

**COUR DE JUSTICE**

**BENELUX**

**GERECHTSHOF**



A 98/2/21

Arrest van 1 december 2004  
in de zaak A 98/2

Inzake :

CAMPINA

tegen

BENELUX MERKENBUREAU

*Procestaal : Nederlands*

Arrêt du 1<sup>er</sup> décembre 2004  
dans l'affaire A 98/2

En cause :

CAMPINA

contre

BUREAU BENELUX DES MARQUES

*Langue de la procédure: le néerlandais*

GRIFFIE  
REGENTSCHAPSSTRAAT 39  
1000 BRUSSEL  
TEL. 02.519.38.61  
FAX 02.513.42.06  
[www.courbeneluxhof.int](http://www.courbeneluxhof.int)

GREFFE  
39, RUE DE LA RÉGENCE  
1000 BRUXELLES  
TÉL. 02.519.38.61  
FAX 02.513.42.06  
[www.courbeneluxhof.int](http://www.courbeneluxhof.int)

Het BENELUX-GERECHTSHOF heeft in de zaak A 98/2 – Campina / BMB het volgende arrest gewezen.

1. In het arrest van het Hof van 26 juni 2000 (Jur. 2000, p. 25) heeft het Hof de door de Hoge Raad der Nederlanden bij beschikking van 19 juni 1998 in de zaak nr. 9090, R97/155 van CAMPINA MELKUNIE BV, te Zaltbommel (Campina) tegen het BENELUX-MERKENBUREAU, te 's-Gravenhage (BMB), overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechthof (verder: het Verdrag) aan dit Hof gestelde vragen van uitleg van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) onder de nummers I tot en met V en IX beantwoord en met betrekking tot de vragen VI tot en met VIII aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (verder: HvJEG) vragen van uitleg gesteld van de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L40, blz. 1, verder: de Richtlijn). Voor een weergave van de door de Hoge Raad aan het Hof gestelde vragen van uitleg van de BMW en de door het Hof aan het HvJEG gestelde vragen van uitleg van de Richtlijn en het verloop van het geding tot het arrest van 26 juni 2000 wordt verwezen naar dat arrest.

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

2. Het HvJEG heeft bij arrest van 12 februari 2004, nr. C-265/00, uitspraak gedaan en daarbij antwoord gegeven op de hem gestelde prejudiciële vragen.

3. Het Hof heeft partijen in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over de antwoorden van het HvJEG, waarvan mrs L. De Gryse en J.H. Spoor namens het BMB gebruik hebben gemaakt door het indienen van schriftelijke opmerkingen.

4. Aangezien het Hof niet meer over de zaak kan oordelen in dezelfde samenstelling als waarin het de pleidooien heeft aangehoord, heeft het Hof de zaak op grond van de uitgewisselde gedingstukken, met inbegrip van de reeds overgelegde pleitnota's, in gewijzigde samenstelling berecht.

5. De Advocaat-Generaal L. Strikwerda heeft op 9 juli 2004 nader schriftelijk conclusie genomen.

6. Partijen hebben geen gebruik gemaakt van de hun geboden mogelijkheid tot het indienen van een schriftelijke nadere reactie op de conclusie van de advocaat-generaal.

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

#### *Met betrekking tot de vragen VI tot en met VIII:*

7. Uit het arrest van het Hof in deze zaak van 26 juni 2000 (rov. 18-21) en uit het antwoord dat het HvJEG in zijn arrest van 12 februari 2004 in de zaak C-363/99 (KPN/BMB) heeft gegeven op door het Gerechtshof te 's Gravenhage gestelde prejudiciële vragen (dictum onder 1 en punten 29-37) blijkt dat wanneer de bevoegde autoriteit een aanvraag voor de inschrijving van een merk onderzoekt en met het oog hierop met name moet vaststellen of het merk elk onderscheidend vermogen mist en of het beschrijvend is voor de kenmerken van de betrokken waren of diensten, dit geen onderzoek in abstracto mag zijn. Bij het onderzoek moet, kort gezegd, rekening worden gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden. Hieruit volgt dat, voorzover de door de Hoge Raad gestelde vragen VI tot en met VIII zijn gebaseerd op het uitgangspunt dat de bevoegde autoriteit zich uitsluitend zou dienen te baseren op het teken zoals het is gedeponneerd en de daarbij vermelde waren – in de woorden van de Hoge Raad: slechts in abstracto dient te oordelen – de vragen geen beantwoording behoeven.

8. Het HvJEG heeft de vragen van het Hof gezamenlijk onderzocht en heeft, vooropstellende dat voor het antwoord daarop uitleg van artikel 3, lid 1, van de Richtlijn noodzakelijk is, deze als volgt beantwoord:

“Artikel 3, lid 1, sub c, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moet aldus worden uitgelegd dat een merk bestaande uit een nieuw woord dat wordt gevormd door bestanddelen die elk op zich een beschrijving

vormen van [kenmerken van] de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, zelf ook een beschrijving van de kenmerken van die waren of diensten in de zin van die bepaling vormt, tenzij er een opvallende afwijking bestaat tussen het nieuwe woord en de loutere som van de bestanddelen waaruit het bestaat, hetgeen veronderstelt dat het nieuwe woord, wegens het ongebruikelijke karakter van de combinatie met betrekking tot die waren of diensten, een indruk wekt die voldoende afwijkt van de indruk die wordt gewekt door de loutere samenvoeging van hetgeen wordt aangeduid door de bestanddelen waaruit het is samengesteld, zodat het meer is dan de som van die bestanddelen.

Voor de beoordeling of een dergelijk merk onder de in artikel 3, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104 genoemde weigeringsgrond valt, is het irrelevant of er al dan niet synoniemen bestaan waarmee dezelfde kenmerken van de in de inschrijvingsaanvraag genoemde waren of diensten kunnen worden aangeduid.”

9. Nu het Protocol tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken, getekend te Brussel op 2 december 1992 en in werking getreden op 1 januari 1996, ertoe strekt de BMW aan te passen aan de Richtlijn, ook met betrekking tot de beoordeling van de gronden voor weigering van de inschrijving van een gedeponeerd teken, behoeven de door de Hoge Raad gestelde vragen niet afzonderlijk te worden onderzocht en kan worden volstaan met het antwoord dat artikel 6*bis*, lid 1, BMW in overeenstemming met artikel 3, lid 1, sub c, van de Richtlijn moet worden uitgelegd zoals hierna weergegeven.

10. Opmerking verdient dat dit antwoord wordt gegeven naar de tekst van de BMW die de Hoge Raad toepaste, derhalve zoals deze luidde voor de inwerkingtreding op 1 januari 2004 van het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken, getekend te Brussel op 11 december 2001.

**Ten aanzien van de kosten**

11. 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.

12. 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.

13. Gelet op het vorenstaande moeten de kosten op de behandeling voor het Hof gevallen worden bepaald op € 1.000,-- voor elk van de beide partijen.

**Verklaring voor recht**

*Met betrekking tot de vragen VI tot en met VIII:*

14. Artikel 6bis, lid 1, van de BMW moet, in overeenstemming met artikel 3, lid 1, sub c, van de Richtlijn en in de bewoordingen van het arrest van het HvJEG van 12 februari 2004, aldus worden uitgelegd dat een merk bestaande uit een nieuw woord dat wordt gevormd door bestanddelen die elk op zich een beschrijving vormen van [kenmerken van] de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, zelf ook een beschrijving van de kenmerken van die waren of diensten in de zin van die bepaling vormt, tenzij er een opvallende afwijking bestaat tussen het nieuwe woord en de loutere som van de bestanddelen waaruit het bestaat, hetgeen veronderstelt dat het nieuwe woord, wegens het ongebruikelijke karakter van de combinatie met betrekking tot die waren of diensten, een indruk wekt die voldoende afwijkt van de indruk die wordt gewekt door de loutere samenvoeging van hetgeen wordt aangeduid door de bestanddelen waaruit het is samengesteld, zodat het meer is dan de som van die bestanddelen.

Voor de beoordeling of een dergelijk merk onder de hier bedoelde weigeringsgrond valt, is het irrelevant of er al dan niet synoniemen bestaan waarmee dezelfde kenmerken van de in de inschrijvingsaanvraag genoemde waren of diensten kunnen worden aangeduid.

Aldus gewezen door de heren I. Verougstraete, president, W.J.M. Davids, eerste vice-president, R. Gretsch, tweede vice-president, J. Jentgen, M. Lahousse, mevrouw G.G. van Erp Taalman Kip-Nieuwenkamp en de heer R. Schmit, rechters, de heer D.H. Beukenhorst en mevrouw G. Bourgeois, plaatsvervangende rechters,

en uitgesproken ter openbare zitting te 's-Gravenhage op 1 december 2004 door de heer W.J.M. Davids, voornoemd, in aanwezigheid van de heren L. Strikwerda, advocaat-generaal, en C. Dejonge, waarnemend hoofdgriffier.

C. Dejonge

W.J.M. Davids