Conclusie

van Eerste Advocaat-Generaal J. du Jardin
in de zaak A 2002/2 - Benelux-Merkenbureau tegen Vlaamse Toeristenbond

1. Korte beschrijving van de zaak

Uit de in het verwijzingsarrest van het Hof van Cassatie van 27 juni 2002 aangehaalde en niet betwiste feiten, blijkt dat de Vlaamse Toeristenbond op 13 maart 1997 een woordteken voor inschrijving heeft aangeboden op het Benelux-Merkenbureau (hierna: BMB) voor de klassen 16, 39 en 41.

Het ging om de woordcombinatie "Langs Vlaamse Wegen".

Het BMB heeft de inschrijving geweigerd, omdat het teken louter beschrijvend is en omdat er geen bewijs was van inburgering als merk.

De Vlaamse Toeristenbond heeft binnen de termijn van twee maanden tegen die weigering een verzoekschrift neergelegd bij het Hof van beroep te Brussel om onder meer te betwisten dat het teken louter beschrijvend is en om voor te houden dat het teken wel ingeburgerd was.

In zijn arrest van 16 mei 2000 heeft het Hof van beroep te Brussel de vordering deels gegrond verklaard en aan het BMB opgelegd "om het depot nr. 889719 in te schrijven voor de waren en diensten van de klassen 16 en 41, maar met uitsluiting van: reisbrochures, atlassen, landkaarten, wegenkaarten, ontspanning, rij-instructie, sportonderricht, bevorderen en organiseren van culturele, opvoedende, sportieve en ontspannende activiteiten en ontwikkeling, diensten van vakantiekampen, culturele informatie".

Het Hof van beroep oordeelde voor welke waren en diensten de gedeponeerde woordcombinatie als merk kon worden ingeschreven op grond van de overweging: "dat bij de preventieve toetsing van het depot, dit niet enkel moet worden beschouwd voor de aangegeven klassen in hun geheel, maar voor ieder van de daarin opgesomde waren en diensten; dat in artikel 6bis 2 BMW immers wordt gesteld dat de weigering om in te schrijven kan worden beperkt tot één of meer waren waarvoor het merk is bestemd; (...) voor het depot van de klassen 16 en 41 derhalve inschrijving enkel behoort te worden geweigerd wegens het beschrijvend karakter ervan voor de hierna geciteerde waren en diensten."

Het Hof van beroep oordeelde tevens dat het depot waar het niet kan worden ingeschreven wegens zijn beschrijvend karakter, het ten tijde van het depot ook geen onderscheidend vermogen heeft kunnen verkrijgen wegens inburgering, en dat het derhalve ook op die grond door het BMB niet voor het geheel of een deel van de opgesomde waren en diensten diende te worden ingeschreven.

Tegen dit arrest van het hof van beroep te Brussel heeft het BMB cassatieberoep ingesteld.

2. Het arrest van het Hof van Cassatie van 27 juni 2002.

Eiser in cassatie - het BMB - voerde aan dat het Hof van beroep te Brussel krachtens de bijzondere hem toegekende bevoegdheid oordeelt over de beslissing van het BMB waarbij de inschrijving van een depot werd geweigerd en desgevallend het BMB beveelt tot inschrijving over te gaan, en dat dit oordeel en bevel beperkt zijn tot het depot zoals voorgelegd aan en beoordeeld door het BMB.

Volgens het BMB kon het Hof van beroep van Brussel op grond van artikel 6ter, BMW een gedeeltelijke inschrijving van het merkdepot voor bepaalde waren of diensten niet opleggen indien de weigeringbeslissing van het BMB op grond van artikel 6bis, BMW geen betrekking had op die specifieke waren of diensten maar in het algemeen betrekking had op een volledige klasse waren of diensten.

Nu het bij de in artikelen 6bis en 6ter BMW voorziene procedures gaat om "een inhoudelijke toetsing van het gedeponeerde teken aan de in art. 6bis, eerste lid, BMW vermelde criteria", rees de vraag hoever die toetsing kan strekken en inzonderheid of de bevoegde rechter 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.
De oplossing van die vraag vereist een uitlegging van de artikelen 6bis en 6ter BMW (Cass., 27 juni 2002, p. 16).

Bij zijn arrest van 27 juni 2002 beslist het Hof van Cassatie twee prejudiciële vragen aan het Benelux-Gerechtshof te stellen; deze vragen luiden als volgt:

1. 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?

2. Indien het antwoord op deze vraag ontkennend is en het Hof van beroep ongeacht de voor het BMB aangevoerde middelen volledig het gedeponeerde teken kan toetsen aan de in artikel 6bis, vermelde criteria, moet artikel 6ter, BMW aldus worden uitgelegd dat de in de eerste vraag genoemde rechterlijke overheden de regels van het nationale burgerlijke procesrecht moeten of mogen volgen in de uitvoering van hun taak, inzonderheid bij de bepaling van de omvang van hun recht op toetsing, bij de bepaling

van hun bevoegdheid het proces te leiden en bij de concretisering van het recht van verdediging van de partijen?

De kern van de zaak betreft aldus de vraag naar de toetsingsbevoegdheid van het Hof van beroep te Brussel (en van het Gerechtshof te ‘s-Gravenhage en het Cour d'appel te Luxemburg) gevat overeenkomstig art. 6ter, BMW.

3. Over de eerste vraag

3.1. Als uitgangspunt moet vastgesteld worden dat niet wordt betwist:

- dat de Vlaamse Toeristenbond – de deposant – voor het BMB de mogelijkheid van een gedeeltelijke inschrijving niet heeft overwogen en dat het BMB de gevraagde inschrijving zonder enige uitzondering heeft geweigerd voor een volledige klasse;

- dat de Vlaamse Toeristenbond voor het Hof van beroep te Brussel vorderde dat aan het BMB zou worden bevolen over te gaan tot de inschrijving van het depot en het te veroordelen in de kosten, en slechts in ondergeschikte orde vroeg dat het Hof de waren en diensten zou bepalen waarvoor het depot moest worden ingeschreven.

Nu het Hof van Cassatie oordeelde dat het bij de in artikel 6bis, en artikel 6ter, BMW voorziene procedures gaat om een inhoudelijke toetsing van het gedeponeerde teken aan de in artikel 6bis, eerste lid, BMW vermelde criteria, rees de vraag hoever die toetsing kan strekken en inzonderheid of de bevoegde rechter een inschrijving mag bevelen voor bepaalde waren of diensten van een klasse met uitsluiting van andere van dezelfde klasse in een geval waar, voor het BMB, de deposant de mogelijkheid van een gedeeltelijke inschrijving niet heeft overwogen en het BMB de gevraagde inschrijving zonder enige uitzondering heeft geweigerd voor een volledige klasse.

De problematiek heeft aldus betrekking op de reikwijdte van de toetsingsbevoegdheid van de drie Benelux-beroepsinstanties, m.n. het Hof van beroep te Brussel, het Gerechtshof te ‘s-Gravenhage of het Cour d'appel te Luxemburg, op grond van artikel 6ter, BMW.

Overeenkomstig laatstgenoemde bepaling, kan de deposant zich immers binnen de twee maanden na de gehele of gedeeltelijke weigering van het BMB tot inschrijving van een depot bedoeld in artikel 6bis, onder 4, BMW, tot één van deze rechtscolleges wenden teneinde een bevel tot inschrijving van het depot te verkrijgen.

3.2. Nu dient eerst te worden beklemtoond dat het Benelux-Gerechtshof in zijn arrest van 26 juni 2000 (zaak A 98/2, Campina Melkunie BV t. BMB) duidelijk heeft gemaakt dat de rechter bedoeld in artikel 6ter, BMW de juistheid van de beslissing van het BMB dient te beoordelen. Zowel de rechter als het BMB dienen zich daarbij niet uitsluitend te baseren op het teken zoals dat is gedeponeerd en de daarbij vermelde waren, maar mede rekening te houden met alle relevante, behoorlijk te hunner kennis gebrachte feiten en omstandigheden.

Daarbij is de controle die het BMB kan uitoefenen beperkt tot de weigeringsgronden die vermeld worden in artikel 6bis, onder 1, a, BMW, zij het dat dit onderzoek van het BMB ambtshalve kan gebeuren ([1]).

In de gemeenschappelijke commentaar van de regeringen bij het Protocol van 2 december 1992 dat artikel 6bis heeft ingevoegd in de BMW, wordt beklemtoond dat de controle van het BMB *«een voorzichtig en terughoudend beleid (zal) moeten zijn, waarbij met alle belangen van het bedrijfsleven rekening wordt gehouden en waarbij het streven erop gericht zal zijn slechts de evident ontoelaatbare depots inhoudelijk te herstellen dan wel te weigeren» (B.S. 12 maart 1996).*

Dezelfde beperkte toetsingbevoegdheid bestaat ook voor de in artikel 6ter, BMW aangewezen rechterlijke beroepsinstanties.

In zijn conclusie voor het Benelux-Gerechtshof in de voormelde zaak A 98/2, stelde plv. Advocaat-Generaal L. Strikwerda ook dat uit het systeem van de regeling van de artikelen 6bis en 6ter voortvloeide, dat de in artikel 6ter, BMW aangewezen rechterlijke beroepsinstanties slechts tot taak hebben te toetsen of het oordeel van het BMB, waarbij geweigerd is een merk in te schrijven, juist is, waarin niet paste dat de rechter rekening zou moeten of mogen houden met feiten en omstandigheden waarmee het BMB geen rekening had kunnen houden.

Naar het oordeel van de Advocaat-Generaal, werd zulks bevestigd in de toelichting op artikel 6ter, in het Gemeenschappelijk Commentaar van de regeringen bij het Protocol van 2 december 1992; daarin werd immers gesteld: *“Het nieuwe artikel 6ter voorziet in een verzoekschriftprocedure bij de drie aldaar genoemde beroepsinstanties in de Benelux teneinde een oordeel van de rechter te verkrijgen over beslissingen van het BMB, waarbij geweigerd is een merk in te schrijven.”*

Uit het voorgaande waaruit de beperkte toetsingsbevoegdheid van het BMB blijkt en tevens van de in artikel 6ter, BMW bedoelde rechterlijke beroepsinstanties, kan een argument gehaald te worden om op de eerste prejudiciële vraag bevestigend te antwoorden.

3.3 In tweede instantie dient evenwel gewezen te worden op een precedent, m.n.het arrest van het Benelux-Gerechtshof van 29 november 2001 (zaak A 99/1, Koninklijke KPN Nederland t. BMB) waarin een aantal vragen om uitleg aan de orde waren die door het Gerechtshof te ‘s-Gravenhage waren gesteld.

Daar kwam vooreerst de vraag aan bod of in de in artikel 6bis BMW bedoelde toetsingsprocedure en in de in artikel 6ter, BMW bedoelde verzoekschriftprocedure, bepaalde algemene rechtsbeginselen uit het nationale recht een rol spelen.

---

[1] A. BRAUN, "La nouvelle loi Benelux sur les marques. Ce qui va changer. Ce qui doit demeurer", *T.B.H.* 1993, (614) 619; D. LECHIEN, "La seconde réforme de la loi uniforme Benelux sur les marques et son contexte international", in *Nouveautés en droits intellectuels, marques et programmes d'ordinateur*, Brussel, Bruylant, 1995, (5) 53.

Het Benelux-Gerechtshof oordeelde daarop 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 en dat het daarbij gaat om een inhoudelijke toetsing van het gedeponeerde teken; de aard van deze toetsing bracht met zich mee – zo besliste het Hof - dat de bedoelde algemene rechtsbeginselen daarbij geen bepalende rol spelen.

Op grond van het voorgaande blijkt, naar mijn oordeel, nogmaals de beperkte beoordelingsmarge waarover de in artikel 6ter, BMW bedoelde rechterlijke beroepsinstanties beschikken.

3.4. In dat arrest was evenwel tevens de vraag aan de orde of het verenigbaar is met het stelsel van de BMW en het Uitvoeringsreglement, dat een teken wordt ingeschreven voor bepaalde waren en diensten met een beperking dat de inschrijving slechts geldt voor bepaalde waren en diensten voor zover deze een bepaalde hoedanigheid of bepaalde hoedanigheden niet bezitten en of de rechter, in acht genomen het antwoord op deze vraag, mocht of moest 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 daartoe ambtshalve mocht overgaan.

Nu is het zo dat het Gerechtshof te ‘s-Gravenhage in dezelfde zaak aan het Europees Hof van Justitie ook onder meer de prejudiciële vraag heeft gesteld om te weten of het met het stelsel van de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (*PB. L.*, 1989, nr. 40) en het Verdrag van Parijs, verenigbaar was dat een teken werd ingeschreven voor bepaalde waren of diensten voor zover deze een bepaalde hoedanigheid of bepaalde hoedanigheden niet bezitten.

Gezien de analoge aard van de vraag die gesteld werd aan het Europees Hof van Justitie, besliste het Benelux-Gerechtshof in zijn arrest van 29 november 2001 evenwel de beantwoording van de bedoelde vragen aan te houden totdat het Europees Hof van Justitie uitspraak zou hebben gedaan over de verzoenbaarheid ervan met het stelsel van de richtlijn en met het Verdrag van Parijs ([2]).

Het Europees Hof van Justitie heeft in die zaak nog geen uitspraak gedaan, doch Advocaat-Generaal Ruiz-Jarabo heeft in zijn conclusie van 31 januari 2002 geoordeeld dat de tekst van de richtlijn er zich, naar zijn oordeel, niet tegen verzet dat de nationale autoriteiten in hun inschrijvingsprocedure zogenaamde "disclaimers" mogelijk maken

[2] A 99/1 – KPN/B.M.B. (Postkantoor). Zetel: Gretsch (werkgroep), Marchal, Jentgen, Lahousse, Verougstraete (werkgroep), Taalman Kip (rapporteur), Schmit, Beukenhorst, Hammerstein. Parket: Strikwerda. Bij arrest van 29 november 2001 heeft het Benelux-Hof een aantal vragen beantwoord, die door het Gerechtshof Den Haag zijn gesteld en heeft de zaak met betrekking tot de overige vragen aangehouden todat het HvJEG in de zaak C-363/99 uitspraak zal hebben gedaan. Advocaat-generaal D. Ruiz-Jarabo Colomer heeft op 31 januari 2002 geconcludeerd.

waardoor een aanvrager afstand doet van de door het merk verleende bescherming voor de waren die een bepaalde eigenschap hebben of ontberen.
(Conclusie Advocaat-Generaal Ruiz-Jarabo in de Zaak C-363/99, Koninklijke KPN Nederland NV t. Benelux-Merkenbureau, r.o. 45).

3.5. Weliswaar betrof de vraag die aan de orde kwam in de zaak A 99/1 (Koninklijke KPN Nederland t. BMB) niet de beperking van de inschrijving tot bepaalde waren, doch wel het bij de inschrijving aanbrengen van de beperking dat de inschrijving voor bepaalde waren of diensten slechts zou gelden voor zover deze een bepaalde hoedanigheid bezitten.

Nu evenwel tevens aan het Benelux-Gerechtshof de vraag werd gesteld of, in acht genomen de eventuele mogelijkheid om de inschrijving te beperken voor bepaalde waren en diensten voor zover deze een bepaalde hoedanigheid of bepaalde hoedanigheden niet bezitten, de rechter acht mocht of moest slaan op een – eerst in de in artikel 6ter, BMW bedoelde procedure gedaan – verzoek om het depot in te schrijven met een beperking voor bepaalde waren en diensten voor zover deze al dan niet een bepaalde hoedanigheid bezitten, blijkt duidelijk het parallellisme met de eerste vraag die in deze zaak werd gesteld.

Ook daar is immers de vraag aan de orde naar de reikwijdte van de toetsingsbevoegdheid van de in artikel 6ter, BMW bedoelde rechterlijke beroepsinstanties.

Het is daarbij niet uitgesloten dat de logica dwingt te concluderen dat, indien het Benelux-Gerechtshof zou oordelen dat de rechter geen acht mag slaan op een – eerst in de in artikel 6ter, BMW bedoelde procedure gedaan – verzoek om het depot in te schrijven voor zover de waren en diensten een bepaalde hoedanigheid bezitten, ook moet besloten worden dat de in artikel 6ter, BMW bedoelde rechterlijke beroepsinstanties 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.

Het lijkt daarom, mede gelet op het aanhouden van de uitspraak door het Benelux-Gerechtshof in zijn arrest van 29 november 2001, aangewezen om de uitspraak over deze vraag dan ook aan te houden tot op het ogenblik waarop het Europees Hof van Justitie en vervolgens het Benelux-Gerechtshof zelf uitspraak zullen hebben gedaan op de vragen die aan de orde waren in de zaak A 99/1 (Koninklijke KPN Nederland t. BMB).

Het lijkt me immers wenselijk dat het antwoord van het Benelux-Gerechtshof op de eerste in de huidige zaak gestelde vraag, rekening houdt met het antwoord dat het Benelux-Gerechtshof zal geven op de vraag die gesteld werd in de zaak A 99/1.

3.6. Overigens heeft de Hoge Raad der Nederlanden, om vergelijkbare redenen, bij beschikking van 8 december 2000, beslist het geding te schorsen totdat het Hof van

Justitie van de Europese Gemeenschappen en het Benelux-Gerechtshof in het geding A 99/1 tussen Koninklijke KPN Nederland NV en het BMB uitspraak zullen gedaan hebben omtrent de door het Gerechtshof te ‘s-Gravenhage aan hen voorgelegde vragen van uitleg, hetgeen gebeurde na conclusie van Advocaat-Generaal Spier van 11 augustus 2000.

Ook in die zaak ging het om de bevoegdheid van de in artikel 6ter, BMW bedoelde rechterlijke beroepsinstanties om desgevallend een geclausuleerde inschrijving te bevelen.

4. Over de tweede vraag

Gezien de tweede vraag slechts werd gesteld voor zover het antwoord op de eerste vraag ontkennend is, dient het beantwoorden van de tweede vraag eveneens te worden aangehouden totdat het Europees Hof van Justitie en het Benelux-Gerechtshof de bedoelde vragen zullen hebben beantwoord.

5. Conclusie

De conclusie strekt ertoe dat het Benelux-Gerechtshof iedere beslissing zal aanhouden totdat een beslissing in de zaak A 99/1 inzake Koninklijke KPN Nederland NV t. Benelux-Merkenbureau zal zijn genomen.

Brussel, 1 juli 2003

(w.g.) Jean du Jardin