

**Benelux Gerechtshof, 29 juni 2006, Europolis****EUROPOLIS****MERKENRECHT - PROCESRECHT****Verzoekschriftenprocedure****Nieuwe feiten in beroep tegen weigering inschrijving mogelijk**

In een verzoekschriftprocedure ingevolge artikel 6ter BMW kunnen nieuwe feitelijke gegevens worden overgelegd met betrekking tot een in de inschrijvingsprocedure naar voren gebrachte grondslag (zoals inburgering), en zodanig nader bewijsmateriaal kan door het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'appel te Luxemburg in aanmerking worden genomen bij de beantwoording van de vraag of het BMB al dan niet terecht de inschrijving van het depot heeft geweigerd. In die procedure is evenwel geen plaats voor het aanvoeren van nadere feitelijke stellingen die erop zijn gericht alsnog een bevel tot gedeeltelijke inschrijving of een inschrijving onder beperkende voorwaarden te verkrijgen.

Vindplaatsen: BIE 2007, nr. 45, p. 246.

**Benelux Gerechtshof, 29 juni 2006**

(I. Verougstraete, W.J.M. Davids, J. Jentgen, G.G. van Erp Taalman Kip-Nieuwenkamp, R. Schmit, D.H. Beukenhorst, E. Waüters, Ph. Echement, A. Wantz,)

**ARREST**

van 29 juni 2006

Inzake :

BOVEMIJ VERZEKERINGEN N.V.

tegen

BENELUX-MERKENBUREAU

(...)

1. In zijn beschikking van 27 januari 2005 heeft het Gerechtshof te 's-Gravenhage in de zaak R98/474 van de naamloze vennootschap BOVEMIJ VERZEKERINGEN N.V., gevestigd te Nijmegen (verder: Bovemij), tegen het BENELUX-MERKENBUREAU, gevestigd te 's-Gravenhage (verder: het BMB), vragen van uitleg gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (verder: het HvJEG) en aan het Benelux-Gerechtshof (verder: het Hof). Van de vier gestelde vragen zijn de eerste en de vierde vraag, betreffende de uitleg van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (verder: BMW), aan het Hof gesteld overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof (verder: het Verdrag). De eerste vraag van uitleg is uitsluitend aan het Hof gesteld en betreft de procedure ingevolge artikel 6ter BMW. De vierde vraag van uitleg is zowel aan het HvJEG als aan het Hof gesteld en betreft de uitleg van artikel 3, lid 3, van de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht van de lidstaten, PbEG 1989, L40, blz. 1 (verder: de Richtlijn).

**Ten aanzien van de feiten**

2. Uit de beschikking van 27 januari 2005 van het Gerechtshof te 's-Gravenhage blijken de navolgende feiten:

(a) Bovemij heeft op 28 mei 1997 bij het BMB onder nummer 894315 het teken EUROPOLIS gedeponereerd als woordmerk voor de volgende klassen van diensten:

Kl. 36 Verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij en handel in onroerende goederen.

Kl. 39 Transport; verpakking en opslag van goederen; organisatie van reizen.

(b) Bij brief van 31 oktober 1997 heeft het BMB Bovemij laten weten de inschrijving van het depot voorlopig te weigeren. Als reden heeft het BMB opgegeven: "Het teken EUROPOLIS is samengesteld uit het gangbare voorvoegsel EURO (voor Europa) en de soortnaam POLIS en is uitsluitend beschrijvend voor de in de klassen 36 en 39 genoemde diensten met betrekking tot een polis in Euro(pees) verband. Derhalve mist het teken ieder onderscheidend vermogen, zoals bedoeld in art. 6bis, eerste lid onder a van de eenvormige Beneluxwet op de merken (...)."

(c) Namens Bovemij is bij brief van 14 april 1998 bezwaar gemaakt tegen de voorlopige weigering door het BMB van de inschrijving van het depot. In de brief wordt aangevoerd dat het teken sinds 1988 rechtmatig in het economisch verkeer wordt gebruikt als merk door Europolis B.V., een dochtervennootschap van (thans) Bovemij. Ter onderbouwing van haar stelling heeft Bovemij drie brochures van Europolis B.V. betreffende fietsverzekeringen overgelegd, met het aanbod om zo nodig aanvullend bewijsmateriaal toe te zenden.

(d) Bij brief van 5 mei 1998 heeft het BMB laten weten in het bezwaar van Bovemij geen aanleiding te zien zijn voorlopige weigering te herzien. Aan het eerder ingenomen standpunt voegde het BMB toe dat geen sprake is van inburgering van het teken, nu de duur van het gebruik daarvoor ontoereikend was, en uit de toegezonden producties alleen gebruik van het teken als handelsnaam bleek.

(e) Het BMB heeft bij brief van 28 mei 1998 aan Bovemij mededeling gedaan van zijn beslissing, houdende 'definitieve weigering' van de inschrijving van het depot.

(f) Bovemij heeft zich op 28 juli 1998 op de voet van artikel 6ter BMW met een verzoekschrift gewend tot het Gerechtshof te 's-Gravenhage en dit hof verzocht het BMB te bevelen het gedeponereerde teken alsnog in te schrijven in het merkenregister. Bovemij heeft aan haar verzoek ten grondslag gelegd primair dat het teken EUROPOLIS zonder meer over voldoende onderscheidend vermogen beschikt, en subsidiair dat het teken door inburgering vóór de datum van het depot onderscheidend vermogen heeft verkregen. In verband met de subsidiaire grondslag van haar verzoek heeft Bovemij - naast de reeds in de inschrijvingsprocedure overgelegde stukken - in de procedure bij het Gerechtshof te 's-Gravenhage bij haar verzoekschrift 15 producties gevoegd en voorts bij de mondelinge behandeling nog eens 85 producties in het geding gebracht.

Het BMB heeft de stellingen van Bovemij bestreden en het Gerechtshof te 's-Gravenhage verzocht het verzoek van Bovemij af te wijzen.

(g) Het Gerechtshof te 's-Gravenhage heeft met betrekking tot de primaire grondslag van het verzoek van Bovemij geoordeeld dat het teken EUROPOLIS uitsluitend bestaat uit tekens en aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de waar en van huis uit elk onderscheidend vermogen mist. Met betrekking tot de subsidiaire grondslag, inhoudende dat het teken door inburgering vóór de datum van het depot onderscheidend vermogen heeft verkregen, achtte het Gerechtshof te 's-Gravenhage het stellen van prejudiciële vragen noodzakelijk.

3. De door het Gerechtshof te 's-Gravenhage aan het Hof gestelde eerste vraag en de vierde, mede aan het HvJEG gestelde vraag luiden als volgt:

“(1) Moet het genoemde arrest van het Benelux-Gerechtshof van 15 december 2003 (zaak A 2002/2, BMB tegen Vlaams Toeristenbond, Jur. 2003, blz. 30) zodanig worden uitgelegd dat de term "gegevens" in rechtsoverweging 11 mede omvat het in een verzoekschriftprocedure ex artikel 6ter BMW overgelegde (nadere) bewijsmateriaal met betrekking tot een in de inschrijvingsprocedure naar voren gebrachte grondslag (zoals inburgering) en betekent zulks dat zodanig nader bewijsmateriaal door het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'appel te Luxemburg buiten beschouwing dient te worden gelaten?

(4) Dient bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen door gebruik, als bedoeld in artikel 3, lid 3, van de Richtlijn, van een - uit een of meer woorden van een officiële taal binnen het grondgebied van een lidstaat (of, zoals in casu, het Beneluxgebied) bestaand - teken rekening te worden gehouden met de taalgebieden binnen dat gebied? Is daarbij voor inschrijving als merk, in het geval dat aan de overige vereisten voor inschrijving is voldaan, voldoende indien/vereist dat het teken als merk wordt opgevat door het in aanmerking komende publiek in een aanmerkelijk deel van het taalgebied van de lidstaat (of, zoals in casu, van het Beneluxgebied) waar die taal officieel wordt gesproken?”

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

4. Het Hof heeft, overeenkomstig artikel 6, lid 5, van het Verdrag, een voor conform getekend afschrift van de beschikking van het Gerechtshof te 's-Gravenhage gezonden aan de partijen en aan de Ministers van Justitie van België, Nederland en Luxemburg.

5. De partijen hebben de gelegenheid gekregen schriftelijke opmerkingen te maken over de aan het Hof gestelde vragen. Voor het BMB heeft mr. C.J.J.C. van Nispen, advocaat te 's-Gravenhage, een memorie ingediend en voor Bovemij heeft mr. E.M. Matser, advocaat te Nijmegen, een memorie ingediend. De beide advocaten hebben op 19 december 2005 de zaak aan de hand van nadien overgelegde pleitnotities bepleit.

6. De Advocaat-generaal L. Strikwerda heeft op 17 februari 2006 schriftelijk conclusie genomen, waarop partijen geen nadere reactie hebben doen indienen.

#### **Ten aanzien van het recht**

##### **Over de eerste vraag**

7. Met de eerste vraag wenst het Gerechtshof te 's-Gravenhage in wezen te vernemen in hoeverre de bevoegdheid tot toetsing van de beslissing van het BMB tot weigering van de inschrijving van het depot aan beperkingen onderhevig is, en met name of deze beperkingen ook meebrengen dat de deposant in de procedure ingevolge artikel 6ter BMW geen feiten en omstandigheden aan de rechter kan voorleggen die nog niet werden aangevoerd in de inschrijvingsprocedure bij het BMB.

8. Het antwoord op deze vraag wordt gegeven naar de tekst van de BMW zoals die luidde ten tijde van het onderhavige depot op 28 mei 1997, en derhalve voor de inwerkingtreding op 1 januari 2004 van het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Wet op de merken, getekend te Brussel op 11 december 2001.

9. Zoals het Hof heeft overwogen in het in de eerste vraag bedoelde arrest van 15 december 2003 (zaak A 2002/2, BMB tegen Vlaams Toeristenbond, Jur. 2003, blz. 30) beogen de procedures van de artikelen 6bis en 6ter BMW een inhoudelijke toetsing van het gedeponeerde teken aan de in artikel 6bis, lid 1 BMW vermelde criteria. Het Hof overwoog voorts 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, en 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. Hieruit heeft het Hof afgeleid dat het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'appel te Luxemburg alleen kan oordelen of het BMB al dan niet terecht de inschrijving van het depot heeft geweigerd. Dit houdt in, aldus het Hof in het bedoelde arrest, 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. Daaruit volgt, aldus nog steeds het Hof, dat deze rechterlijke instanties geen kennis kunnen nemen van aanspraken die buiten de beslissing van het BMB vallen of die niet aan het BMB zijn voorgelegd.

10. De bevoegdheid van de rechterlijke instanties bedoeld in artikel 6ter BMW is derhalve beperkt tot toetsing van de juistheid van de beslissing van het BMB tot weigering van de inschrijving van het depot, zoals dat aan het BMB werd voorgelegd en zoals dit eventueel na een kennisgeving door het BMB van zijn voornemen de inschrijving geheel of gedeeltelijk te weigeren door de deposant is aangepast. Deze beperking brengt mee dat deze rechterlijke instanties niet, hetzij op verlangen van de deposant hetzij ambtshalve, een wijziging kunnen aanbrengen in de door de deposant opgegeven lijst van waren en diensten door daaruit bepaalde waren of diensten te schrappen, en dat zij evenmin bevoegd zijn een bevel tot inschrijving te ge-

ven dat anderszins beperkingen inhoudt ten opzichte van het door het BMB beoordeelde en vervolgens geweigerde depot. Doordat de bevoegdheid van deze rechterlijke instanties aldus is beperkt, kunnen zij geen acht slaan op gegevens die worden aangevoerd ter ondersteuning van aanspraken die buiten de beslissing van het BMB vallen of die niet aan het BMB zijn voorgelegd. Deze laatste situatie deed zich voor in de zaak die heeft geleid tot het hiervoor in 9 vermelde arrest van het Hof van 15 december 2003, en de daarin naar aanleiding van de gestelde vraag gegeven overwegingen moeten in dat licht worden gezien.

11. Met het voorgaande is nog niet de vraag beantwoord of het de deposant vrijstaat in de procedure bedoeld in artikel 6ter BMW nadere gegevens aan te voeren ter ondersteuning van het verzoek om een bevel tot inschrijving van het depot zoals dit door het BMB is beoordeeld en geweigerd, en die derhalve vallen binnen het kader van de aanspraken die aan het BMB zijn voorgelegd.

12. Zoals het Hof in zijn arrest van 1 december 2004 (zaak A 1999/1, KPN tegen BMB, Jur. 2004, blz. 12), onder verwijzing naar het in die zaak op 29 november 2001 gewezen arrest, heeft overwogen, kan de rechter in de in artikel 6ter BMW voorziene verzoekschriftprocedure slechts dan de inschrijving van het depot bevelen indien hij tot het oordeel komt dat zich geen van de in artikel 6bis BMW opgenomen weigeringsgronden voordoet. Die procedure beoogt een inhoudelijke toetsing van het gedeponeerde teken aan de in het eerste lid van dat artikel vermelde criteria. De rechter dient dan ook te beoordelen of het BMB terecht heeft geweigerd het depot in te schrijven en hij moet bij die beoordeling tevens betrekken een door het BMB eerst in deze rechterlijke procedure aangevoerde nieuwe weigeringsgrond, omdat hij anders gehouden zou kunnen zijn de inschrijving van een teken te bevelen dat niet voldoet aan de in artikel 6bis, lid 1, BMW vermelde criteria. Voorts dient de rechter bij de beoordeling van het betoog van de deposant dat de inschrijving van het teken ten onrechte geweigerd is, binnen het kader van de aanspraken die aan het BMB zijn voorgelegd, rekening te houden met alle feiten en omstandigheden die de deposant aanvoert ten betoog dat het teken wel degelijk voldoet aan de in artikel 6bis, lid 1, BMW vermelde criteria. De BMW houdt geen bijzondere bepalingen in die het BMB dan wel de deposant beperken in de mogelijkheid de rechter door middel van nadere feitelijke gegevens te overtuigen van de juistheid dan wel onjuistheid van de beslissing van het BMB, en uit de aard van het in artikel 6ter aan de deposant geboden rechtsmiddel tegen de beslissing van het BMB vloeit een dergelijke beperking ook niet voort. Bij de aan de rechter in artikel 6ter BMW opgedragen inhoudelijke toetsing zal de rechter dus tevens rekening moeten houden met feiten en omstandigheden die met betrekking tot een in de inschrijvingsprocedure naar voren gebrachte grondslag aan hem worden voorgelegd, ook indien deze in de inschrijvingsprocedure voor het BMB nog niet zijn aangevoerd.

13. Op de eerste vraag dient dan ook te worden geantwoord dat in een verzoekschriftprocedure ingevolge artikel 6ter BMW nieuwe feitelijke gegevens kunnen worden overgelegd met betrekking tot een in de inschrijvingsprocedure naar voren gebrachte grondslag (zoals inburgering), en dat zodanig nader bewijsmateriaal door het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'appel te Luxemburg in aanmerking kan worden genomen bij de beantwoording van de vraag of het BMB al dan niet terecht de inschrijving van het depot heeft geweigerd; in die procedure is evenwel geen plaats voor het aanvoeren van nadere feitelijke stellingen die erop zijn gericht alsnog in afwijking van het verzoek om inschrijving zoals dit door het BMB is onderzocht een bevel tot gedeeltelijke inschrijving of een inschrijving onder beperkende voorwaarden te verkrijgen.

#### **Over de vierde vraag**

14. De vierde vraag, die mede aan het HvJEG is gesteld, betreft de uitleg van artikel 3, lid 3, van de Richtlijn. Voorzover in deze vraag tevens een vraag omtrent de uitlegging van de BMW ligt besloten, is het wenselijk alvorens deze vraag te beantwoorden, het door het HvJEG daarop te geven antwoord af te wachten. De zaak zal daartoe worden aangehouden.

#### **Ten aanzien van de kosten**

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

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

17. Gelet op het vorenstaande moeten de kosten op de behandeling voor het Hof gevallen worden bepaald op €1.500,- voor elk van de beide partijen.

#### **Verklaring voor recht**

##### **Ten aanzien van de eerste vraag**

18. In een verzoekschriftprocedure ingevolge artikel 6ter BMW kunnen nieuwe feitelijke gegevens worden overgelegd met betrekking tot een in de inschrijvingsprocedure naar voren gebrachte grondslag (zoals inburgering), en zodanig nader bewijsmateriaal kan door het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'appel te Luxemburg in aanmerking worden genomen bij de beantwoording van de vraag of het BMB al dan niet terecht de inschrijving van het depot heeft geweigerd. In die procedure is evenwel geen plaats voor het aanvoeren van nadere feitelijke stellingen die erop zijn gericht alsnog een bevel tot gedeeltelijke inschrijving of een inschrijving onder beperkende voorwaarden te verkrijgen.

##### **Nadere beslissing**

##### **Ten aanzien van de vierde vraag**

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

## Conclusie Advocaat-Generaal Strikwerda

### Korte beschrijving van de zaak

1. Op 28 mei 1997 heeft Bovemij Verzekeringen N.V., hierna: Bovemij, bij het Benelux- Merkenbureau, hierna: het BMB, onder nummer 894315 het teken EUROPOLIS gedeponeed als woordmerk voor de volgende klassen van diensten:

Kl. 36 Verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij en handel in onroerende goederen.

Kl. 39 Transport; verpakking en opslag van goederen; organisatie van reizen.

2. Bij brief van 31 oktober 1997 heeft het BMB Bovemij laten weten de inschrijving van het depot voorlopig te weigeren. Als reden heeft het BMB opgegeven:

"Het teken EUROPOLIS is samengesteld uit het gangbare voorvoegsel EURO (voor Europa) en de soortnaam POLIS en is uitsluitend beschrijvend voor de in de klassen 36 en 39 genoemde diensten met betrekking tot een polis in Euro(pees) verband. Derhalve mist het teken ieder onderscheidend vermogen, zoals bedoeld in art. 6 bis, eerste lid onder a van de eenvormige Beneluxwet op de merken (...)."

3. Bij brief van 14 april 1998 is namens Bovemij bezwaar gemaakt tegen de voorlopige weigering door het BMB van de inschrijving van het depot. In de brief wordt aangevoerd dat het teken sinds 1988 rechtmatig in het economisch verkeer wordt gebruikt als merk door Europolis B.V., een dochtervennootschap van (thans) Bovemij. Ter onderbouwing van haar stelling heeft Bovemij drie brochures van Europolis B.V. betreffende fietsverzekeringen overgelegd, met het aanbod om zo nodig aanvullend bewijsmateriaal toe te zenden.

4. Bij brief van 5 mei 1998 heeft het BMB laten weten in het bezwaar van Bovemij geen aanleiding te zien zijn voorlopige weigering te herzien. Aan het eerder ingenomen standpunt voegde het BMB toe dat geen sprake is van inburgering van het teken, nu de duur van het gebruik daarvoor ontoereikend was, en uit de toegezonden producties alleen gebruik van het teken als handelsnaam bleek.

5. Bij brief van 28 mei 1998 heeft het BMB aan Bovemij mededeling gedaan van zijn beslissing, houdende 'definitieve weigering' van de inschrijving van het depot.

6. Op 28 juli 1998 heeft Bovemij zich op de voet van artikel 6ter van de Eenvormige Beneluxwet op de merken, hierna: BMW, met een verzoekschrift gewend tot het Gerechtshof te 's-Gravenhage en dit hof verzocht het BMB te bevelen het gedeponeede teken alsnog in te schrijven in het merkenregister. Bovemij heeft aan haar verzoek ten grondslag gelegd primair dat het teken EUROPOLIS zonder meer over voldoende onderscheidend vermogen beschikt, en subsidiair dat het teken door inburgering vóór de datum van het depot onderscheidend vermogen heeft verkregen. In verband met de subsidiaire grondslag van haar verzoek heeft Bovemij - naast de reeds in de inschrijvingsprocedure overgelegde stukken - in de procedure bij het Gerechts-

hof te 's-Gravenhage bij haar verzoekschrift 15 producties gevoegd en voorts bij de mondelinge behandeling nog eens 85 producties in het geding gebracht.

7. Het BMB heeft de stellingen van Bovemij bestreden en het Gerechtshof te 's- Gravenhage verzocht het verzoek van Bovemij af te wijzen.

8. Na een tussenbeschikking van 9 december 2004 heeft het Gerechtshof te 's- Gravenhage bij beschikking van 27 januari 2005 de door Bovemij primair aan haar verzoek meegegeven grondslag verworpen (r.o. 4 t/m 11). Met betrekking tot de subsidiaire grondslag van het verzoek heeft het Gerechtshof te 's-Gravenhage vragen van uitleg gesteld aan zowel het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen als het Benelux-Gerechtshof. In totaal gaat het om vier vragen van uitleg. De vragen 2 en 3 zijn uitsluitend aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen gesteld en betreffen de uitleg van de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van het merkenrecht van de lidstaten, PbEG 1989, L40, blz. 1, hierna: de Richtlijn. Vraag 1 is uitsluitend aan het Benelux-Gerechtshof gesteld en betreft de uitleg van de BMW. Vraag 4 is zowel aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen als aan het Benelux- Gerechtshof gesteld en betreft de uitleg van de Richtlijn.

9. De uitsluitend aan het Benelux-Gerechtshof gestelde vraag 1 luidt: Moet het genoemde arrest van het Benelux-Gerechtshof van 15 december 2003 (zaak A 2002/2, BMB tegen Vlaamse Toeristenbond, Jur. 2003, blz. 30) zodanig worden uitgelegd dat de term "gegevens" in rechtsoverweging 11 mede omvat het in een verzoekschriftprocedure ex artikel 6ter BMW overgelegde (nadere) bewijsmateriaal met betrekking tot een in de inschrijvingsprocedure naar voren gebrachte grondslag (zoals inburgering) en betekent zulks dat zodanig nader bewijsmateriaal door het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's- Gravenhage of het Cour d'appel te Luxemburg buiten beschouwing dient te worden gelaten?

10. De zowel aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen als aan het Benelux-Gerechtshof gestelde vraag 4 luidt: Dient bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen door gebruik, als bedoeld in artikel 3 lid 3 van de Richtlijn, van een - uit een of meer woorden van een officiële taal binnen het grondgebied van een lidstaat (of, zoals in casu, het Beneluxgebied) bestaand - teken rekening te worden gehouden met de taalgebieden binnen dat gebied? Is daarbij voor inschrijving als merk, in het geval dat aan de overige vereisten voor inschrijving is voldaan, voldoende indien/vereist dat het teken als merk wordt opgevat door het in aanmerking komende publiek in een aanmerkelijk deel van het taalgebied van de lidstaat (of, zoals in casu, van het Beneluxgebied) waar die taal officieel wordt gesproken?

11. Partijen hebben bij het Benelux-Gerechtshof memories ingezonden en vervolgens voor dit Hof pleidooi doen voeren.

### Bespreking van vraag 1

12. Met vraag 1 wenst het Gerechtshof te 's-Gravenhage te vernemen of, in het licht van het arrest van het Benelux-Gerechtshof van 15 december 2003 (zaak A 2002/2, BMB tegen Vlaamse Toeristenbond, Jur. 2003, blz. 30), de in artikel 6ter BMW aangewezen rechterlijke beroepsinstanties mogen kennisnemen van door de deposant overgelegd (nader) bewijsmateriaal waarvan het BMB bij zijn onderzoek als bedoeld in artikel 6bis BMW geen kennis heeft kunnen nemen. Naar de kern genomen stelt de vraag aldus de reikwijdte van de toetsingsbevoegdheid van de in artikel 6ter BMW bedoelde rechterlijke instanties aan de orde.

13. In het bedoelde arrest van 15 december 2003 lag (onder meer) de volgende, door het Hof van Cassatie van België bij arrest van 27 juni 2002 aan het Benelux-Gerechtshof gestelde prejudiciële vraag voor: Moeten de artikelen 6bis en 6ter BMW aldus worden uitgelegd dat het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage en het Cour d'appel van Luxemburg slechts een bevel tot inschrijving van een merk mogen geven voor bepaalde waren of diensten van een klasse in zoverre het BMB, na het onderzoek bepaald bij artikel 6bis, ook een beslissing heeft genomen in verband met die bepaalde waren of diensten en niet alleen een beslissing heeft genomen die dezelfde volledige klasse aanbelangde?

14. Het Benelux-Gerechtshof heeft deze vraag in bevestigende zin beantwoord en overwoog daartoe onder meer: "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, eerste lid, 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 terzake 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."

15. Uit deze overwegingen blijkt dat de toetsingsbevoegdheid van de in artikel 6ter BMW bedoelde rechterlijke beroepsinstanties beperkt is: deze instanties kunnen geen kennis nemen van aanspraken die buiten de beslissing van het BMB vallen of die niet aan het BMB zijn voorgelegd. Dit betekent dat de rechter be-

doeld in artikel 6ter BMW slechts bevoegd is de juistheid te beoordelen van de beslissing van het BMB op de bij het BMB ingediende aanvraag om inschrijving. In de procedure ingevolge artikel 6ter BMW is, anders gezegd, geen plaats voor wijziging of beperking (een zgn. "disclaimer") van de aanvraag om inschrijving, zoals deze aan het BMB is voorgelegd en beoordeeld.

16. Betekent dit dat in de procedure ingevolge artikel 6ter BMW ook geen plaats is voor de presentatie van nieuw feitenmateriaal met betrekking tot de aangevoerde grondslag van de bij het BMB ingediende aanvraag om inschrijving, en dat de rechter slechts bevoegd is de juistheid van de beslissing van het BMB te toetsen in het licht van de feitelijke gegevens en het bewijsmateriaal waarvan het BMB bij de aanvraag en in de bezwaarfase heeft kennis genomen?

17. Het Benelux-Gerechtshof heeft in zijn arrest van 26 juni 2000 (zaak A 1998/2, Campina Melkunie B.V. tegen BMB, Jur. 2000, blz. 25) beslist 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. Voorts besliste het Benelux-Gerechtshof 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.

18. Voorts heeft het Benelux-Gerechtshof in zijn arrest van 1 december 2004 (zaak A1999/1, KPN tegen BMB, Jur. 2004, blz. 12) beslist dat in een procedure ingevolge artikel 6ter BMW 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 dient te betrekken. Daartoe overwoog het Benelux-Gerechtshof dat, indien een door het BMB aangevoerde nieuwe weigeringsgrond niet door de rechter in zijn beoordeling mag worden betrokken, de rechter gehouden zou kunnen zijn de inschrijving van een teken te bevelen dat niet voldoet aan de in artikel 6bis, eerste lid, BMW vermelde criteria (r.o. 13).

19. Op grond van deze uitspraken van het Benelux-Gerechtshof rijst met betrekking tot de reikwijdte van de toetsingsbevoegdheid van de in artikel 6ter BMW bedoelde rechterlijke beroepsinstanties het volgende beeld op. 20. Uitgangspunt is dat de rechter bedoeld in artikel 6ter BMW slechts bevoegd is de juistheid te beoordelen van de beslissing van het BMB op de aanvraag om inschrijving, zoals deze aan het BMB is voorgelegd en beoordeeld. Voor wijziging of beperking van de aanvraag en van de grondslag van de aanvraag is in de procedure ingevolge artikel 6ter BMW geen plaats. Bij zijn beoordeling van de juistheid van het door het BMB gegeven oordeel dient de rechter zich evenwel niet uitsluitend te baseren op het teken zoals

dat is gedeponeerd en de daarbij vermelde waren of diensten, maar dient hij mede rekening te houden met alle relevante, behoorlijk ter kennis van het BMB en van de rechter gebrachte feiten en omstandigheden. Bovendien 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 de rechterlijke procedure aangevoerde nieuwe weigeringsgrond te betrekken.

21. Hieruit vloeit naar mijn oordeel voort dat in de procedure ingevolge artikel 6ter BMW zowel het BMB als de deposant nadere juridische en feitelijke stellingen kunnen aanvoeren die van belang zijn bij de beoordeling van het geschil dat ontstaat uit de weigering van het BMB het depot in te schrijven. Daarbij gelden echter twee beperkingen. In de eerste plaats kunnen de nadere stellingen slechts betrekking hebben op de beoordeling van de aanvraag om inschrijving zoals deze aan het BMB is voorgelegd en beoordeeld. Voor een debat over de vraag of de aanvraag in gewijzigde of beperkte vorm voor inschrijving in aanmerking zou kunnen komen, is geen plaats. In de tweede plaats brengt de omstandigheid dat de rechter bij een beroep op inburgering uitsluitend rekening mag houden met het gebruik dat van het gedeponeerde teken is gemaakt tot het tijdstip van de aanvraag om inschrijving, als beperking mee dat de nader aangevoerde stellingen slechts door de rechter in aanmerking kunnen worden genomen indien zij betrekking hebben op de inburgering van het teken vóór de datum van depot.

22. Tegen deze achtergrond meen ik dat de in rechts-overweging 11 van het arrest van het Benelux-Gerechtshof van 15 december 2003 gebezigde term "gegevens" als volgt dient te worden begrepen.

23. Voorop gesteld zij dat de bedoelde rechtsoverweging moet worden gelezen in de context van de gestelde prejudiciële vraag, zoals hierboven geciteerd onder 13. Die vraag kwam erop neer of de rechter in de procedure ingevolge artikel 6ter BMW een inschrijving mag bevelen voor bepaalde waren of diensten van een klasse met uitsluiting van andere van dezelfde klasse in het geval waar de deposant de mogelijkheid van een gedeeltelijke inschrijving niet heeft overwogen en het BMB de gevraagde inschrijving zonder enige uitzondering voor een volledige klasse heeft geweigerd (vgl. de conclusie van Eerste Advocaat-Generaal J. du Jardin, onder 2). Het Benelux-Gerechtshof heeft deze vraag in ontkennende zin beantwoord op grond van de samenhang van de artikelen 6bis en 6ter BMW. Deze samenhang brengt mee dat de rechter in de procedure ingevolge artikel 6ter BMW alleen kan oordelen of het BMB al dan niet terecht de inschrijving, zoals aangevraagd bij het BMB, heeft geweigerd. Met de aanvraag zoals voorgelegd aan het BMB staat de omvang van de rechtsstrijd in de procedure ingevolge artikel 6ter BMW vast. Bij gevolg kan de rechter alleen maar die gegevens in aanmerking nemen op grond waarvan het BMB heeft beslist of had moeten beslissen. Andere gegevens die in de procedure ingevolge artikel 6ter BMW worden gepresenteerd met het oog op de mogelijkheid een gedeeltelijke inschrijving, gegevens dus op grond

waarvan het BMB niet heeft beslist of had moeten beslissen, kunnen door de rechter niet in aanmerking worden genomen.

24. Dit betekent naar mijn oordeel niet dat het de deposant niet zou zijn toegestaan om in de procedure ingevolge artikel 6ter BMW nader bewijsmateriaal over te leggen met betrekking tot feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de beoordeling van de aanvraag om inschrijving zoals deze aan het BMB was voorgelegd en is beoordeeld. De rechter dient immers bij de toetsing van de beslissing van het BMB mede rekening te houden met alle relevante, behoorlijk ter kennis van het BMB en van de rechter gebrachte feiten en omstandigheden, en de rechter dient anderzijds bij de beoordeling van de vraag of het BMB terecht heeft geweigerd het depot in te schrijven, een door het BMB eerst in de rechterlijke procedure aangevoerde nieuwe weigeringsgrond te betrekken.

25. Ik meen daarom dat de term "gegevens" in rechts-overweging 11 van het arrest van het Benelux-Gerechtshof van 15 december 2003 niet zodanig moet worden uitgelegd dat zij mede omvat het in de verzoekschriftprocedure ex artikel 6ter BMW overgelegde (nadere) bewijsmateriaal met betrekking tot een in de inschrijvingsprocedure naar voren gebrachte grondslag (zoals inburgering). Uit de regeling van de in artikel 6ter BMW bedoelde beroepsprocedure, zoals deze regeling is uitgelegd door het Benelux-Gerechtshof in zijn hiervoor vermelde arresten, vloeit niet voort dat de in artikel 6ter BMW aangewezen rechterlijke beroepsinstanties geen kennis mogen nemen van zodanig bewijsmateriaal. Vraag 1 dient derhalve naar mijn oordeel in ontkennende zin te worden beantwoord.

#### **Bespreking van vraag 4**

26. Vraag 4 betreft de uitlegging van artikel 3 lid 3 van de Richtlijn. Voor zover al aangenomen zou moeten worden dat in de vraag een subvraag besloten ligt die mede betrekking heeft op de uitlegging van de BMW en aldus zou moeten worden aangenomen dat het Benelux-Gerechtshof in zoverre tot beantwoording van de vraag op de voet van art. 1 lid 2 van het Verdrag betreffende de instelling en het Statuut van het Benelux-Gerechtshof bevoegd is, lijkt het niet opportuun dat het Benelux-Gerechtshof deze subvraag thans reeds beantwoordt zonder het antwoord van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen op vraag 4 af te wachten. Ik acht het daarom aangewezen dat het Benelux-Gerechtshof zijn uitspraak aanhoudt totdat het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen uitspraak zal hebben gedaan met betrekking tot vraag 4 (en vraag 2 en 3).

#### **Conclusie**

De conclusie strekt ertoe dat het Benelux-Gerechtshof vraag 1 in ontkennende zin zal beantwoorden en de beantwoording van vraag 4 zal aanhouden totdat het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen uitspraak zal hebben gedaan met betrekking tot deze vraag.