COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF

~

Zaak A 2005/2 – D'IETEREN / BMB (*Shop & Service*)
Zaak A 2005/3 – D'IETEREN / BMB (*Executive*)

Conclusie van Advocaat-Generaal J.F. Leclercq
(vertaling van stuk A 2005/2/4 – 3/5)

GRIFFIE

REGENTSCHAPSSTRAAT 39
1000 BRUSSEL
TEL. (00.32)(0)2.519.38.61
www.courbeneluxhof.info

GREFFE

39, RUE DE LA RÉGENCE
1000 BRUXELLES
TÉL. (00.32)(0)2.519.38.61
www.courbeneluxhof.info

I. FEITEN EN VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING

1. Zaak A 2005/2 heeft betrekking op het merk « SHOP & SERVICE ».
Dit beeldmerk is op 31 augustus 2000 door de naamloze vennootschap D'Ieteren bij het Benelux-Merkenbureau (hierna: « BMB ») gedeponeerd voor onderhoudsdiensten voor motorvoertuigen als vermeld in klasse 37.

2. Zaak A 2005/3 heeft betrekking op het merk « EXECUTIVE ».
Dit woordmerk is op 6 november 2000 door de naamloze vennootschap D'Ieteren bij het BMB gedeponeerd voor vervoermiddelen, middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water (waren als vermeld in klasse 12).

3. Het BMB heeft geweigerd beide tekens als merk in te schrijven.
Het BMB was in beide gevallen van oordeel dat het teken elk onderscheidend vermogen in de zin van artikel 6bis, lid 1, onder a., van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna: « BMW » miste[1], nu beide tekens werden geacht de waren en diensten waarvoor de inschrijving werd aangevraagd, te beschrijven.

4. De naamloze vennootschap D'Ieteren heeft tegen die beslissingen een rechtsmiddel ingesteld bij het Hof van Beroep te Brussel, dat op 9 juni 2005 in beide zaken uitspraak heeft gedaan (A.R. 2002/AR/704 – « SHOP & SERVICE » en A.R. 2002/AR/705 - « EXECUTIVE »).

5. Het Hof van Beroep te Brussel heeft in beide zaken beslist dat de inschrijving van de tekens niet kon worden geweigerd op basis van de absolute weigeringsgrond dat het teken beschrijvend van aard is.

In beide zaken is evenwel de vraag gerezen of het teken om die reden diende te worden ingeschreven, m.a.w. of de inschrijving van het teken kon worden geweigerd op een andere grond dan de door het BMB aangevoerde weigeringsgrond, nl. het beschrijvende karakter van het teken. In dit verband heeft het Hof van Beroep de mogelijkheid overwogen ambtshalve een andere absolute weigeringsgrond op te werpen.

[1] Die beslissingen zijn genomen ingevolge de BMW in de versie die gold vóór wijziging bij Protocol van 11 december 2001.

6. Het Hof van Beroep te Brussel heeft mitsdien in beide zaken beslist de hieronder weergegeven prejudiciële vragen aan het Benelux-Gerechtshof te stellen.

II. PREJUDICIÊLE VRAGEN

7. Het Hof van Beroep te Brussel meende dat de eventuele mogelijkheid om ambtshalve een absolute weigeringsgrond op te werpen de uitlegging vergt van de artikelen 6bis en 6ter van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna: BMW).

Die rechtsregels zijn gemeenschappelijk voor België, Nederland en Luxemburg in de zin van artikel 1 van het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof.

Het vraagstuk ziet er dus als volgt uit in deze twee soortgelijke zaken.

8. In Benelux-zaak A 2005/2 wordt de prejudiciële vraag door het Hof van Beroep te Brussel gesteld in zijn arrest van 9 juni 2005, waarbij uitspraak wordt gedaan op het in artikel 6ter BMW bedoelde verzoekschrift dat ertoe strekt een bevel tot inschrijving van het depot van een dienstmerk te verkrijgen.

9. De prejudiciële vraag slaat op de uitlegging van de artikelen 6bis en 6ter BMW in de versie die gold na het Protocol van 2 december 1992 en het Protocol van 7 augustus 1996 en vóór het Protocol van 11 december 2001.

10. De prejudiciële vraag luidt als volgt: dienen de artikelen 6bis en 6ter BMW aldus te worden uitgelegd dat deze de rechter die vaststelt dat het merk niet onder de door het BMB aangevoerde weigeringsgrond valt noch onder de nieuwe weigeringsgrond die het BMB eventueel in de verzoekschriftprocedure zou hebben aangevoerd, de verplichting opleggen ambtshalve te toetsen of het merk onder een andere absolute weigeringsgrond valt, zulks om te vermijden dat hij ertoe wordt gebracht de inschrijving van een teken te bevelen, dat niet voldoet aan de criteria van artikel 6bis, lid 1, BMW, zoals dit artikel in het licht van de eerste richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (89/104/EEG) (hierna: «Richtlijn») wordt uitgelegd[2] ?

11. In Benelux-zaak A 2005/3 wordt de prejudiciële vraag door het Hof van Beroep te Brussel gesteld in zijn arrest van 9 juni 2005, waarbij uitspraak wordt gedaan over het in artikel 6ter BMW bedoelde verzoekschrift dat ertoe strekt een bevel tot inschrijving van het depot van een warenmerk te verkrijgen.

12. De prejudiciële vraag slaat op de uitlegging van de artikelen 6bis en 6ter BMW in de versie die gold na het Protocol van 2 december 1992 en het Protocol van 7 augustus 1996 en vóór het Protocol van 11 december 2001.

13. De prejudiciële vraag luidt als volgt: dienen de artikelen 6bis en 6ter van de Eenvormige Beneluxwet op de merken aldus te worden uitgelegd dat deze de rechter die vaststelt dat het merk niet onder de door het BMB aangevoerde weigeringsgrond valt noch onder de nieuwe weigeringsgrond die het BMB eventueel in de verzoekschriftprocedure zou hebben aangevoerd, de verplichting opleggen ambtshalve te toetsen of het merk onder een andere absolute weigeringsgrond valt, zulks om te vermijden dat hij ertoe wordt gebracht de inschrijving van een teken te bevelen, dat niet voldoet aan de criteria van artikel 6bis, lid 1, BMW, zoals dit artikel in het licht van de Richtlijn

III. BESPREKING

14. Ik herinner eraan dat de soortgelijke prejudiciële vragen dienen te worden besproken met toepassing van de BMW in de versie die gold vóór wijziging bij Protocol van 11 december 2001.

Artikel 6bis BMW luidt in die versie als volgt:

" 1. Het Benelux-Merkenbureau weigert een depot in te schrijven, indien naar zijn oordeel:

a. het gedeponeerde teken niet beantwoordt aan de in artikel 1 gegeven omschrijving van een merk, met name wanneer het ieder onderscheidend vermogen in de zin van artikel 6 quinquies B, onder 2, van het Verdrag van Parijs mist;

b. het depot betrekking heeft op een merk als bedoeld in artikel 4, onder 1, 2 en 7.

2. De weigering om tot inschrijving over te gaan moet het teken dat een merk vormt in zijn geheel betreffen. Zij kan tot een of meer van de waren waarvoor het merk bestemd is worden beperkt.

---

[2] *PB* L 40, 11 februari 1989

3. Het Benelux-Bureau geeft van zijn voornemen de inschrijving geheel of gedeeltelijk te weigeren, onder opgave van redenen, onverwijld schriftelijk kennis aan de deposant en stelt hem in de gelegenheid hierop binnen een bij uitvoeringsreglement gestelde termijn te antwoorden.

4. Indien de bezwaren van het Benelux-Bureau tegen de inschrijving niet binnen de gestelde termijn zijn opgeheven, wordt de inschrijving van het depot geheel of gedeeltelijk geweigerd. Van de weigering geeft het Benelux-Bureau onder opgave van redenen onverwijld schriftelijk kennis aan de deposant, onder vermelding van het in artikel 6ter genoemde rechtsmiddel tegen die beslissing.

5. Met de al dan niet gedeeltelijke weigering het depot in te schrijven is het depot geheel of gedeeltelijk nietig. Deze nietigheid treedt eerst in nadat de termijn voor het instellen van het in artikel 6ter bedoelde rechtsmiddel ongebruikt is verstreken dan wel nadat het verzoek om een bevel tot inschrijving te geven onherroepelijk is afgewezen."

Artikel 6ter BMW luidt in die versie als volgt:

" De deposant kan zich binnen twee maanden na de kennisgeving bedoeld in artikel 6bis, vierde lid, bij verzoekschrift 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. In het kader van deze procedure kan het Benelux-Merkenbureau vertegenwoordigd worden door de directeur of een door hem gemachtigd personeelslid. Het territoriaal bevoegde Hof wordt bepaald door het bij het depot vermelde adres van de deposant of zijn gemachtigde dan wel door het bij het depot opgegeven correspondentieadres ".

15. Gelet op de formulering van artikel 6ter: "de deposant kan zich (…) bij verzoekschrift wenden tot (…) teneinde een bevel tot inschrijving van het depot te verkrijgen" ben ik persoonlijk prima facie geneigd de twee soortgelijke prejudiciële vragen bevestigend te beantwoorden. Die formulering geeft te denken dat het niet louter om een rechtsmiddel gaat tegen een beslissing van het BMB om de inschrijving van het depot van een merk te weigeren, aangezien daarbij is voorzien in een "verzoekschrift teneinde een bevel tot inschrijving van het depot te verkrijgen". Er valt moeilijk in te zien dat het bevoegde rechtscollege een bevel zou geven tot inschrijving van een met de BMW strijdig depot. Hoe staan de zaken er echter voor wanneer de jurisprudentie van het Benelux-Gerechtshof en het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen wordt geraadpleegd en wanneer aan rechtsvergelijking wordt gedaan ?

§ 1. Jurisprudentie van het Benelux-Gerechtshof

16. Voor de beantwoording van de prejudiciële vragen gelden de arresten van het Benelux-Gerechtshof van 29 november 2001[3]en 1 december 2004[4] inzake KPN t/ BMB en 15 december 2003[5] inzake BMB t/ Vlaamse Toeristenbond als norm.

17. In die arresten wordt door uw Hof met name het accent gelegd op de " *inhoudelijke toetsing van het gedeponeerde teken aan de in artikel 6bis, eerste lid, BMW vermelde criteria "*[6].

In het arrest van 1 december 2004 wordt het volgende toegevoegd: " *In de in artikel 6ter BMW voorziene procedure dient de rechter dan ook te beoordelen of het BMB terecht heeft geweigerd het depot in te schrijven*[7]*. Indien het BMB eerst in deze rechterlijke procedure een nieuwe weigeringsgrond aanvoert, moet de rechter deze in de beoordeling betrekken bij de vraag of de inschrijving terecht is geweigerd, omdat anders de rechter gehouden zou kunnen zijn de inschrijving van een teken te bevelen dat niet voldoet aan de in artikel 6bis, eerste lid, BMW vermelde criteria "* [8].

18. Ik meen uit die overwegingen te kunnen afleiden dat in de procedure ingevolge artikel 6ter bij de inhoudelijke toetsing aan de in artikel 6bis, eerste lid, BMW vermelde criteria moet worden gestreefd naar het vrijwaren van het register voor tekens die niet aan voormelde criteria voldoen. Wanneer de rechter om die reden verplicht is een weigeringsgrond in zijn beoordeling te betrekken, die door het BMB eerst voor de beroepsinstantie wordt aangevoerd, volgt mijns inziens daaruit dat hij eveneens gehouden is ambtshalve[9]te toetsen of het teken onder een andere dan de door het BMB aangevoerde absolute weigeringsgrond valt, zulks om te vermijden dat hij ertoe wordt

[3] Benelux-Gerechtshof, 29 november 2001 (A 99/1), *Jur.* 2001, 4.
[4] Benelux-Gerechtshof, 1 december 2004 (A 99/1), *Jur.* 2004, 16.
[5] Benelux-Gerechshof, 15 december 2003 (A 2002/2), *Jur.* 2003, 31.
[6] Benelux-Gerechtshof, 29 november 2001 (A 99/1), *Jur.* 2001, r.o. 14-15; Benelux-Gerechtshof, 15 december 2003 (A 2002/2), *Jur.* 2003, r.o. 9; Benelux-Gerechtshof, 1 december 2004 (A 99/1), r.o. 12.
[7] Het Hof had dit eveneens overwogen in het arrest van 15 december 2003, r.o. 11.
[8] Benelux-Gerechtshof, 1 december 2004, r.o. 13.
[9] Dat het Openbaar Ministerie op grond van artikel 14, A, 1°, a), BMW de nietigheid kan inroepen van onder meer het depot van een teken dat elk onderscheidend vermogen in de zin van artikel 6quinquies B, onder 2, van het Verdrag van Parijs mist, versterkt de opvatting dat een weigeringsgrond eerst door het Hof van Beroep, dat over de inschrijving van het teken uitspraak heeft te doen, ambtshalve kan worden opgeworpen.

gebracht de inschrijving van een teken te bevelen, dat niet voldoet aan de criteria van artikel 6bis, lid 1, BMW, zoals dit artikel in het licht van de Richtlijn wordt uitgelegd.

Tussentijds besluit:

19. De jurisprudentie van uw Hof betreffende de artikelen 6bis en 6ter BMW in de in beide zaken geldende versie geeft wederom te denken dat de prejudiciële vragen bevestigend te beantwoorden zijn.

§ 2. Jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen

20. Voor het feit dat de beroepsinstanties bij de beoordeling van de weigeringsbeslissing van het BMB ambtshalve andere weigeringsgronden kunnen inroepen om te vermijden dat een teken dat niet aan de criteria van artikel 6bis, eerste lid, a), BMW voldoet, wordt ingeschreven, wordt eveneens steun gevonden in de jurisprudentie van het Hof van Justitie aangaande de artikelen 3, lid 1, van de Richtlijn, en 7, lid 1, van de gemeenschapsmerkverordening[10]. Die artikelen slaan op de absolute weigeringsgronden voor inschrijving van een nationaal c.q. gemeenschapsmerk. De formulering is nagenoeg gelijkluidend.

21. Al is de tekst van artikel 6bis, lid 1, BMW niet volkomen gelijkluidend met de formulering van de Richtlijn, toch dient deze tekst, blijkens de rechtspraak van het Benelux-Gerechtshof[11], in overeenstemming met artikel 3, lid 1, van die Richtlijn te worden uitgelegd.

22. De jurisprudentie van het Hof van Justitie vergt een streng en *volledig* onderzoek bij de beoordeling van de inschrijving van het merk, zulks om juist te voorkomen dat merken die niet aan de in evengenoemde artikelen vermelde criteria voldoen, worden ingeschreven.

Op dit punt is het Hof van oordeel dat " *uit het aantal en de gedetailleerde aard van de in de artikelen 2 en 3 van de richtlijn opgesomde inschrijvingsbeletselen en het brede scala aan beroepsmogelijkheden in geval van een weigering (reeds blijkt) dat het*

[10] Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk, *PB* L 11, 14 januari 1994.
[11] Benelux-Gerechtshof, 1 december 2004 (A 98/2, Campina/BMB), *Jur.* 2004, 2, r.o. 9; Benelux-Gerechtshof, 1 december 2004 (A 99/1, KPN/BMB), r.o. 16.

onderzoek in het kader van de aanvraag om inschrijving niet minimaal mag zijn. Dit onderzoek moet streng en volledig zijn, teneinde te voorkomen dat merken ten onrechte worden ingeschreven. Zoals het Hof reeds heeft geoordeeld, moet er om redenen van rechtszekerheid en goed bestuur voor worden gewaakt, dat merken worden ingeschreven waarvan het gebruik met succes voor de rechter zou kunnen worden aangevochten " [12].

23. Deze redenering steunt de stelling dat alle weigeringsgronden moeten worden getoetst opdat geen merk zou worden ingeschreven, dat niet voldoet aan de criteria van artikel 6bis, lid 1, BMW, zoals dit artikel in het licht van de Richtlijn wordt uitgelegd.

Het Hof van Justitie stelt zich in dit verband op het standpunt dat " *de in artikel 7, lid 1, van verordening nr. 40/94 vermelde weigeringsgronden los van elkaar (staan) en (…) een afzonderlijk onderzoek (vereisen)" [13]*, zij het dat er een *"duidelijke overlapping"* bestaat tussen de respectieve werkingssfeer van de in artikel 7, lid 1, sub b), c) en d) vermelde weigeringsgronden[14].

Constateren dat een teken niet onder een van de in de relevante bepalingen opgesomde weigeringsgronden valt, volstaat dus niet om te besluiten dat het onderscheidend vermogen heeft[15].

24. Uit deze overwegingen volgt naar mijn oordeel andermaal dat de rechter die vaststelt dat het merk niet onder de door het BMB aangevoerde weigeringsgrond valt gehouden is te toetsen of het merk onder een andere absolute weigeringsgrond valt, zulks om te voorkomen dat een teken dat niet aan de in de artikelen 3, lid 1, van de merkenrichtlijn, en 7, lid 1, van de gemeenschapsmerkverordening gestelde voorwaarden voldoet, wordt ingeschreven.

---

[12] HvJEG, 29 september 1998 (Canon, C-39/97), *Jur.* I-5507, r.o. 21; HvJEG, 6 mei 2003 (Libertel, C-104/01), *Jur.* I-3793, r.o. 59.

[13] HvJEG, 8 april 2003 (Linde e.a., C-53/01 – C-55/01), *Jur.* I-3161, r.o. 67, met betrekking tot artikel 3, lid 1, van de merkenrichtlijn; HvJEG, 21 oktober 2004 (BHIM/Erpo Möbelwerk, C-64/02 P), *Jur.* I-10031, r.o. 39; HvJEG, 8 september 2005 (CEWE COLOR, gevoegde zaken T-178/03 en T-179/03), nog niet gepubliceerd in de *Jurisprudentie* r.o. 43, met betrekking tot artikel 7, lid 1, van de gemeenschapsmerkverordening.

[14] Zie *mutatis mutandis* HvJEG, 12 februari 2004 (Koninklijke KPN Nederland, C-363/99), *Jur.* I-1619, r.o. 85; HvJEG, 8 september 2005 (CEWE COLOR, gevoegde zaken T-178/03 en T-179/03), nog niet gepubliceerd in de *Jurisprudentie*, r.o. 43.

[15] HvJEG, 8 april 2003 (Linde e.a., C-53/01 – C-55/01), *Jur.* I-3161, r.o. 68; HvJEG, 12 februari 2004 (Koninklijke KPN Nederland, C-363/99), *Jur.* I-1619 , r.o. 69-70.

Tussentijds besluit:

25. In de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen wordt steun gevonden voor de stelling dat de twee soortgelijke prejudiciële vragen bevestigend moeten worden beantwoord.

§ 3. Rechtsvergelijking (in het kort)

26. Het *Bundespatentgericht*, dat kennis neemt van rechtsmiddelen tegen de weigeringsbeslissingen van het *Bundespatentamt*, is tevens bevoegd andere dan de door het *Bundespatentamt* aangevoerde weigeringsgronden op te werpen[16].

§ 4. Heropening van de debatten

27. Zoals in de memorie van het BMB in overweging wordt gegeven, lijkt het raadzaam dat uw Hof benadrukt dat wanneer het Hof van Beroep ambtshalve het teken aan een andere absolute weigeringsgrond toetst, het gehouden is de rechten van de verdediging in acht te nemen door partijen volgens de regels van het nationale recht uit te nodigen hun houding jegens die andere weigeringsgrond te bepalen en hun middelen dienaangaande voor te dragen.

§ 5. Samenvatting

28. Ik kom thans aan mijn samenvatting toe. Uit de formulering van de artikelen 6bis en 6ter BMW in de op beide zaken toepasselijke versie, de jurisprudentie van uw Hof aangaande die bepalingen, de uitlegging van de artikelen 3, lid 1, van de Richtlijn, en 7, lid 1, van de gemeenschapsmerkverordening door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen en uit een summiere rechtsvergelijking meen ik te kunnen afleiden dat het Hof van Beroep dat vaststelt dat het merk niet onder de door het BMB aangevoerde weigeringsgrond valt noch onder een nieuwe weigeringsgrond die het BMB eventueel in de verzoekschriftprocedure zou hebben aangevoerd, gehouden is te toetsen of het merk onder een andere absolute weigeringsgrond valt, zulks om te vermijden dat het ertoe wordt gebracht de inschrijving van een teken te bevelen, dat niet voldoet aan de criteria van artikel 6bis, lid 1, BMW, zoals dit artikel in het licht van de Richtlijn wordt uitgelegd.

IV. CONCLUSIE

29. Op grond van het vorenoverwogene concludeer ik dat de twee soortgelijke prejudiciële vragen die door het Hof van Beroep te Brussel zijn gesteld, bevestigend dienen te worden beantwoord.

Brussel, 24 januari 2006

De Advocaat-Generaal,
(w.g.) J.F. LECLERCQ

[16] R. INGERL/C. ROHNKE, *Markengesetz. Kommentar*, München, Beck, § 70, nr. 9.