige depot gold eveneens de BMW, zoals deze luidde van 1 januari 1996 tot 1 januari 2004.

2.3 Hieruit volgt dat het hof in zijn beschikking ten onrechte de hiervoor bedoelde "disclaimer" aan het gegeven bevel tot inschrijving met betrekking tot een aantal klassen van waren en diensten heeft toegevoegd. De hierop gerichte klacht van onderdeel 1 van het eerste middel is derhalve in zoverre gegrond.

2.4 Het onderdeel houdt tevens de klacht in dat het hof heeft miskend dat het alleen bevoegd is een bevel te

geven (of te weigeren) tot inschrijving van het depot zoals dat door de deposant is verricht, althans zoals door de deposant is voorgesteld. Volgens het onderdeel betekent dit dat het, afgezien van de toevoeging van een "disclaimer", het hof ook niet vrijstond ambtshalve tot wijziging, aanvulling of beperking van het depot over te gaan.

2.5 Voor de beoordeling van deze klacht is van belang het arrest van het Benelux-Gerechtshof van 15 december 2003, zaak A 2002/2 (Vlaamse Toeristenbond), Jurispr. 2003 (deel 24), blz. 30-35, NJ 2004, 347, waarin het volgende werd overwogen:

"8. Overwegende dat volgens artikel 6ter BMW de deposant zich binnen twee maanden na de kennisgeving bedoeld in artikel 6bis, lid 4, bij verzoekschrift kan wenden tot het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'appel te Luxemburg teneinde een bevel tot inschrijving van het depot te verkrijgen;

9. Overwegende dat de procedures van de artikelen 6bis en 6ter BMW een inhoudelijke toetsing van het gedeponeerde teken beogen aan de in artikel 6bis, lid 1, BMW vermelde criteria;

10. Overwegende dat uit de samenhang van de artikelen 6bis en 6ter BMW blijkt dat het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'appel te Luxemburg bevoegd is kennis te nemen van het geschil dat ontstaat uit de weigering van het BMB een depot in te schrijven; dat die gerechten hun bevoegdheid ter zake uitoefenen door kennis te nemen van het verzoekschrift tegen de beslissing van het BMB ten aanzien van de weigering een depot in te schrijven.

11. dat het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'appel te Luxemburg derhalve alleen kan oordelen of het BMB al dan niet terecht de inschrijving van het depot heeft geweigerd; dat dit inhoudt dat het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'appel te Luxemburg alleen maar die gegevens in aanmerking kan nemen op grond waarvan het BMB heeft beslist of had moeten beslissen;

12. dat hieruit volgt dat het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'appel te Luxemburg geen kennis kan nemen van aanspraken die buiten de beslissing van het BMB vallen of die niet aan het BMB zijn voorgelegd."

2.6 Nu [verweerder] de mogelijkheid om het depot te wijzigen, aan te vullen of te beperken niet aan het BMB heeft voorgelegd, ook niet na de voorlopige weigering van de inschrijving, stond het hof, naar moet worden afgeleid uit de aangehaalde overwegingen van het Benelux-Gerechtshof, niet vrij ambtshalve een bevel te geven om tot gedeeltelijke inschrijving van het depot over te gaan. Zulks valt immers buiten het kader van de beoordeling of het BMB al dan niet terecht de inschrijving van het depot heeft geweigerd, en komt neer op kennisneming van aanspraken die niet aan het BMB zijn voorgelegd, een en ander als bedoeld in het aangehaalde arrest van het Benelux-Gerechtshof. Het onderdeel is ook in zoverre gegrond.

2.7 De overige klachten behoeven na het voorgaande geen behandeling meer. De Hoge Raad kan zelf de zaak afdoen. De woordcombinatie "erotisch huishoudtextiel" heeft naar 's hofs in cassatie niet bestreden oordeel voor een deel van de bij het depot opgegeven klassen van waren en diensten een beschrijvend karakter en aan dit beletsel voor inschrijving kan, zoals hiervoor in 2.3 is overwogen, niet worden tegemoetgekomen door toevoeging van een "disclaimer". Voorts is gedeeltelijke toewijzing van het verzoek van [verweerder], gelet op het in 2.6 overwogene, in dit geval niet mogelijk. Dit brengt mee dat het beroep tegen de weigering tot inschrijving ongegrond is en dat het verzoek op de voet van art. 6ter BMW om een bevel tot inschrijving van het depot te verkrijgen moet worden afgewezen.

### 3. Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt de beschikking van het gerechtshof te 's-Gravenhage van 5 februari 1998;

wijst het verzoek af;

veroordeelt [verweerder] in de kosten van het geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van het BMB begroot:

- in eerste instantie op € 199,66 aan verschotten en € 644,37 voor salaris,

- in cassatie op € 267,73 aan verschotten en € 1.365,- voor salaris.

---

### Conclusie Advocaat-Generaal J. Spier

Tweede nadere conclusie na hernieuwde aanhouding in verband met prejudiciële vragen inzake

het Benelux-Merkenbureau

(hierna: BMB)

tegen

[Verweerder]

#### 1. Inzet van de procedure

1.1 De onderhavige zaak gaat over een geschil over de inschrijving van het woordmerk "EROTISCH HUISHOUDTEXTIEL". BMB heeft inschrijving van deze merknaam geweigerd vanwege het ontbreken van onderscheidend vermogen. Het Hof 's-Gravenhage heeft op verzoek van de deposant ([verweerder]) BMB alsnog bevolen het depot in te schrijven. Het Hof heeft aan de inschrijving ten aanzien van een aantal klassen en diensten de voorwaarde verbonden dat deze niet geldt voor zover betrekking hebbend op huishoudtextiel met een erotisch karakter. In cassatie staat de vraag centraal in hoeverre het Hof bevoegd hiertoe was.

1.2 Bij beschikking van 8 december 2000 heeft de Hoge Raad de zaak aangehouden in afwachting van - inmiddels gewezen - beslissingen van het Benelux-Gerechtshof (BenGH) en het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJEG) in de zogeheten Postkantoorzaak.

#### 2. Feiten en procesverloop

2.1 Voor de feiten en het procesverloop zij verwezen naar de beschikking van de Hoge Raad van 8 december 2000.(1)

2.2 De Hoge Raad heeft in die beschikking de zaak aangehouden totdat het HvJEG en het BenGH uitspraak zullen hebben gedaan in het geding tussen Koninklijke KPN Nederland N.V. en BMB over de inschrijving van het teken "Postkantoor".

2.3 Het HvJEG heeft in die zaak arrest gewezen op 12 februari 2004 (zaak C-363/99);(2) het BenGH op 1 december 2004 (zaak A 99/1).(3)

2.4 Thans verzoekt BMB de Hoge Raad om een eindbeschikking. Mr Van Nispen heeft in dat verband nog gewezen op het arrest van het BenGH inzake BMB/Vlaamse Toeristenbond.

#### 3. De ontvankelijkheid

3.1 In de eerste tussenbeschikking van Uw Raad is de onderhavige zaak aangehouden met het oog op een in een andere zaak gestelde prejudiciële vraag. Deze stelde aan de orde of beroep in cassatie openstaat.

3.2 Zoals al vermeld in mijn tweede tussenconclusie (onder 3.1) is deze vraag inmiddels beantwoord in die zin dat cassatieberoep openstaat als het nationale recht daarin voorziet.(4)

3.3 Hoewel beantwoording van die vraag - die nationaal recht raakt - niet is voorbehouden aan het BenGH ligt in zijn uitspraak besloten dat naar het recht van de Benelux-landen cassatieberoep openstaat.(5) Dat dit inderdaad strookt met de heersende opvattingen, blijkt ook uit de conclusie van plv. A-G Strikwerda.(6) In zijn conclusie in de zaak Campina/BMB heeft mijn ambtgenoot Langemeijer er op gewezen dat art. 426 Rv. cassatieberoep openstelt.(7)

3.4 Kortom: cassatieberoep staat in deze zaak open en BMB is dus ontvankelijk.

3.5 Volledigheidshalve stip ik nog aan dat art. 6 ter BMW lid 4,(8) zoals gewijzigd met ingang van 1 januari 2004, thans expliciet cassatieberoep openstelt. Over de overgangsrechtelijke consequenties heeft de Benelux-wetgever zich niet expliciet uitgelaten.

3.6 Klaarblijkelijk was hij van oordeel dat deze kwestie praktische betekenis mist omdat uit de rechtspraak van het BenGH reeds voortvloeit dat cassatieberoep openstaat. In die benadering is het vierde lid slechts een bepaling die een bestaande situatie codificeert. Daarop wijst de passage in de MvT dat dit thans "expliciet [is] vastgelegd".(9)

3.7 De opvatting die de Benelux-wetgever klaarblijkelijk huldigt, lijkt mij juist. Daarbij teken ik nog aan dat een redelijke en met de belangen van alle procespartijen rekening houdende uitleg niet mee kan brengen dat een eiser die zich voorziet van een aanvankelijk niet toegelaten cassatieberoep als gevolg van een posterieure wetswijziging toch nog ontvankelijk zou worden. Ik laat daarbij rusten of een bepaling waarin zulks expliciet zou geschieden de toets der kritiek zou kunnen doorstaan.

#### 4. Toepasselijk recht

4.1 Sinds het verzoek tot inschrijving van het depot van het merk EROTISCH HUISHOUDTEXTIEL, verricht op 26 augustus 1996 en 's Hofs bestreden beschikking van 5 februari 1998, heeft de BMW, naast de onder 3 besproken wijziging, nog een andere - hier potentieel relevante - verandering ondergaan.

4.2.1 Art. 6bis BMW, zoals dat luidde vanaf 1 januari 1996, is laatstelijk met ingang van 1 januari 2004 gewijzigd.(10) Met de wijzigingen werd beoogd de bepaling beter af te stemmen op de tekst van de Eerste merkenrichtlijn(11) om te verduidelijken dat de toetsingsbevoegdheid van het BMB betrekking heeft op alle in die richtlijn genoemde gronden.

4.2.2 De MvT behorend bij het Wijzigingsprotocol van 11 december 2001 vermeldt dat de tekstuele verschillen tussen art. 3 lid 1 onder c van de richtlijn en artikel 6quinquies B onder 2 van het Verdrag van Parijs, waar het tot dan toe geldende art. 6bis lid 1 BMW naar vrees, geen materiële verschillen beogen.(12) Anders gezegd: art. 6bis BMW beoogt geen materiële verandering teweeg te brengen in de weigeringsgronden.

4.2.3 Het moge zijn dat materieelrechtelijk geen wijziging is beoogd, er zijn wel tekstuele verschillen. De MvT wijst daar terecht op.(13)

4.3 Aldus rijst de vraag van welke tekst in deze procedure moet worden uitgegaan.

4.4.1 In zijn nadere conclusie voor het BenGH in de Postkantoorzaak, waarin zich eenzelfde situatie voordoet, gaat A-G Strikwerda uit van de toepasselijkheid van de bepaling zoals deze luidde vanaf 1 januari 1996 tot 1 januari 2004.(14)

4.4.2 Ook het BenGH beoordeelt de zaak "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 tot wijziging van de Eenvormige Beneluxwet (...) op 11 december 2001."(15)

4.4.3 In het hierna uitvoerig besproken arrest Langs Vlaamse wegen(16) citeert het BenGH, zonder er verder een woord aan te wijden, de versie van de BMW die gold ten tijde van het depot. Klaarblijkelijk omdat het deze kwestie vanzelfsprekend acht.

4.5 Voor deze benadering pleit al aanstonds dat de overgangsbepalingen zoals besproken in de MvT bij het Wijzigingsprotocol van 2 december 1992 aangeven dat - kort gezegd - bestaande depots beheerst worden door het toentertijd geldende recht.(17)

4.6 Een tegengestelde opvatting zou tot minder bevredigende en voor de praktijk moeilijk werkbare uitkomsten kunnen leiden. In zaken als de onderhavige bestaat niet zelden de noodzaak tot het stellen van prejudiciële vragen. In voorkomende gevallen aan zowel het BenGH als het HvJEG. Dat brengt onvermijdelijk mee dat behandeling en beslissing van de zaak lang kan duren. De onderhavige zaak - en talloze andere zaken - illustreren dat.

4.7 Ondertussen schrijft de rechtsontwikkeling voort. Tussen 1996 en 2004 is de BMW tweemaal gewijzigd. Zou men de hier verdedigde opvatting van de hand wijzen dan zou dat er toe kunnen leiden dat in de zaak en dezelfde zaak verschillende, elkaar opvolgende en uitsluitende, regels gelden. Dat zou telkens opnieuw kunnen leiden (en soms moeten leiden) tot het stellen van prejudiciële vragen. Aldus zou een juridisch perpetuum mobile ontstaan waaraan (maatschappelijk) geen behoefte bestaat.

## 5. Bespreking van de Postkantoorzaak

5.1 In de tweede tussenbeschikking heeft Uw Raad de zaak aangehouden totdat in de Postkantoorzaak zal zijn beslist. Het ligt daarom voor de hand de uitspraken in die zaak onder de loep te nemen.

5.2 In die zaak ging het om een verzoek tot inschrijving van het woordmerk "postkantoor" voor waren en diensten met betrekking tot een postkantoor. Nadat de inschrijving van dit teken door BMB was geweigerd, is door KPN-Nederland een procedure op de voet van art. 6ter BMW bij het Haagse Hof geëntameerd. Dat Hof heeft een reeks vragen van uitleg gesteld aan zowel het BenGH als aan het HvJEG.(18)

5.3 Voor de onderhavige zaak zijn de volgende vragen van belang:

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

XIIIb: Is het, in aanmerking genomen het antwoord van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen op de hiervoor geformuleerde vraag XIIIa, verenigbaar met het stelsel van de BMB(19) en het Uitvoeringsreglement, dat een teken wordt ingeschreven voor bepaalde waren en diensten met een beperking dat de inschrijving slechts geldt voor die waren en diensten voor zover deze een bepaalde hoedanigheid of bepaalde hoedanigheden niet bezitten?

XIV: Moet worden aangenomen dat de in artikel 6bis, lid 2 BMW vervatte bevoegdheid van het Benelux-Merkenbureau om de weigering te beperken tot een of meer waren waarvoor het merk is bestemd, mede inhoudt de bevoegdheid om de weigering nader te beperken tot een of meer van de in het depot vermelde waren voor zover deze betrekking hebben op een bepaalde hoedanigheid of bepaalde hoedanigheden (bijvoorbeeld voor bepaalde waren 'voor zover die betrekking hebben op postkantoor').

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

5.4 Het BenGH heeft in zijn arrest van 29 november 2001(20) antwoord gegeven op drie voor het onderhavige geschil niet relevante vragen en voor het overige iedere beslissing aangehouden totdat het HvJEG zal hebben beslist.

5.5.1 Het HvJEG heeft bij arrest van 12 februari 2004(21) antwoord gegeven op de door het Hof te 's-Gravenhage gestelde vragen. Het HvJEG heeft in antwoord op vraag XIIIa (door het HvJEG behandeld als vraag 8)(22) voor recht verklaard (onder 6):

"Richtlijn 89/104 verzet zich ertegen dat een voor merkinschrijving bevoegde autoriteit een merk inschrijft voor bepaalde waren of bepaalde diensten op voorwaarde dat deze een bepaald kenmerk niet bezitten."

5.5.2 Daartoe wordt overwogen:

"115 Een dergelijke praktijk zou leiden tot rechtsonzekerheid met betrekking tot de beschermingsomvang van het merk. Derden - in het bijzonder concurrenten - zouden doorgaans niet op de hoogte zijn van het feit dat voor bepaalde waren of diensten met een bepaald kenmerk de door het merk verleende bescherming zich niet uitstrekt tot de waren of diensten met een bepaald kenmerk, en dit zou ertoe kunnen leiden dat zij ervan afzien, de tekens of benamingen waaruit het merk bestaat en die dit kenmerk beschrijven, te gebruiken om hun eigen waren te beschrijven."

5.6.1 Het BenGH heeft bij arrest van 1 december 2004(23) de nog openstaande vragen beantwoord. Het heeft, gelet op het arrest van het HvJEG, de vragen XI-II.b en XIV ontkennend beantwoord (rov. 19-21). Voor recht wordt verklaard:

"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."

5.6.2 Aan beantwoording van vraag XV kwam het BenGH vanwege het antwoord op de voorgaande vragen dat een inschrijving met een beperking als daar bedoeld niet was toegelaten niet toe (rov. 22/23).

## **6. Bespreking van de cassatiemiddelen voor zover nog nodig**

6.1 BMB heeft het verzoek van [verweerder] om het gewenste depot in te schrijven geweigerd; zie rov. 2 van de bestreden beschikking.

6.2.1 Het Hof heeft - in cassatie niet (door [verweerder]) bestreden - geoordeeld dat de combinatie van de litigieuze woorden een beschrijvend karakter heeft. Daaraan doet naar 's Hofs oordeel niet af dat de combinatie "een zekere originaliteit niet kan worden ontzegd" (rov. 7).(24)

6.2.2 Dit brengt het Hof tot afwijzing van [verweerder]' verzoek voor "de waren die betrekking hebben op huishoudtextiel met een erotisch karakter, en voor de diensten die die waren betreffen, een en ander zoals na te melden". Voor het overige wordt het verzoek toegewezen (rov. 8).

6.3 Ter beantwoording van de vraag wat het Hof bedoelt met "een en ander zoals na te melden", moeten we te rade gaan bij het dictum van zijn beschikking. Daaruit valt m.i. af te leiden dat inschrijving zonder enige nadere restrictie wordt bevolen ten aanzien van de klassen 10, 16, 19, 20, 22, 26, 27, 28 en 37.

6.4.1 Ik versta 's Hofs beschikking aldus dat ten aanzien van de onder 6.3 genoemde klassen geen nadere ambtshalve aanvullingen hebben plaatsgevonden.

6.4.2 Waar in de eerste alinea van het dictum wordt gesproken van "en nader aangevuld als nader omschreven" geldt dat klaarblijkelijk (dus) niet voor deze klassen. In elk geval heb ik in het dictum te dier zake geen nadere omschrijving kunnen vinden.

6.4.3 De laatste met "een en ander behoudens" ingeleide alinea van het dictum slaat, blijkens de bewoordingen, klaarblijkelijk alleen terug op de alinea waaraan deze is "vastgeplakt". Deze heeft betrekking op klasse 42. Dat het Hof dit ook aldus heeft bedoeld, valt met name af te leiden uit het gebruik van het woord "diensten". Daarvan is in een aantal andere klassen - zoals bijvoorbeeld 10 - m.i. geen sprake. Daarom gaat het wã©l in klasse 42 waarop 's Hofs beperking m.i. uitsluitend betrekking heeft.(25)

6.4.4 Ook de geã«erde steller van het middel leest 's Hofs beschikking aldus. Immers wordt in middel III onderdeel 1 slechts gesproken van aanvullingen in de klassen 17, 18, 21, 24 en 40 tot en met 42.(26)

6.5 Voor zover het Hof het verzoek tot inschrijving heeft afgewezen is daartegen in cassatie niet opgekomen (door [verweerder]).

6.6 Ik ga thans eerst in op de klacht van de versterkking. Deze houdt in dat 's Hofs ambtshalve aangebrachte aanvullingen niet toelaatbaar zijn. Het gaat hier om onderdeel 1 van het eerste middel.

6.7 Deze klacht slaagt.

6.8 Uit de hiervoor sub 5.4 - 5.6 geciteerde oordelen van het HvJEG en het BenGH vloeit voort dat het Hof 's-Gravenhage niet bevoegd was om aan de inschrijving van het merk de voorwaarde te verbinden dat bepaalde waren of diensten een bepaald kenmerk niet mogen bezitten. Dat betekent dat het Hof aan de inschrijving voor de klassen 17, 18, 21, 24, 25 en 40 t/m 42 niet de beperking had mogen verbinden "voor zover niet betrekking hebbend op huishoudtextiel met een erotisch karakter".

6.9 Aldus rijst de vraag of het bevel tot inschrijving van het Hof gedeeltelijk in stand kan blijven voor de - onder 6.3 vermelde - klassen waaraan de beperking niet werd verbonden. Ook die kwestie wordt door onderdeel 1 van het eerste middel aan de orde gesteld.(27) Immers wordt daarin de stelling betrokken dat het Hof - kort gezegd - het depot moet inschrijven of weigeren zoals het is verricht.

6.10.1 Bij de beoordeling van deze klacht moeten we m.i. vertrekken van de volgende uitgangspunten:

a. [verweerder] heeft voor het BMB niet verzocht de mogelijkheid van gedeeltelijke inschrijving te overwegen;

b. BMB heeft de inschrijving van het depot geweigerd voor alle opgegeven klassen;

c. [verweerder] heeft in beroep enkel gevorderd dat aan BMB zou worden bevolen over te gaan tot de inschrijving van het merk.(28)

6.10.2 Mr Van Nispen wijst er voorts nog op dat [verweerder] de gelegenheid zijn depot aan te passen aan

de bezwaren van BMB niet heeft benut; toelichting op middel I onder 11.

6.11.1 In mijn (tweede) conclusie(29) werd betoogd dat de argumenten van mr Van Nispen sterk, maar niet dwingend zijn. Gewezen werd op een ter zake reeds gestelde prejudiciële vraag. Geattendeerd werd op de mogelijkheid om desgewenst in een "Borgersbrief" aan te geven dat prijs wordt gesteld op het (andermaal) stellen van deze prejudiciële vraag.

6.11.2 In zijn reactie op deze conclusie heeft mr. Van Nispen inderdaad voorgesteld op dit punt een prejudiciële vraag te stellen aan het BenGH. Immers zou er een gereede kans bestaan dat het BenGH in de al vaker genoemde Postkantoorzaak niet aan beantwoording van vraag XV zou toekomen. Mr Van Nispen heeft in zoverre over profetische gaven beschikt; immers heeft het BenGH de vraag in de Postkantoorzaak nog niet beantwoord.

6.11.3 Uw Raad is op het verzoek van mr Van Nispen niet ingegaan.

6.11.4 In zijn brief van 16 december 2004 wijst mr Van Nispen nog op het arrest van het BenGH van 15 december 2003 inzake BMB/Vlaamse Touristenbond (VTB) (zaak A 2002/2).(30)

6.12.1 In de onder 6.11.4 genoemde zaak heeft het BenGH prejudiciële vragen beantwoord die het Belgische Hof van Cassatie had voorgelegd.

6.12.2 In die zaak ging het om het volgende. VTB had een teken met de woordcombinatie 'Langs Vlaamse Wegen' gedeponereerd voor de waren en diensten in de klassen 16, 39 en 41. Het BMB weigerde inschrijving hiervan. Bij het BMB werd door VTB niet de mogelijkheid van een gedeeltelijke inschrijving overwogen. In beroep verzocht VTB primair om een bevel tot inschrijving en subsidiair ("in ondergeschikte orde") dat het Hof van Beroep te Brussel de waren en diensten zou bepalen waarvoor het depot moest worden ingeschreven. Het Hof van Beroep wees dit subsidiaire verzoek toe.(31)

6.12.3 Het Hof van Cassatie legt de vraag voor aan het BenGH of het Hof van Beroep tot toewijzing van het subsidiaire verzoek bevoegd was. Het BenGH beantwoordt de vraag ontkennend. Daartoe wordt overwogen (cursivering toegevoegd):

"9. Overwegende dat de procedures van de artikelen 6bis en 6ter BMW een inhoudelijke toetsing van het gedeponereerde teken beogen aan de in artikel 6bis, lid 1, BMW vermelde criteria;

10. Overwegende dat uit de samenhang van de artikelen 6bis en 6ter BMW blijkt dat het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'appel te Luxemburg bevoegd is kennis te nemen van het geschil dat ontstaat uit de weigering van het BMB een depot in te schrijven; dat die gerechten hun bevoegdheid ter zake uitoefenen door kennis te nemen van het verzoekschrift tegen de beslissing van het BMB ten aanzien van de weigering een depot in te schrijven.

11. dat het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'appel te Luxemburg derhalve alleen kan oordelen of het BMB al dan niet terecht de inschrijving van het depot heeft geweigerd;

dat dit inhoudt dat het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'appel te Luxemburg alleen maar die gegevens in aanmerking kan nemen op grond waarvan het BMB heeft beslist of had moeten beslissen;

12. dat hieruit volgt dat het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'appel te Luxemburg geen kennis kan nemen van aanspraken die buiten de beslissing van het BMB vallen of die niet aan het BMB zijn voorgelegd."

6.13 In zijn aan het arrest voorafgaande conclusie memoreert A-G Du Jardin dat (ook) voor art. 6ter BMW geldt dat de rechterlijke toetsing voorzichtig en terughoudend moet zijn. De rechter heeft slechts te oordelen of het oordeel van het BMB juist is.(32)

6.14 De casus die ten grondslag ligt aan het onder 6.12 besproken arrest is niet geheel identiek aan de onderhavige. In de Belgische zaak had de deposant het Brusselse Hof gevraagd om zonnodig het depot aan te passen. In de onderhavige zaak is zo'n verzoek niet gedaan.

6.15 Wanneer het honoreren van een expliciet verzoek om het depot aan te passen al niet toelaatbaar is dan geldt dat a fortiori voor een ambtshalve aanpassing.

6.16 Nu zou men kunnen tegenwerpen dat het in casu niet, zoals in de Belgische zaak, gaat om een bepaling van de waren en diensten waarvoor het depot moet worden ingeschreven. Veeleer gaat het, nog steeds in deze tegenwerping, om het toewijzen van een deel van het wā©l gedane depot en om clausulering van het resterende deel.

6.17.1 Deze veronderstelde tegenwerping ziet er al aanstonds aan voorbij dat het Hof van Beroep te Brussel klaarblijkelijk twee aanpassingen had verricht: enerzijds een "disclaimer" voor de klassen 16 en 41 en anderzijds een afwijzing van de inschrijving voor klasse 37. De vraag van de Belgische cassatierechter ziet evenwel alleen op de "disclaimer".(33)

6.17.2 De vraag of de door de BMW aangewezen beroepsrechter het depot - als het ware - mag opsplitsen, werd dus niet aan het BenGH voorgelegd. Het BenGH heeft die vraag dan ook niet beantwoord.

6.18 Die laatste vraag is thans aan de orde. Niet gezegd kan worden dat het antwoord daarop door het BenGH al expliciet is gegeven.

6.19 Ingevolge het onder 6.12 besproken arrest kan de beroepsrechter (i.c. het Haagse Hof) alleen oordelen of het BMB al dan niet terecht de inschrijving van het depot heeft geweigerd.

6.20.1 Het komt mij voor dat daarin besloten ligt dat de beslissing van het BMB ofwel integraal in stand moet worden gelaten dan wel integraal moet sneuvelen. In die zin wijst ook, als gezegd, de conclusie van A-G Du Jardin; zie onder 6.13.

6.20.2 In elk geval geldt dat laatste in een situatie als de onderhavige. Deze wordt daardoor gekenmerkt dat door de deposant bij het BMB noch ook bij de beroepsrechter is aangedrongen op een splitsing: wā©l inschrijving voor bepaalde klassen en niet voor andere klassen.

6.21 Dit alles voert tot de slotsom dat de twee hiervoor besproken hoofdklachten(34) slagen. Uw Raad kan de zaak dan zelf afdoen door de bestreden beschikking te vernietigen en het beroep tegen de beslissing van BMB ongegrond te verklaren.

6.22 In het voorafgaande ben ik er van uitgegaan dat het niet nodig is de onder 6.9 weergegeven en in de daarop volgende nummers besproken vraag voor te leggen aan het BenGH. Voor het geval Uw Raad thans (vijf jaar na de vorige tussenbeschikking) zou oordelen dat daartoe in beginsel grond bestaat, sta ik nog stil bij de vraag of algehele vernietiging van 's Hof's beschikking ook langs andere weg kan worden bereikt. Die vraag dringt zich op vanwege de vertraging die onvermijdelijk andermaal zou ontstaan door het stellen van prejudiciële vragen.

6.23 Het Hof heeft, als gezegd, een "disclaimer" aangebracht voor slechts een aantal klassen. Het heeft geen woord gewijd aan de vraag waarom deze niet eveneens werd toegevoegd aan de andere klassen.(35)

6.24 Onderdeel 3 van het derde middel acht dit onbegrijpelijk. Dat is het inderdaad.(36)(37) Nu voor 's Hof's benadering m.i. geen wÅ©l begrijpelijke motivering kan worden gegeven, mist verwijzing op dit punt goede zin.

6.25 Ook als twijfel zou kunnen bestaan over de vraag of een gedeeltelijk ongeclausuleerde inschrijving kan worden bevolen (of instand gelaten) onder het gelijktijdig - rechtens niet toegestaan(38) - clausuleren van de rest van de inschrijving, lijkt buitengewoon onaannemelijk dat ruimte bestaat voor het ambtshalve geven van onbegrijpelijke oordelen. Dat spreekt m.i. zo zeer voor zich dat het overbodig is het BenGH daarmee lastig te vallen. Art. 6 lid 4 onder 1Å° Verdrag betreffende de Instelling en het Statuut van een Benelux-Gerechtshof staat aan het stellen van dergelijke vraag ook in de weg.

6.26 Bij deze stand van zaken kunnen de resterende klachten verder blijven rusten. Daaraan werd trouwens in mijn tweede conclusie al aandacht besteed. Voor zover Uw Raad daaraan toe zou komen, moge ik naar die conclusie verwijzen.

### Conclusie

Deze conclusie strekt tot vernietiging van de bestreden beschikking en afdoening door de Hoge Raad als vermeld onder 6.21.

---

### Noten bij Conclusie A.-G.

1 Gepubliceerd in NJ 2001, 175. Zie voor een iets uitvoeriger beschrijving mijn aan die beschikking voorafgaande conclusie onder 1 en 2.

2 HvJEG 12 februari 2004, IER 2004, 22 ChG.

3 Benelux Gerechtshof: jurisprudentie 2004, deel 25 (Zwolle 2005) blz. 12-30. Het arrest is ook op internet te raadplegen: [www.courbeneluxhof.info](http://www.courbeneluxhof.info)

4 BenGH 26 juni 2000, NJ 2000, 551 DWFV rov. 11-16.

5 Rov. 15.

6 Conclusie onder 14; in gelijke zin de annotator Verkade onder 3.

7 Rekr. 97/155 onder 2.1; de conclusie is van 14 oktober 2005. De zaak staat voor uitspraak op 17 februari 2006.

8 Trb. 2002/37 en m.b.t. de inwerkingtreding Trb. 2003/184.

9 MvT bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 11 december 2001 onder II G.

10 Zie voor de tekst tot 1 januari 2000: Trb. 1993, 12 (in werking getreden op 1 januari 1996, Trb. 1995, 293) en voor de tekst vanaf 1 januari 2004: Trb. 2002, 37 en voor de in werkingtreding per 1 januari 2004, Trb. 2003/184). De wijziging die heeft gegolden tussen 1 januari 2000 en 1 januari 2004 is, als ik het goed zie, hier niet van belang; zie daarvoor Trb. 1996/225.

11 Eerste Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lidstaten, PbEG 1989, L 040.

12 Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 11 december 2001 onder II artikel I.F.

13 T.a.p.

14 Nadere conclusie in de zaak KPN-Nederland/Beneluxmerken-bureau (A 99/1/) onder 16; zie voetnoot 3.

15 Arrest van 1 december 2004, rov. 17. In vergelijkbare zin m.i. A-G Verkade voor HR 23 januari 2004 ([...]/BMB), zaaknr R02/100 onder 3.2. De Hoge Raad doet de zaak af op de voet van art. 81 RO. A-G Verkade wijst er nog op dat richtlijnconforme interpretatie eventuele problemen kan oplossen.

16 Benelux Gerechtshof 15 december 2003, NJ 2004, 347; zie met name rov. 7.

17 Zie onder III m.b.t. art. II en III.

18 Hof 's-Gravenhage 3 juni 1999, BIE 1999, 82.

19 Waarschijnlijk is bedoeld: BMW.

20 NJ 2002, 141.

21 IER 2004, 22 ChG.

22 Rov. 18 en 105-117.

23 BenGH 1 december 2004, zaak A 99/1; zie voetnoot 3.

24 Uit rov. 8 moet vermoedelijk worden opgemaakt dat het Hof hier het oog heeft op huishoudtextiel en "diensten die die waren betreffen". Aan het slot van deze conclusie wordt aangegeven dat de uitwerking in het dictum van 's Hof's gedachtegang op dit punt volstrekt onbegrijpelijk is.

25 Ook de klassen 40 en 41 zien op diensten; te dien aanzien wordt de "disclaimer" specifiek verwoord.

26 Kennelijk abusievelijk wordt klasse 25 in dit rijtje niet genoemd.

27 Daarop wijst ook de s.t. van mr Van Nispen onder 3.

28 Dit blijkt niet duidelijk uit 's Hof's beschikking; wÅ©l uit het uiterst summiere verzoekschrift.

29 Van 11 augustus 2000 onder 4.7.1.

30 Benelux Gerechtshof 15 december 2003, NJ 2004, 347.

31 Zie voor de nauwkeurige formulering van de toewijzing rov. 2.

32 Conclusie onder 3.2 en 3.3 in fine.

33 Immers is vraag 1 beperkt tot een bevel tot inschrijving. Bij afwijzing van het verzoek is daarvan luce clarius geen sprake.

34 Samengevat onder 6.6 en 6.9.

35 De beschikking is sowieso sober gemotiveerd, mogelijk gezien de inzet van de zaak. Het Hof heeft er, in die veronderstelling, allicht geen rekening mee gehouden dat BMB beroep in cassatie in zou stellen vanwege het principiële belang van de kwestie.

36 Iets minder uitgesproken mijn conclusie van 11 augustus 2000 onder 4.55.

37 Louter als voorbeeld: het Hof meent dat voor rubber, latex en dekzeilen een "disclaimer" nodig is, maar niet voor niet-metalen bouwmaterialen en voor plastic materialen. De diepere zin van dit onderscheid is mij niet duidelijk. Iedere motivering op dit punt ontbreekt.

38 Zie onder 5 en 6.6-6.8.

---