COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF

~

A 2005/3/11
(Executive)

ARRÊT

du 29 juin 2006

En cause :

S.A. D'IETEREN

contre

BUREAU BENELUX DES MARQUES

Langue de la procédure: le français

ARREST

van 29 juni 2006

Inzake :

N.V. D'IETEREN

tegen

BENELUX-MERKENBUREAU

Procestaal : Frans

GRIFFIE

REGENTSCHAPSSTRAAT 39
1000 BRUSSEL
TEL.+32 (0) 2.519.38.61
www.courbeneluxhof.info

GREFFE

39, RUE DE LA RÉGENCE
1000 BRUXELLES
TÉL.+32 (0) 2.519.38.61
www.courbeneluxhof.info

2 Vertaling

Het BENELUX-GERECHTSHOF heeft in de zaak A 2005/3 het volgende arrest gewezen.

1. Bij arrest van 9 juni 2005 heeft het Hof van Beroep te Brussel in de zaak 2002/AR/705 van de naamloze vennootschap D'Ieteren (verder te noemen: D'Ieteren), gevestigd te 1050 Brussel, Maliestraat 50, tegen het Benelux-Merkenbureau, met zetel in Nederland, 's-Gravenhage (verder te noemen: het BMB), een vraag van uitleg van de artikelen 6*bis* en 6*ter* van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (verder te noemen: de BMW) aan het Hof gesteld overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof (verder te noemen: het Verdrag).

Ten aanzien van de feiten

2. Uit het arrest van het Hof van Beroep te Brussel blijken de navolgende feiten:

(a) D'Ieteren heeft op 6 november 2000 het woord "EXECUTIVE" voor inschrijving aangeboden bij het BMB als individueel merk voor vervoermiddelen, middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water (waren zoals vermeld in klasse 12).

(b) De inschrijving van het teken als merk werd door het BMB geweigerd. Het BMB oordeelde dat het teken elk onderscheidend vermogen, bedoeld in artikel 6*bis*, lid 1, onder a., van de BMW mist, nu het kon dienen tot aanduiding van de hoedanigheid van de betreffende waren.

(c) D'Ieteren heeft zich bij verzoekschrift gewend tot het Hof van Beroep te Brussel teneinde een bevel tot inschrijving van het depot te verkrijgen.

(d) Het Hof van Beroep te Brussel heeft uitspraak gedaan op 9 juni 2005. Het oordeelt dat de inschrijving van het merk niet kon worden geweigerd uitsluitend op basis van de absolute weigeringsgrond van het beschrijvende karakter van het merk. Bij het hof van beroep rees de vraag of de inschrijving van het teken kon worden geweigerd om andere redenen dan de door het BMB aangevoerde weigeringsgrond van het beschrijvend karakter van het teken. Het hof van beroep heeft in dit kader de mogelijkheid onder ogen gezien om ambtshalve een andere absolute weigeringsgrond

te bezigen, in het bijzonder de mogelijkheid dat het teken het vereiste onderscheidend vermogen zou missen.

3. Het Hof van Beroep te Brussel besliste iedere nadere beslissing aan te houden totdat het Benelux-Gerechtshof uitspraak zal hebben gedaan over de volgende prejudiciële vraag:

"*Dienen de artikelen 6bis en 6ter van de Eenvormige Wet 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, opleggen ambtshalve na te gaan of het merk onder een andere 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 uitgelegd in het licht van de richtlijn?* "

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 het arrest van het Hof van Beroep te Brussel 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 vraag.
Voor D'Ieteren heeft mr. T. van Innis, advocaat bij de balie te Brussel, een memorie ingediend.
Voor het BMB hebben mr. L. De Gryse, advocaat bij het Hof van Cassatie, en mr. B. Dauwe, advocaat bij de balie te Brussel, een memorie ingediend, waarna mr. T. van Innis nog een memorie van antwoord heeft ingediend.

6. Advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft op 24 januari 2006 schriftelijk geconcludeerd. Voor D'Ieteren heeft mr. T. van Innis schriftelijk gereageerd op de conclusie van de advocaat-generaal.

4 Vertaling

Ten aanzien van het recht

7. Het antwoord op de vraag wordt gegeven naar de tekst van de BMW zoals die luidde ten tijde van het onderhavige depot op 31 augustus 2000 en derhalve voor de inwerkingtreding op 1 januari 2004 van het Protocol houdende wijziging van de BMW, getekend te Brussel op 11 december 2001.

Artikel 6*bis* van de BMW, in de versie voor de wijziging bij het Protocol van 11 december 2001, luidt 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 6quinquies 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.*
>
> *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 Vertaling

> *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*."

Volgens artikel 6*ter* van de BMW, in de versie voor de wijziging bij het Protocol van 11 december 2001, kan de deposant zich binnen twee maanden na de kennisgeving bedoeld in artikel 6*bis*, lid 4, 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.

8. De procedures van de artikelen 6*bis* en 6*ter* van de BMW beogen een inhoudelijke toetsing van het gedeponeerde teken aan de in artikel 6*bis*, lid 1, van de BMW vermelde criteria. Die inhoudelijke toetsing behoort tot de opdracht zowel van het BMB als van de genoemde rechters.

De bevoegdheid van de hoven behelst een heroverweging van de beslissing die genomen is door het BMB. Het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'appel te Luxemburg dient te oordelen of het BMB al dan niet terecht de inschrijving heeft geweigerd.

Bij die beoordeling kan de rechter geen kennis nemen van aanspraken die buiten de beslissing van het BMB vallen of die niet aan het BMB zijn voorgelegd.

9. De rechter kan slechts dan de inschrijving van het depot bevelen indien hij tot het oordeel komt dat zich geen van de in artikel 6*bis* van de BMW opgenomen weigeringsgronden voordoet. De absolute weigeringsgrond die het BMB in zijn aanvankelijke beslissing aanhoudt of later voor het hof van beroep laat gelden, is aldus niet de enige grond waarop de rechter zijn oordeel kan laten steunen.

10. Uit een en ander volgt dat wanneer het BMB een inschrijving heeft geweigerd omdat het teken beschrijvend van aard was en die beslissing wordt bestreden, de rechter moet beoordelen of het BMB terecht heeft geweigerd het depot in te schrijven en daartoe tevens ambtshalve in zijn beoordeling moet betrekken of zich enige andere absolute weigeringsgrond voordoet. De rechter zou anders gehouden kunnen zijn de inschrijving van een teken te bevelen dat niet voldoet aan de in artikel 6*bis*, lid 1, BMW vermelde criteria.
De rechter neemt aldus geen kennis van een aanspraak die niet aan het BMB was voorgelegd of buiten de beslissing van het BMB viel.

11. Wanneer de rechter het teken ambtshalve aan een andere absolute weigeringsgrond toetst dan die welke het BMB aanvankelijk heeft aangehouden of later voor het hof van beroep heeft laten gelden, dient hij partijen de gelegenheid te bieden, op de wijze als voorzien in zijn nationale procesrecht, zich over die absolute weigeringsgrond uit te laten.

Ten aanzien van de kosten

12. Het Hof moet, volgens artikel 13 van het Verdrag, de kosten vaststellen welke op de behandeling voor het Hof zijn gevallen, welke kosten omvatten de honoraria van de raadslieden van partijen voor zover zulks in overeenstemming is met de wetgeving van het land waar het bodemgeschil aanhangig is.

13. Krachtens de Belgische wetgeving zijn de honoraria van de raadslieden niet begrepen in de kosten die aan de in het ongelijk gestelde partij in rekening worden gebracht.

14. Op de behandeling voor het Hof zijn geen kosten gevallen.

Verklaring voor recht

15. De artikelen 6*bis* en 6*ter*, van de BMW moeten aldus worden uitgelegd dat in een procedure ingevolge artikel 6*ter* van de BMW, de rechter, wanneer hij vaststelt dat het teken niet valt onder de door het BMB aanvankelijk aangevoerde absolute weigeringsgrond omdat het beschrijvend van aard is, dient na te gaan of het teken niet onder een andere absolute weigeringsgrond valt, zoals vermeld in artikel 6*bis,* eerste lid, van de BMW, met dien

verstande dat hij die vraag niet bevestigend mag beantwoorden dan nadat hij partijen in de gelegenheid heeft gesteld zich op de wijze als voorzien in het toepasselijke nationale procesrecht uit te laten over die ambtshalve door hem in overweging genomen absolute weigeringsgrond.

Aldus gewezen door I. Verougstraete, president, W.J.M. Davids, eerste vice-president, J. Jentgen, tweede vice-president, G.G. van Erp Taalman Kip-Nieuwenkamp, R. Schmit, D.H. Beukenhorst, rechters, E. Waûters, Ph. Echement, A. Wantz, plaatsvervangende rechters,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting te Brussel, op 29 juni 2006 door de heer I. Verougstraete, voornoemd, in aanwezigheid van de heren J.F. Leclercq, advocaat-generaal, en C. Dejonge, waarnemend hoofdgriffier.