501

Bijblad bij De industriële eigendom

NUMMER 12 • 16 DECEMBER 2005 • JAARGANG 73

OCTROOICENTRUM NEDERLAND

INHOUD

Artikelen

Mr. Jerzy Koopman LL.M., Octrooiering van biotechnologische uitvindingen en goede zeden: Recht onder vuur! (deel 2) (blz. 503).

Jurisprudentie

Rechterlijke uitspraken

1 Octrooirecht

Nr. 102 Rechtbank 's-Gravenhage, 27 april 2005, H.B.M. Raben/Bureau voor de Industriële Eigendom e.a. (immuniteit van EOB impliceert niet dat de Staat en/of het Bureau I.E. kunnen worden aangesproken voor eventuele door EOB gemaakte fouten bij Europese verleningsprocedure).

Nr. 103 Rechtbank 's-Gravenhage, 9 febr. 2005, Handelsmaatschappij Boumans Benschop/Dulimex (inbreukvordering is niet toewijsbaar omdat de relevante conclusies (waarschijnlijk) nietig zijn; reconventionele nietigheidsvordering niet-ontvankelijk bij ontbreken tijdig nietigheidsadvies).

Nr. 104 Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage, 25 april 2005, MSD Overseas Manufacturing/Teva Pharmaceuticals Europa e.a. (beroep op nieuwe documenten die in de procedure bij de Afdeling van Beroep niet aan de orde zijn geweest; deze zijn inventiviteitsschadelijk).

Nr. 105 Rechtbank 's-Gravenhage, 8 juni 2005, Scafom International/Wilhelm Layher Vermögensverwaltung (recht op afgifte kopieën van processtukken, betreffende nietigheidsprocedure voor het Bundespatentgericht in Duitsland).

2 Merkenrecht

Nr. 106 Hof van Justitie E.G., 12 febr. 2004, Koninklijke KPN Nederland/Benelux-Merkenbureau (Postkantoor; merk bestaande uit een woord waarvan elk bestanddeel beschrijvend is voor kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, is zelf beschrijvend voor kenmerken van deze waren of diensten, tenzij het woord merkbaar verschilt van de loutere som van zijn bestanddelen; bij beoordeling van weigeringsgrond is het irrelevant of er synoniemen bestaan die dezelfde kenmerken van de waren of diensten kunnen aanduiden als in de inschrijvingsaanvraag zijn vermeld, dan wel of de kenmerken van de waren of diensten die kunnen worden beschreven, commercieel essentieel dan wel bijkomstig zijn; Mrl verzet zich ertegen dat een voor merkinschrijving bevoegde autoriteit een merk inschrijft voor bepaalde waren of diensten op voorwaarde dat deze een bepaald kenmerk niet bezitten).

Nr. 107 Benelux Gerechtshof, 1 dec. 2004, Koninklijke KPN Nederland/Benelux-Merkenbureau (Postkantoor; bij vraag of het BMB terecht inschrijving heeft geweigerd dient de rechter een door het BMB eerst in deze rechterlijke procedure aangevoerde weigeringsgrond te betrekken; inschrijving van merk dat uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd, is niet geoorloofd, zelfs als er tekens of benamingen bestaan die gebruikelijker zijn om dezelfde kenmerken aan te duiden en ongeacht aantal concurrenten dat belang kan hebben bij gebruik van de tekens of benamingen waaruit het merk bestaat; art. 6bis, lid 1 BMW moet in overeenstemming met art. 3, lid 1c Mrl en in de bewoordingen van het arrest van het HvJEG van 12 febr. 2004 worden uitgelegd).

Nr. 108 Rechtbank van Koophandel Oudenaarde, 30 maart 2005, D. Labie/Varent Invest e.a. (enkel auditieve gelijkenis van bestanddelen 'Adriaen' en 'Adriaans'; eventueel verwarringsgevaar dat hierdoor zou kunnen ontstaan, wordt weggenomen door de overige beoordelingselementen; visueel is totaalbeeld van beide merken totaal verschillend; geen verwarringsgevaar).

(Vervolg inhoud op pag. 502)

COLOFON

Bijblad bij

Verschijnt maandelijks, rond de 16e

Abonnementsprijs: EUR 79,– per jaar met inbegrip van het jaarregister; aan abonnees buiten Nederland wordt EUR 22,50 per jaar aan verzendkosten in rekening gebracht; prijs per los nummer EUR 7,90

Nieuwe abonnementen: gaan in bij het begin van een kalenderjaar; aan tussentijdse nieuwe abonnees worden de eerder verschenen nummers van de jaargang alsnog geleverd. Nieuwe aanmeldingen dienen, bij voorkeur schriftelijk, te worden gericht aan de administratie

Beëindiging abonnement: door schriftelijke opzegging bij de administratie uiterlijk zes weken vóór het begin van een nieuw kalenderjaar. Zonder tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch verlengd

Administratie: Octrooicentrum Nederland, Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnummer (070) 398 63 92, Faxnummer (070) 390 01 31, e-mail: doclev@octrooicentrum.nl
Rabobank Bankrekeningnummer 1923.24.179

Kopij: zoals artikelen en interessante uitspraken kunt u naar het redactie-adres sturen t.a.v. de secretaris

Overname publicaties: na schriftelijke toestemming van de redactie

Vormgeving en druk: DeltaHage bv, Den Haag

© Auteursrecht voorbehouden

De Industriële Eigendom

Redactie:
prof. mr. J.J. Brinkhof
mr. J.L. Driessen
dr. J.H.J. den Hartog
jhr. prof. mr. J.L.R.A. Huydecoper
mr. P. Neleman
prof. mr. C.J.J.C. van Nispen
prof. mr. A.A. Quaedvlieg
prof. mr. J.H. Spoor
mr. P.J.M. Steinhauser
mr. D.W.F. Verkade
prof. mr. D.J.G. Visser
mr. ir. J.H.F. Winckels

Correspondenten:
F. Henning-Bodewig (verbonden aan het Max-Planck-Institut, München)
H. Laddie (mr. Justice, High Court London)
R.J. Prins (advocaat te Parijs)

Redactie-secretaris: mevr. S.H. van Gelder; s.gelder@octrooicentrum.nl

Redactie-adres: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (Z.H.)
Telefoonnr. (070) 398 65 02
Telefax (070) 398 65 30

Berichten

CIER-lezing (blz. 552).

Officiële mededelingen

Sluiting van Octrooicentrum Nederland. – Register van Octrooigemachtigden. – Mededeling van de Examencommissie voor de Octrooigemachtigde 2004-2005.

Correctie

In het novembernummer van het *Bijblad* is bij de publicatie van Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage, 8 febr. 2005 (Vitra Collections e.a/Classic Design International e.a.), op blz. 488 onder nr. 99 in de voetnoot ten onrechte vermeld dat het hoger beroep ingetrokken is. Deze vermelding is niet geheel correct, aangezien het hoger beroep tegen gedaagden 1, 2 en 16 is doorgezet.

ARTIKELEN

Octrooiering van biotechnologische uitvindingen en goede zeden: Recht onder vuur! (deel 2)

Mr. Jerzy Koopman LL.M.

6 Het tweede bezwaar: Bijdragen van andere groepen

Dit bezwaar hangt samen met het feit dat biotechnologische uitvindingen vaak voortkomen uit de '...input...from many, many different groups'.[91] Typerend voor de biotechnologie zijn bijdragen van mensen met interessante genetische kenmerken, landen met een grote biodiversiteit en houders van traditionele kennis. Hun belangen zouden door de octrooiering van biotechnologische uitvindingen worden geschaad. De verschillende kanten van dit bezwaar worden hierna besproken.

6.1 Leveranciers van menselijk genetisch materiaal

Biotechnologie wendt de eigenschappen van genetisch materiaal aan. Dus is het nodig '...to tap natural diversity'.[92] Wat betreft menselijk materiaal (menselijke genetische diversiteit) gebeurt dit op twee manieren. Ten eerste door speciaal onderzoek bij families en gemeenschappen en ten tweede door gebruik te maken van lichaamsmateriaal dat door mensen, bijvoorbeeld na een geneeskundige behandeling, wordt gedoneerd.[93] De wijze waarop dat materiaal wordt gebruikt bij het doen en vervolgens octrooieren van biotechnologische uitvindingen kan wringen met de bijzondere status die lichaamsmateriaal heeft binnen het recht. Het gaat in de kern om de zeggenschap die over (onderdelen van) het menselijk lichaam kan worden uitgeoefend. Deze zeggenschap wordt bepaald door de persoonlijkheidsrechten en vooral dat van zelfbeschikking. Uitgangspunt is de vrije, autonome mens.[94] De zelfbeschikking omvat onder meer het recht op lichamelijke integriteit, waaronder het recht om over het eigen lichaam te beschikken (art. 11 Grondwet).[95] Het menselijk lichaam kan geen voorwerp van eigendom zijn. Het kan dus niet worden overgedragen. Dit is anders bij van het lichaam afgescheiden materiaal. De eigendom berust in eerste instantie bij degene van wie het materiaal afkomstig is. Het is dus mogelijk om bijvoorbeeld organen, sperma, bloed, of genen over te dragen.[96] Dat mag echter niet met winstoogmerk: 'The human body and its parts shall not, as such give rise to financial gain.' (art. 21 Verdrag inzake de Mensenrechten en de Biogeneeskunde (1997)).[97] Het onderscheid tussen de zeggenschap over het lichaam en afgescheiden onderdelen berust op de gedachte dat het lichaam identiteit draagt, terwijl afgescheiden materialen 'anoniem' zijn. Door de biotechnologie komt dit onderscheid op losse schroeven te staan. Lichaamsmateriaal bestaat uit cellen en een cel – met daarin het genotype van de betreffende persoon – geeft meer informatie dan men voorheen voor mogelijk hield. Voor gebruik van lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk of industrieel onderzoek dient daarom toestemming van degene van wie het afkomstig is te worden verkregen. Ook als het gaat om restmateriaal dat achterblijft na een medische behandeling.[98] Het belangrijkste criterium is de waarde van het materiaal. Door de biotechnologie is echter alle lichaamsmateriaal in potentie waardevol.[99] Mensen denken er vanzelfsprekend niet bij na dat het lichaamsmateriaal dat zij her en der achterlaten – van een verwijderde galsteen tot celmateriaal op een gebruikt drinkglas – voor anderen hoogst interessant kan zijn. De bio-industrie is in toenemende mate op zoek naar interessant lichaamsmateriaal.[100] Daar waar dat gebeurt aan de hand van door ziekenhuizen gedurende een behandeling verkregen materiaal is dat in zekere mate vatbaar voor regulering en controle. Interessant materiaal is echter ook buiten een dergelijke omgeving te vinden – bijvoorbeeld in gemeenschappen die vanwege culturele en/of geografische redenen geïsoleerd zijn gebleven. Hun genetische samenstelling verschilt duidelijk van die van gemeenschappen die, veelal in een stedelijke omgeving, 'genetisch geassimileerd' zijn. Vooral inheemse bevolkingsgroepen hebben vaak typische genetische eigenschappen.[101] Uitvindingen die voortvloeien uit zo vergaard biologisch materiaal kunnen octrooieerbaar zijn, ongeacht de wijze waarop het oorspronkelijke materiaal is betrokken. De redenen voor het niet toekennen van een octrooi (of het

[91] Stratton 2000 a.w.

[92] Biotechnology Industry Organization 2005 a.w., p. 46.

[93] H.D.C. Roscam Abbing, 'Gebruik van lichaamsmateriaal en zeggenschap', *Tijdschrift voor Gezondheidsrecht* 2001, 25, p. 8.

[94] Ook erkend in het burgerlijk recht: Art. 1:1 BW: 'Allen die zich in Nederland bevinden, zijn vrij...'

[95] Over het beginsel van zelfbeschikking dat ten grondslag ligt aan vele rechten zie: J. Leenen, *Rechten van mensen in de gezondheidszorg*, Bohn Stafleu Van Loghum 2000, p. 33-39.

[96] Met het oog op de volksgezondheid stelt de Wet Veiligheid en Kwaliteit Lichaamsmateriaal hieraan wel bepaalde eisen. J.C. Van der Steur, *Grenzen van Rechtsobjecten*, Kluwer, Deventer, 2003, p. 222. Zie uitgebreid over deze wetten Achtergrond nota bij het Advies Octrooiering Biotechnologie, *Technologische, juridische en ethische aspecten van biotechnologie*, Zoetermeer, 2000, p. 50-55.

[97] Op: <http://conventions.coe.int/treaty/en/treaties/html/164.htm>. Deze verdragsbepaling is in Nederland in meerdere wetten geïmplementeerd. Van der Steur 2003 a.w., p. 225. Uitgebreid over dit verdrag, en de daaruit voortvloeiende rechten en plichten: Saelen 2002 a.w., p. 147-168.

[98] Vgl. art. 22 van het Verdrag inzake de Mensenrechten en de Biogeneeskunde.

[99] Leenen 2000 a.w., p. 52-54.

[100] Roscam Abbing 2001 a.w., p. 9-10. Hierbij wordt gewezen op het huidige belang van de *in-house compound libraries* van farmaceutische bedrijven. Deze 'huiscollecties' bieden veel potentieel. G.A. Cordell, 'Biodiversity and Drug Discovery – A Symbiotic Relationship', *Phytochemistry*, 2000, 55, p. 463-480. Dat potentieel neemt mogelijk echter af, zie in relatie tot plantaardig materiaal *infra* noot 114.

[101] Voor een definitie van inheemse volkeren zie J.R.M. Cobo, *The Study of the Problem of Discrimination against Indigenous Populations*, UN Document E/CN.4/Sub.2/1986/7/Add.4, New York, 1986. Hierbij kan men denken aan volkeren zoals de Aboriginals uit Australië, de Ngansan uit Siberië, de Tamu uit Nepal en de Desana uit Brazilië. Er bestaan zo'n 6000 inheemse volkeren. Vele prospectieprojecten vinden momenteel plaats. Het bedrijf Autogen vergaart sinds 2000 materiaal van de Tongan, een Polynesisch volk, ten behoeve van diabetes onderzoek. Zie D. Dickinson, 'Human tissue and global ethics' *Genomics, Society and Policy* 2005, 1, p. 46-48. Zie meer in het algemeen Grubb 2004 a.w., p. 270; ETC Group. 1995. *Gene hunters in search of disease genes collect human DNA from remote island populations*. 30 januari 1995. Op <http://www.etcgroup.org/article.asp?newsid=202> en L.L. Cavalli-Sforza (et al), 'Call for a worldwide survey of human genetic diversity: a vanishing opportunity for the Human Genome Project', *Genomics* 1991, 11, p. 490-491.

naderhand intrekken of nietig verklaren van een verleend octrooi) hebben geen betrekking op de wijze waarop de uitvinder in deze te werk is gegaan. Die redenen zijn alle gerelateerd aan het gehalte van de uitvinding en de juiste toebedeling van de rechten daarop.[102] Of de octrooiaanvrager bij het verrichten van zijn onderzoek en de ontwikkeling van de uitvinding gebruik heeft gemaakt van bijvoorbeeld een onrechtmatig verkregen hamer, pipet of lichaamsmateriaal is irrelevant voor de beoordeling van de octrooiaanvraag. De enige situatie waarin het onderscheid tussen de octrooirechtelijk relevante uitvinderswerkzaamheden en de irrelevante facilitering wordt opgeheven is die waarin binnen een arbeidsverhouding bepaalde uitvindingen worden gedaan.[103] De leverancier van genetisch materiaal aan de hand waarvan later een uitvinding wordt gedaan kan dienaangaande dus op geen enkele wijze rechten laten gelden.[104] Er zou zo sprake zijn van een misplaatste 'asymmetrie' in de wijze waarop octrooirechten worden toegekend en de manier waarop persoonlijkheidsrechten en normen van betamelijkheid kunnen worden gehandhaafd.[105] Het zou rechtvaardig zijn om de zeggenschap over lichaamsmateriaal te laten doorwerken in het octrooirecht. Dit is bij de totstandkoming van de richtlijn aan de orde gekomen. Overweging 26 bepaalt '...dat, als een uitvinding betrekking heeft op biologisch materiaal van menselijke oorsprong of gebruik maakt van dergelijk materiaal, in het kader van het indienen van een octrooiaanvraag, de persoon die als donor optreedt de gelegenheid moet hebben gehad, overeenkomstig het nationale recht, zijn geïnformeerde en vrije instemming daarmee te betuigen.' Deze overweging is echter niet uitgewerkt in de richtlijn en heeft dus geen rechtsgevolg.[106] Anderen willen verder gaan en de leverancier een recht op een financiële vergoeding toekennen.[107] Ook hiervoor is geen grond aanwezig in het octrooirecht.[108] De zo waarneembare patstelling vloeit mogelijk voort uit een botsing van grondrechten.[109] Wijziging van het octrooirecht, zoals sommigen voorstaan, is mijns inziens onverstandig zonder die conflicten eerst op te lossen, de relatie van het octrooirecht met de ethiek te beschouwen en te denken over passende doelen van het octrooirecht. En indien men meent dat die de technologische vooruitgang dienen te overstijgen, dient men zich af te vragen of dat, gezien de opmaak van het recht, mogelijk is.[110] In de tussentijd blijft de asymmetrie tussen het octrooirecht en deze mensenrechten bestaan en duurt het vermeende onrecht voort.

6.2 Plantaardig en dierlijk materiaal

Soortgelijke vragen spelen ook ten aanzien van de octrooiering van aan plantaardig en dierlijk materiaal gerelateerde uitvindingen. Door de opkomst van de biotechnologie is ook de waarde van dat materiaal drastisch toegenomen. Biologisch (en dus mede genetisch) materiaal werd van oudsher beschouwd als universeel erfgoed. Dit houdt in dat het in de vrije natuur aanwezige (*in situ*) materiaal door een ieder om niet mocht worden vergaard en geëxploiteerd. Biologisch materiaal had als zodanig geen economische status.[111] Wereldwijd bestaan er vele instituten die beschikken over grote hoeveelheden (*ex situ*) materiaal dat op die basis is verzameld.[112] Dit materiaal wordt niet bestreken door enig eigendomsrecht. De grootste verscheidenheid aan biologisch (en dus ook genetisch) materiaal is echter *in situ*. Men vermoedt dat zo'n 2 van de 15 miljoen plant- en diersoorten bekend zijn. Zo'n 95% van dat materiaal bevindt zich in landen met een tropisch klimaat (de zogenaamde 'biodiversiteitrijke landen').[113] Zie daar de redenen voor de bio-

[102] Zie art. 52, 53, 60, 99, 100 en 138 EOV.

[103] Art. 12 ROW 1995. Hierbij wordt het economische belang van de uitvinder in de bijdrage wel erkend. Vgl. art. 12, lid 6. De verhouding tussen de bio-industrie en leveranciers van menselijk genetisch materiaal is uiteraard van andere aard.

[104] In Europese jurisdicties zijn hierover geen rechterlijke uitspraken gedaan. In de Verenigde Staten is dit expliciet bepaald in de zaak John Moore v. The Regents of the University of California. 51 Cal. 3d 120 (1990), cert. denied, 499 U.S. 936 (1991). Moore onderging een behandeling voor een bepaalde vorm van leukemie in het ziekenhuis van de University of California. Zonder zijn medeweten werd uit een verwijderde milt een cellijn gekweekt en gemodificeerd. Deze uitvinding werd geoctrooieerd en was bijzonder interessant voor verder farmaceutisch onderzoek en ontwikkeling van medicijnen. In 1990 vertegenwoordigde dit octrooi een waarde van 3 miljard dollar. Moore vorderde schadevergoeding, waarbij hij onder meer stelde dat de eigendom op zijn lichaamsmateriaal ook van dat materiaal afgeleide producten besloeg. De vordering werd afgewezen. Het octrooi betrof een uitvinding, en niet het natuurlijke ongemodificeerde materiaal dat van Moore afkomstig was. Uitgebreid over deze zaak: J. Dukeminier, J. E. Krier, *Property*, Aspen Publishers, New York, 1998, p. 66-86.

[105] H. van den Belt, R. van Reekum, 'Issues rond octrooien en genen', De maatschappelijke component van het genomics onderzoek, NWO, 2002, p. 10; Roscam Abbing 2001 a.w., p. 8.

[106] Uitgebreid in relatie tot stamcellen G. Van Overwalle, *Study on the patentability of inventions related to human stem cell research*, European Group on the Ethics of Science and New Technologies, Luxemburg, 2002, p. 82-88.

[107] Van der Steur 2003 a.w., p. 228.

[108] E.T.M. Olsthoorn-Heim, 'Het dossier lichaamsmateriaal', *Tijdschrift voor Gezondheidsrecht* 2003, 27, p. 306-313 (met reactie daarop van J.W.W. Coebergh (et al) en naschrift van Olsthoorn-Heim, *Tijdschrift voor Gezondheidsrecht* 2004, 28, p. 46-48).

[109] Vgl. bijvoorbeeld de recentelijk ondertekende (en nu bungelende) Grondwet van de EU. Zie o.a. art. 7, Deel I, juncto art. II-1, II-3 Deel II, Titel I (persoonlijkheidsrechten); art. II-13, Deel II, Titel I (vrijheid wetenschappelijk onderzoek); art. II-17, Deel II, Titel I (bescherming van verkregen eigendom, bescherming intellectuele eigendom). Dat de octrooiering van biotechnologische uitvindingen kan raken aan grondrechten lijkt ook te worden onderkend in Overweging 43 van de richtlijn, waarin wordt benadrukt dat de EU de grondrechten, voortspruitende uit het Europees Verdrag ter Bescherming van de Mens van 1950, eerbiedigt.

[110] Dat het lastig is het octrooirecht in deze aan te passen blijkt uit de grillige wetgevende ontwikkelingen in een aantal Europese landen. Zie voor de Belgische situatie, G. Van Overwalle 2004 a.w., p. 370-375. Een uitvoerige analyse wordt geboden in Saelen 2002 a.w.

[111] Editorial, 'The complex realities of sharing genetic assets', *Nature* 1998, 392, p. 525.

[112] Bijvoorbeeld de *ex situ* collectives van de International Agricultural Research Centers. Zie: <http://www.cgiar.org>.

[113] J. Wullweber, *Das grüne gold der Gene. Globale Konflikte und Biopiraterie*. Westfälisches Damfboot, Einsprüche 15, Münster, 2004, p. 13-17 en p. 29-30. Hierbij kan men denken aan landen als Brazilië, Costa Rica, India en de Filippijnen.

industrie om dat materiaal te verzamelen.[114] De in paragraaf 5.3 genoemde plant *Azadirachtin Indica* komt bijvoorbeeld uit India.[115] Dat materiaal om niet kan worden verkregen wordt door de betreffende landen onrechtvaardig gevonden. 'Governments...are no longer willing to have biological wealth taken for free and...it is considered highly unjust that...biological commodities can be patented as the private property of northern corporations'.[116] Deze landen kunnen op nationaal niveau een zekere mate van flexibiliteit betrachten ten aanzien van de handhaving van octrooirechten.[117] Maar dat doet natuurlijk niet af aan de wijze waarop de octrooien elders kunnen worden geëxploiteerd. Feit blijft dat, als daarmee geld wordt verdiend, octrooihouders naar de stand van het huidige recht niet verplicht zijn te delen met hun leveranciers. Ook hierin komt het in de voorgaande paragraaf beschreven paradigma van het octrooirecht tot uiting: Zolang een bijdrage geen betrekking heeft op het gehalte van de uitvinding of op de juiste toebedeling van rechten is ze irrelevant. De in paragraaf 6.1 genoemde situatie van het uitvinderschap in dienstbetrekking, waarin het onderscheid tussen de octrooirechtelijk relevante uitvinderswerkzaamheden en de irrelevante facilitering wordt opgeheven, is niet op de onderhavige verhouding van toepassing – er is uiteraard geen sprake van een dienstbetrekking tussen de bio-industrie en biodiversiteitrijke landen. De gedachte dat het rechtvaardig is om de leveranciers van dit potentievolle materiaal te laten delen in de opbrengsten van de exploitatie van uitvindingen die er uit voortvloeien komt tot uiting in het Biodiversiteitsverdrag (1993).[118] Dit verdrag verbindt verschillende belangen. Het belang van conservatie van biodiversiteit wordt verbonden met het belang van de bio-industrie bij de toegankelijkheid van biologisch materiaal, en het belang van biodiversiteitrijke landen om dat te kunnen verkopen (art. 1).[119] Art. 3 bepaalt dat: 'States have...the sovereign right to exploit their own resources.'[120] De artikelen 15 en 16 van het verdrag bepalen de reikwijdte van de soevereiniteit en geven aan hoe die zou dienen te worden aangewend. Ingevolge art. 15 mag het land waarin het biologische materiaal aanwezig is voorwaarden verbinden aan de toegang tot dat materiaal. In elk geval dat zonder voorafgaande toestemming geen onderzoek mag worden gedaan. Ook dienen uit gebruik van dat materiaal voortvloeiende baten te worden gedeeld. Onder meer doordat de gebruikers van het biologische materiaal (rechten op) technologie en een aandeel in de winst dienen over te dragen (art. 16). Hierdoor wordt beoogd de – ook bij exploitatie van menselijk materiaal geconstateerde – asymmetrie tussen rechten op (stoffelijk) materiaal en octrooirechten op (onstoffelijke) uitvindingen recht te trekken. Het verdrag geeft echter aan dat dit dient te stroken met de 'effective protection of intellectual property' (lid 2). Dat dit problematisch is volgens het huidige octrooirecht lijkt te worden onderkend in het 5e lid van deze bepaling; verdragsstaten dienen er voor te zorgen dat intellectueel eigendomsrecht niet strijdt met de doelen van het verdrag. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan; het octrooirecht bestrijkt nu eenmaal voortbrengselen van de geest.[121] Biodiversiteitrijke landen hebben deze bepalingen veelal geïmplementeerd door aanvullende vereisten voor en uitsluitingen van octrooieerbaarheid in hun nationale (octrooi)wetgeving op te nemen. De aanvullende vereisten kunnen bestaan uit de verplichting om in het kader van de openbaarmaking van de uitvinding in de octrooiaanvraag de overeenkomst voor 'access' tot materiaal en 'benefit sharing' te overleggen. Anders is de uitvinding niet octrooieerbaar. Uitsluitingen van octrooieerbaarheid betreffen veelal DNA sequenties, transgene planten en dieren, micro-organismen, en therapeutische stoffen.[122] Ook volgens de richtlijn dient rekening te worden gehouden met de verplichtingen uit het Biodiversiteitsverdrag.[123] Overweging 27 bepaalt dat '...als een uitvinding betrekking heeft op biologisch materiaal van plantaardige of dierlijke oorsprong of gebruik maakt van dergelijk materiaal...in de octrooiaanvraag de geografische oorsprong van het materiaal dient te worden vermeld, indien deze bekend is; dat dit de behandeling van de octrooiaanvragen en de geldigheid van de rechten die uit de verleende octrooien voortvloeien, onverlet laat'. De laatste zin-

[114] Benadrukt wordt dat ook de *in-house compound libraries* belangrijk zijn. *Supra* noot 100. Anderen menen evenwel dat die *libraries* binnen afzienbare tijd uitgeput raken dan wel relevantie verliezen, omdat respectievelijk het potentieel van het daarin aanwezige materiaal zal zijn beproefd en biotechnologie gebruik van ander materiaal mogelijk maakt en dus vereist. G. L. Patrick, *An Introduction to Medicinal Chemistry*, Oxford, Oxford University Press, 2005, p. 178 e.v.; B. Patwardhan et al, 'Ayurveda and natural products drug discovery.' *Current Science* 2004, 86, p. 790-792; 795-796; R. Verpoorte, 'Pharmacognosy in the new millenium: Leadfinding and biotechnology.' *Journal of Pharm. & Pharmacol.* 2000, 52, p. 253-262. Zie uitgebreid over het potentieel van medicinale planten, de bijdragen in: T.M. Swanson (red.), *Biodiversity conservation: An interdisciplinary analysis of the values of medicinal plants*, Cambridge University Press, 1998, p. 17-138.

[115] H.S. Puri, *Neem. The divine tree Azadirachta Indica*, Harwood Academic Publishers, Amsterdam, 1999.

[116] V. Shiva, 'Agricultural biodiversity, intellectual property rights and farmers' rights', *Economic and Political Weekly* 1996, 6, p. 1623.

[117] Ondanks het TRIPs verdrag, dat minimumvereisten stelt voor de verlening en handhaving van intellectueel eigendomsrechten, blijft op nationaal niveau een bepaalde vrijheid bestaan.

[118] Op <http://biodiv.org>.

[119] Het belang van conservatie is bijzonder groot: 'Human activity is putting such a strain on the natural functions of the earth that the ability of the planet's ecosystems to sustain future generations can no longer be taken for granted.' Millennium Ecosystem Assessment. *Living Beyond Our Means. Natural Assets and Human Well-Being*. Statement from the Board, 2005, p. 2. Zie ook het *Synthesis Report* (tevens dit jaar gepubliceerd) voor de uitwerking en onderbouwing. Op: <http://www.millenniumassessment.org>.

[120] Menselijk en *ex situ* biologisch materiaal wordt hier niet onder begrepen (art. 2).

[121] Het biologische materiaal dat wordt vergaard in de betreffende landen is een ontdekking (art. 52, lid 2 sub a). Indien *in situ* materiaal plaatselijk door boeren is gecultiveerd is het uitgesloten van octrooieerbaarheid omdat dat is gebeurd met traditionele veredelingsmethoden die van wezenlijk biologische aard zijn (art. 53 b EOV). Vgl. *Infra* prg. 6.3. De landen zelf hebben hier in het geheel niets mee van doen. Ronkende uitspraken over het hen aangedane onrecht (zoals hiervoor aangehaald) gaan er aan voorbij dat de 'biological commodities' die worden geoctrooieerd niet het natuurlijke materiaal betreffen maar voortkomen uit uitvinderswerkzaamheden.

[122] Bijvoorbeeld in de wetgeving van Brazilië, Peru en Costa Rica, op <http://www.grain.org/brl/>. Daarover J. Koopman, 'Reconciliation of proprietary interests in genetic and knowledge resources: Hurry Cautiously', *Ecological Economics* 2005, 53, p. 534-536. Momenteel zijn of worden in meer dan 100 landen ter wereld 'benefit-sharing', 'prior-informed consent' en 'disclosure' vereisten opgenomen in wetgeving. Een en ander komt hierna verder aan de orde. Voor een overkoepelende bespreking van verschillende maatregelen die biodiversiteitrijke landen kunnen nemen, zie G. Van Overwalle, 'Protecting and sharing biodiversity and traditional knowledge', *Ecological Economics* 2005, 53, p. 588-592.

[123] Overweging 56 richtlijn.

snede maakt echter duidelijk dat het uitsluitend een norm van betamelijkheid betreft. Net zoals overweging 26 aangaande menselijk materiaal, is deze overweging niet uitgewerkt in de richtlijn, waardoor die zonder rechtsgevolg blijft. Maar ook in bij het EOV aangesloten landen worden voorstellen behandeld die het Biodiversiteitsverdrag laten doorwerken in het octrooirecht. Die voorstellen behelzen veelal een verruiming van het openbaarmakingsvereiste van art. 83 EOV – en volgen de wetgeving van biodiversiteitrijke landen in de zin dat 'consent and benefit-sharing' overeenkomsten bij de octrooiaanvrage dienen te worden overlegd.[124] Aanvullende uitsluitingen van – en vereisten voor – octrooieerbaarheid zijn evenwel strijdig met TRIPs. De voorgestelde wijziging van art. 83 EOV, of gelijkluidende bepalingen in nationale wetten, is dat echter niet als het slechts een aanvullend formeel (administratief) vereiste betreft.[125] Deze voorstellen worden niet zonder slag of stoot aanvaard.[126] Een onderliggende vraag is ook hier wat het geëigende doel en de mogelijkheden van het octrooirecht zijn en ook wat de plaats van dit recht in de internationale rechtsorde is. Bij ontstentenis van adequate antwoorden duurt het door biodiversiteitrijke landen geconstateerde onrecht voort.[127]

6.3 Houders van traditionele kennis

Gezien het aantal nog onbekende plant- en diersoorten lijkt het zoeken naar die ene stof met interessante therapeutische eigenschappen op een zoektocht naar de naald in de hooiberg. Deze gelijkenis gaat echter niet op, omdat er in biodiversiteitrijke landen gemeenschappen leven met kennis van het daar aanwezige materiaal. Juist in niet-geïndustrialiseerde landen verlaat men zich vaak op traditionele geneeskunde. Het gaat (alweer) veelal om inheemse volkeren.[128] Hun medische kennis is vaak gerelateerd aan de eigenschappen van planten die in de omgeving zijn te vinden.[129] Die kennis is veelal uiterst effectief. Er bestaan vele voorbeelden van traditionele geneeskundige kennis die succesvol wordt aangewend ter behandeling van ziekten waarmee de 'moderne' geneeskunde worstelt.[130] Ook de eerder genoemde plant *Azadirachtin Indica* wordt al duizenden jaren gebruikt voor dit doel. De plantaardige stoffen die zo worden gebruikt krijgen veel aandacht van bijvoorbeeld farmacologen.[131] Die stoffen winnen aan potentieel door de mogelijkheden van de biotechnologie, en dus geldt hetzelfde voor de er aan gerelateerde kennis. Het traditionele van die kennis schuilt niet zo zeer in de oudheid er van, maar in de methoden waarmee die wordt ontwikkeld en toegepast.[132] Traditionele kennis komt tot stand zonder allerlei technische hulpmiddelen en empirische informatie, maar berust vaak op praktijkervaring (te vergelijken met klinische proeven in het wild). Dit is anders bij wat men moderne kennis noemt. Die wordt ontwikkeld in een specialistische omgeving, aan de hand van geobjectiveerde methoden en

[124] Zie WIPO, *Technical study on disclosure requirements in patent systems related to genetic resources and traditional knowledge*, Study 3., 2004. Op: < http://www.wipo.int/tk/en/publications/technical_study.pdf>. Hierbij wordt ook voortgeborduurd op de bestaande (marginale) praktijk van openbaarmaking van de herkomst van het in een uitvinding gebruikte biologische materiaal. Thans dient die echter uitsluitend de beoordeling van de octrooieerbaarheid van de uitvinding. Het gebruikte materiaal kan onbekend zijn, waardoor het zonder de beschikking te hebben over een natuurlijk monster, niet mogelijk is inzicht te krijgen in het gehalte van de uitvinding. Art. 13 richtlijn. De onderhavige voorstellen hebben geheel andere doeleinden.

[125] WIPO 2004 a.w., p. 47 e.v. Betwijfeld kan worden of een dergelijk vereiste echter de beoogde uitwerking kan hebben. Derhalve is voorgesteld om de handhaving van octrooien onderhavig te maken aan Biodiversiteitsverdrag conform gedrag. Zie N. P. de Carvalho, 'Requiring disclosure of origin of genetic resources and prior informed consent in patent applications without infringing the TRIPs Agreement: The problem and the solution', *Washington University Journal of Law and Policy* 2000, 2, p. 394-401. Hierover – en over buiten het octrooirecht gelegen maatregelen – ook: Van Overwalle 2005, a.w., p. 601. Het is de vraag of de minimale beschermingseisen uit TRIPs, die immers zowel de verlening als handhaving van rechten betreffen, hiervoor ruimte laten.

[126] De Europese Commissie staat uitsluitend wijzigingen voor die geen invloed hebben op octrooiverlening. Zie het EC rapport van 16 december 2004 op: <http://www.wipo.int/tk/en/genetic/proposals/european_community.pdf>. Voor de ontwikkelingen in België zie G. Van Overwalle 2004 a.w., p. 367-369. Nationale (wetgevende) initiatieven kunnen worden gevolgd via: <http://www.biodiv.org/world/reports.aspx?type=all>. Andere problemen hebben minder met TRIPs te maken maar behelzen o.a. de meervoudige oorsprong en grote beschikbaarheid van materiaal, 'tracking' in de keten van innovatie, de bewijslastverdeling en de gebrekkige procedurele infrastructuur in landen van oorsprong. Zie Koopman 2005 a.w., p. 535. Interessant is wel dat deze onderwerpen nu ook in het kader van de *Doha Development Agenda* worden besproken. In het kader van die *Agenda* tracht men te komen tot een interpretatie en implementatie van TRIPs die meer recht doet aan de belangen van ontwikkelingslanden, waaronder vele biodiversiteitrijke landen. Op: <http://www.wto.int/english/tratop_e/dda_e/dda_e.htm>.

[127] Aangetekend wordt dat mogelijk sprake is van een kentering in de praktijk. Er zijn bedrijven die trachten materiaal te vergaren in overeenstemming met het Biodiversiteitsverdrag. Bijvoorbeeld het Oostenrijkse 55pharma, het Zwitserse Novartis en het Amerikaanse Merck. Voor bespreking van een aantal verbintenisrechtelijke modellen, zie M. Trommetter, 'Biodiversity and international stakes: A question of access', *Ecological Economics* 2005, 53, p. 579-580.

[128] *Supra* noot 101.

[129] World Health Organization, *WHO Monographs on Selected Medicinal Plants*, Genève, 2002. Voor verschillende informatie van de Wereld Gezondheid Organisatie in deze zie <http://www.who.int/medicines/library/trm/medicinalplants/assessdocs.shtml>.

[130] In farmacologische literatuur zijn hiervan vele voorbeelden te vinden. Zie bijvoorbeeld E. J. Buenz (et al), 'Bioprospecting Rumphius' Ambonese Herbal: Volume I', *Journal of Ethnopharmacology* 2005, 96, p. 57-70. Ook in dag- en weekbladen sijpelen telkens vaker berichten door over aan de hand van traditionele kennis ontwikkelde medicijnen. Bijvoorbeeld: Volkskrant, 17 januari 2003, 'San Volk Krijgt Geld voor Afslank Cactus' (over een afslankmiddel) en (in Portugees) Revista da Fapesp, 'Da natureza para a farmácia. Antiinflamatório feito com extrato de planta da Mata Atlântica está pronto para entrar no Mercado' 2005, 110. Op: <http://revistapesquisa.fapesp.br/index.php?s=19,4,20&aq=s> (over het medicijn Acheflan).

[131] Over de samenhang tussen traditionele en 'moderne' toepassingen van deze plant, zie Puri 1999 a.w., p. 77-110 en p. 115-128. Over de ommekeer die in de farmacologie plaatsheeft in het licht van traditionele kennis zie: Verpoorte 2000 a.w., p. 253-262 en B. Patwardhan et al, 2004 a.w., p. 789-799. In het algemeen over de raakpunten: Patrick 2005 a.w., p. 170-174, p. 183; Swanson 1998, a.w.

[132] R. L. Barsh, 'Indigenous knowledge and biodiversity in indigenous peoples, their environments and territories', in D. A. Posey (red.), *Cultural and spiritual values of biodiversity*, IT/UNEP, 2000, p. 73-76.

informatie.[133] Uiteraard komen in deze wetenschappelijke verschillen ook culturele verschillen tot uiting. Die verschillen bepalen ook de wijze waarop men in de ene of andere cultuur meent dat met de kennis mag worden omgegaan. Daar waar men in de geïndustrialiseerde wereld de octrooiering van toepassingen van geneeskundige kennis (uitvindingen) voorstaat, zijn er aanwijzingen dat traditionele gemeenschappen daar anders tegenover staan.[134] Zij menen dat men biologisch materiaal, dat op de een of andere manier door mensen is bewerkt, geen uitvinding kan noemen waarop exclusieve rechten mogen worden verleend.[135] Het gaat hen om '...order[ing] our relationship with our fellow man and with our environment, both spiritual and physical. At the root of it is a quest for harmony between man, the spirit world, nature and society'.[136] Het streven naar harmonie is echter niet noodzakelijkerwijs doel van het octrooirecht; dat is er juist op gericht concurrentie tussen individuen te vergroten. De verbinding met spiritualiteit en zorg voor de natuur behoren ook niet tot dat doel. Dat is immers uitsluitend gericht op technologische vooruitgang. Sommige gemeenschappen willen dan ook geen gebruik maken van dit recht. Ze kúnnen dat ook niet, want het is naar de huidige stand van het octrooirecht niet mogelijk om traditionele kennis octrooirechtelijk te beschermen. Veelal is geen sprake van een uitvinding. Daarvoor dient het immers niet uitsluitend een door de mens bedachte werkwijze of voortgebracht voortbrengsel te zijn. Het dient te gaan om een uitvinding, een 'Lehre zum planmäβigen zielgerichteten Handeln' met 'Technizität'. Het technische gehalte schuilt in de beheersing van de krachten van de natuur.[137] Een met een lepel gemaakt mengsel van in de natuur gevonden plantextracten voldoet mogelijk niet aan deze kenmerken. Veeleer maakt men hierbij slechts gebruik van de natuur.[138] Echter, zelfs al zou sprake zijn van een uitvinding voldoet die veelal niet aan de positieve vereisten van octrooieerbaarheid. Met name het nieuwheidsvereiste is vaak een onoverkomelijke horde. De sociaal-culturele context waarin traditionele kennis wordt toegepast zorgt er voor dat die veelal publiekelijk wordt gedeeld en dus niet nieuw is (vgl. art. 54, leden 1 en 2 EOV).[139] Daarnaast vallen bepaalde toepassingen van traditionele kennis ook onder de uitsluitingen van octrooieerbaarheid. Een met traditionele veredelingsmethoden gecultiveerde plant zou, evenals de methoden, worden bestreken door art. 53 b EOV. Zelfs indien een bepaalde toepassing van traditionele kennis ook deze drempel zou nemen blijft octrooiverlening problematisch. Traditionele kennis is meer een collectief dan een individueel product. Het is vaak onmogelijk een individuele rechthebbende te identificeren.[140] Veelal willen deze gemeenschappen echter ook niet dat aan hun kennis gerelateerde uitvindingen door anderen worden geoctrooieerd. Uiteraard staan de vereisten voor octrooieerbaarheid er aan in de weg dat de kennis als zodanig wordt geoctrooieerd. Maar omdat die kennis vaak in het publieke domein valt mogen derden er vanzelfsprekend wel gebruik van maken. Hierdoor is het mogelijk dat een farmaceutisch bedrijf een uitvinding octrooieert die zonder hulp van een houder van traditionele kennis niet (of later) zou zijn ontwikkeld.[141] Dit grieft traditionele kennishouders: 'Indigenous...knowledge has always been an open treasure box for the unfettered appropriation of items of value...with no obligation or expectation to allow the originators of the knowledge a say or a share in the proceeds.'[142] Ook hierin kan men een asymmetrie tussen de octrooirechtelijk onderkende uitvinderswerkzaamheden en de irrelevante facilitering herkennen. Deze is echter van andere aard dan die wordt geconstateerd

[133] Zie hierover P. Silitoe, 'What know natives? Local knowledge in development', *Social Anthropology*, 1998, 6/2, p. 203; A. Agrawal, 'Dismantling the divide between indigenous and scientific knowledge', *Development and Change* 1995, 26, p. 413; M. Johnson, 'Research on traditional environmental knowledge: Its development and its role' in M. Johnson (red.), *Lore: Capturing Traditional Environmental Knowledge*, IDRC, Ottawa, 1992, p. 7-8.

[134] D.A. Posey, 'The commodification of the sacred through intellectual property rights', *Journal of Ethnopharmacology* 2002, 83, p. 3-12.

[135] Deze zienswijze keert zich tegen art. 52 lid 1 juncto lid 2 sub a en art. 58 juncto 60 lid 1 EOV.

[136] K.A. Opuku, *West African Traditional Religion*, FEP International PvT, Lagos, 1978, p. 24. Hierover uitgebreid: J. Golliher (et al), 'Ethical, moral and religious concerns' in D.A. Posey (red.), *Cultural and spiritual values of biodiversity*, IT/UNEP, 2000, p. 437-502. Dit staat mogelijk haaks op '...the Western paradigm: communitarian, not individual, focused on sharing rather than shielding things, respect for land and all living things as sacred rather than as objects ripe for exploitation and consumption.' S. Wiessner, 'Introduction in Sixth Annual Tribe Sovereignty Symposium, Defending Indigenous Peoples' Heritage', *St. Thomas L. Rev.* 2001, 14, p. 272.

[137] R. Kraβer, *Patentrecht. Ein Lehr- und Handbuch.* Verlag C.H. Beck, 2004, p. 120-121.

[138] Veelal zal hier sprake zijn van een 'kruidengeneesmiddel' en/of 'kruidensubstantie' in de zin van art. 1 lid 30 van de Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik (*PB* L 311, 28 november 2001, p. 67-128). Beschikbaar op: <http://europa.eu.int/eur-lex/pri/nl/oj/dat/2001/l_311/l_31120011128nl00670128.pdf>. Hierbij wordt aangetekend dat wellicht te betogen valt dat ook 'traditionele' toepassingen uitvindingen zouden kunnen zijn. Die verschillen soms weinig van niet-traditionele stofuitvindingen. Een experimentele octrooiaanvraag zou dit op kunnen klaren. Het gaat hierbij uiteraard om de invulling van het technologie begrip in het octrooirecht en de toepassing daarvan op natuurlijke en bewerkte stoffen. Zie hierover uitgebreid R. Nack, *Die patentierbare Erfindung unter den sich wandelnden Bedingungen von Wissenschaft und Technologie*, Köln, Carl Heymanns Verlag, 2002, p. 168-211 en p. 225-234. Het technologie begrip wordt telkens ruimer uitgelegd. Gezien de roep om octrooibescherming van bijvoorbeeld methoden van de bedrijfsvoering, kan men zich afvragen of niet ook traditionele kennis bescherming verdient.

[139] Dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Van zowel antropologen als vertegenwoordigers van een aantal inheemse volkeren heb ik vernomen dat in sommige gemeenschappen kennis wordt toevertrouwd aan deskundigen die deze kennis geheimhouden. Omdat culturele factoren de voorwaarden van overdracht bepalen is het echter moeilijk daar in de onderhavige context duidelijkheid over te krijgen.

[140] Van een uitvinding in teamverband zoals bedoeld in art. 13 ROW 1995 is geen sprake, omdat men in dit geval niet kan spreken van samenwerking volgens afspraak. Zie uitgebreid over de niet-octrooieerbaarheid van traditionele kennis: Koopman 2005 a.w., p. 527-530.

[141] Zie G. Dutfield, *Intellectual Property Rights, Trade and Biodiversity*, Earthscan, London, 2000, p. 62 e.v.

[142] T. Greaves, 'Tribal rights', in S. Brush, D. Stabinsky (red.), *Valuing Local Knowledge: Indigenous Peoples and Intellectual Property Rights*, Island Press, Covello, 1996, p. 26.

bij de rechten op biologisch materiaal. Het gaat bij traditionele kennis immers wél om voortbrengselen van de geest. Dit bezwaar spitst zich dan ook toe op de soort intellectuele activiteit die al dan niet wordt erkend in het octrooirecht en het (uitsluitend economisch bepaalde) doel waarvoor dat gebeurt.

Er worden al geruime tijd pogingen gedaan gehoor te geven aan deze grief. De initiatieven hebben overwegend een publiekrechtelijke grondslag. Zo stelt art. 27 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens dat: 'Een ieder heeft het recht op de bescherming van de geestelijke en materiële belangen, voortspruitende uit een wetenschappelijk, letterkundig of artistiek werk, dat hij heeft voortgebracht.' Zo men meent dat men hierin een mensenrecht op intellectuele eigendom kan lezen, kan men een dergelijke bescherming uiteraard niet onthouden aan houders van traditionele kennis.[143] Maar ook andere publiekrechtelijke regelingen kunnen een basis vormen voor de initiatieven.[144] De noodzaak tot bescherming van andere belangen – zoals dat van culturele diversiteit – liggen daaraan ook ten grondslag.[145] De World Intellectual Property Organization (WIPO) is druk doende oplossingen aan te dragen.[146] Gezien de relevantie van traditionele kennis voor biotechnologische uitvindingen is het uiteraard zaak om scherp toe te zien op de nieuwheid en inventiviteit van uitvindingen. Er zijn gevallen bekend waarin ten onrechte octrooien werden verleend voor uitvindingen, die in feite niets anders waren dan een in de aanvraag 'vertechniseerde' omschrijving van traditionele kennis.[147] Die foutieve verleningen stonden niet op zich zelf. Vanwege het feit dat traditionele kennis niet van technische aard is, in een sociaal-culturele context tot uitdrukking wordt gebracht (bijvoorbeeld in ceremonies met zang of dans), en niet op begrijpelijke wijze is beschreven is het moeilijk voor octrooibureaus om er rekening mee te houden bij de beoordeling van octrooiaanvragen. WIPO neemt dan ook het voortouw bij het toegankelijk maken van deze kennis. Bijvoorbeeld door de ontwikkeling van een databestand van traditionele kennis en, tegelijkertijd, het aanscherpen van het vereiste van openbaarmaking van de uitvinding in een aanvraag.[148] Tegelijkertijd wordt getracht traditionele kennishouders bekend te maken met de mogelijkheid om octrooien aan te vechten op grond van de artikelen 99 (oppositie) en 138 (nietigheid) EOV. Hierbij wordt tevens getracht hen juridische en financieel in staat te stellen van deze ingewikkelde en prijzige procedures gebruik te maken.[149] Een ingrijpender initiatief is gericht op het verruimen van art. 83 EOV, in de zin dat bij de octrooiaanvrage 'consent' en 'benefit-sharing' overeenkomsten met houders van traditionele kennis dienen te worden overlegd.[150] Een ander verstrekkend initiatief beoogt houders van traditionele kennis de mogelijkheid te verschaffen om hun kennis zélf te beschermen. Een *sui generis* vorm van intellectueel eigendomsrecht dient er voor te zorgen dat ze hun kennis en toepassingen kunnen beschermen tegen gebruik door anderen.[151] Aan deze pogingen om het vrije gebruik van traditionele kennis tegen te gaan schort het een en ander. Hun aanleiding is weliswaar duidelijk, maar hun rechtsgrond niet. Kan men in art. 27 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werkelijk een mensenrecht op intellectuele eigendom lezen? Mijns inziens valt te betogen dat staten deze bepaling ook kunnen handhaven door andersoortige beloningen te verstrekken. Zelfs al zou sprake zijn van een mensenrecht op intellectuele eigendom, dan geldt dat niet voor gemeenschappen (vergelijk 'een ieder'). De opname van traditionele kennis in databanken kan foutieve octrooiverlening tegengaan. Tegelijkertijd valt de betreffende informatie wel in het publieke domein. Dat het beoogde *sui generis* regime voor traditionele kennis geen nieuwheidsvereiste zou bevatten komt hieraan tegemoet. Daarmee doorkruist het wel wezenlijke kenmerken van en beperkingen aan octrooirechten. Uiteraard is het intellectueel eigendomsrecht niet per definitie ongeschikt om objecten te beschermen die niet nieuw zijn – denk aan merkenrechtelijk te beschermen tekens. Maar het voorbehouden gebruik daarvan is zeer beperkt, en er is in elk geval de noodzaak om de bescherming na verloop van tijd te verlengen (art. 15-21 TRIPs). Van dit alles zou geen sprake zijn bij het onderhavige *sui generis* regime. De houder van een recht op traditionele kennis kan zich gedurende onbepaalde tijd verzetten tegen het gebruik van de kennis.[152] De eigendomsrechtelijke omheining van elke vorm van kennis krijgt hier-

[143] Deze opvatting wordt gehuldigd binnen internationale organisaties. Zie H. Lim, Committee on Economic, Social and Cultural Rights. *Trade and human rights: What's at Issue?* E/C.12/2001/WP.2. 2001, working paper, 2001 en UN Commission on Human Rights, Sub-Commission on the Promotion of Human Rights. Committee on Economic, Social and Cultural Rights, *Intellectual property and human rights*, E/CN.4/Sub.2/2001/12. 2001, 14 juni 2001.

[144] Bijvoorbeeld art. 8(j) Biodiversiteitsverdrag en art. 2 ILO Convention no 169 Concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independant Countries (1989). Over deze en andere publiekrechtelijke instrumenten waarop de initiatieven stoelen: G. Nettheim (et al), *Indigenous peoples and governance structures*, Aboriginal Studies Press, Sidney, 2002, p. 27-61.

[145] Dit belang is groot. Naar verwachting zal aan het einde van deze eeuw 90% van de ongeveer 5760 talen in deze wereld zijn vervangen door Engels en Spaans. Dit heeft ernstige gevolgen want '.....the extinction of each language results in the irrecoverable loss of unique cultural, historical and ecological knowledge...every time a language dies, we have less evidence for understanding patterns in the structure and function of...the maintenance of the world's diverse ecosystems.' M. Garzon, *Cultural diversity, common heritage, plural identities*. UNESCO Publishing, Parijs, 2002, p. 4-6. UNESCO's Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (2003) en de Convention on Cultural Diversity (concept 2004) dienen bij te dragen aan behoud. Via: <http://www.unesco.org>.

[146] Het startschot werd gelost met WIPO's publicatie van een 'fact finding' rapport: WIPO, *Fact-finding mission. Intellectual Property Needs and Expectations of Traditional Knowledge Holders*, Genève, 2001. Op: <http://www.wipo.int/tk/en/publications>.

[147] Het Europees Octrooibureau trok op 10 mei 2000 het octrooi EP 436257 B1 op een 'novel insecticide and...fungicide derived from a neem seed' in vanwege gebrek aan nieuwheid. Hierover: Dutfield 2000 a.w., p. 65-67. Het beroep tegen de intrekking werd op 8 maart 2005 afgewezen door de Technische Kamer van Beroep.

[148] Zie WIPO 2004 a.w.

[149] Zo heeft o.a. WIPO 'capacity building' programma's. Non gouvernementele organisaties die zich hiermee bezig houden zijn o.a. Call of the Earth en de Public Interest Intellectual Property Advisors, resp. op: <http://www.earthcall.org> en <http://www.piipa.org>.

[150] Zoals besproken in prg. 6.2.

[151] De contouren worden geschetst in WIPO 2001 a.w., p. 207 e.v. Hierover J. Koopman, 'Biotechnology, patent law and piracy: Mirroring the interests in resources of life and culture', *EJCL* 2003, 7/5, p. 9-14. Zie over dit voorstel in relatie tot (ook) andere intellectueel eigendomsrechtelijke regimes dan het octrooirecht: Van Overwalle 2005 a.w., p. 595.

[152] WIPO, GRTKF/IC/4/8, *Elements of a sui generis system for the protection of traditional knowledge* 2002, p. 10-32 en GRTKF/IC/7/5, *Protection of traditional knowledge: Overview of policy objectives and core principles*, 2004. Op: <http://www.wipo.int/tk/en/publications>.

mee gestalte.[153] Zoals bij de discussies over de belangen van leveranciers van materiaal stuit men ook hier op de principiële vraag over het doel van het octrooirecht – technologische vooruitgang of bijvoorbeeld ook bescherming van culturele diversiteit? Men dient zich dit vooral af te vragen in het licht van het voorstel om het openbaarmakingsvereiste van art. 83 EOV te verruimen. Dat zou namelijk een drastische wijziging van het doel van dit recht inhouden.[154] Dit initiatief kan – evenals de verruiming ten aanzien van materiaal – ook strijdig zijn met TRIPs. In Europa loopt het met deze voorstellen niet zo'n vaart.[155] Dat heeft onder meer te maken met de vele problemen die er mee samenhangen. Tegelijkertijd zijn deze voorstellen in vele landen wel al geïmplementeerd in wetgeving.[156] Omdat het daarbij veelal gaat om andere landen dan die waarin de bio-industrie is gevestigd en de belangrijkste markten zijn, is het effect van die wetgeving beperkt. De situatie voor houders van traditionele kennis blijft dus ongewis. Wat hen aangaat duurt het onrecht voort.

Samenvattend kan men ten aanzien van het tweede bezwaar stellen dat inderdaad sprake is van rechtsconflicten (mensen-, grond- en ecologische rechten *versus* economische rechten zoals octrooien) en van wrijvingen tussen ethiek en recht. Oplossingen liggen niet voor het oprapen, zonder wijziging van het octrooirecht. In mindere mate gaat dit ook op voor de aan het eerste bezwaar ten grondslag liggende problematiek – dat octrooiering de vooruitgang mogelijk kan remmen. Bij ontstentenis van plasklare oplossingen dient zich de vraag aan of de uitsluiting van octrooieerbaarheid wegens strijdigheid met de goede zeden (art. 53 a EOV) een rol kan spelen.

7 Het ethos van het octrooirecht

7.1 Legitimiteit en 'benefit'

'Scientific knowledge makes possible continuing improvements in the human condition, but the result is far from inevitable ... The purposes men set for themselves, as well as the way they organize to achieve them are of paramount importance ...'.[157] De rechtvaardiging van het octrooirecht ligt in zijn geschiktheid om die 'improvements' teweeg te brengen. De legitimiteit van dit recht wordt dus aangetast als te vrezen valt dat het op bepaalde biotechnologische gebieden een tegengesteld effect heeft.[158] Omdat ook de sociale aanvaarding van recht belangrijk is voor zijn legitimiteit, is het een probleem dat substantiële groepen zich niet kunnen vinden in het octrooirecht. Omdat ze constateren dat het octrooirecht op gespannen voet kán staan met mensenrechten, zoals de persoonlijkheidsrechten bij exploitatie van menselijk genetisch materiaal. Of niet strookt met de verplichtingen uit het Biodiversiteitsverdrag en, in dat kader, de nationale soevereiniteit over genetisch materiaal en de noodzaak een bijdrage te leveren tegen afname van biodiversiteit. Of omdat dit recht strijdt met een mogelijk mensenrecht op intellectuele eigendom van traditionele kennishouders en dient te worden ingezet bij de strijd tegen afname van culturele diversiteit. Dat sommige van de behandelde bezwaren kunnen zijn '...ingegeven door eigenbelang, en...meer economische bezwaren [zijn]' kan zijn.[159] Maar maakt ze dat irrelevant? Integendeel, zou ik zeggen; het octrooirecht is een instrument van economisch beleid en dus behoren economische bezwaren misschien wel het zwaarst te wegen. Daarbij, het octrooirecht draait om eigenbelang! Maar ook niet-economische aspecten van die bezwaren verdienen aandacht bij de beoordeling van de werking van dit instrument: 'The part of economics that is independant of...social context is...small'.[160] Dat de ethische correctheid van wetgeving en rechtspraktijk belangrijk is komt juist tot uiting in het octrooirecht. 'Conduct is regarded as ethical if and because it benefits society'.[161] Het octrooirecht is bij uitstek een instrument dat tot maatschappelijke 'benefits' zou moeten leiden. De onderhavige bezwaren hebben betrekking op de vraag welke 'benefit' op welke wijze voor wie dient te worden bewerkstelligd.

7.2 Ethisch gemotiveerde uitsluitingen van octrooieerbaarheid

Van oudsher is er een debat geweest over de wijze waarop deze vraag bij de toepassing van het octrooirecht kan worden beantwoord en andere dan uitsluitend economische belangen binnen het octrooirecht kunnen worden behartigd.[162] Art. 53 a EOV nam in deze debatten een belangrijke plaats in. Dit artikel bepaalt dat van octrooieerbaarheid zijn uitgesloten 'uitvindingen waarvan de *openbaarmaking* of de *toepassing* strijdig zou zijn met de openbare orde of met de goede zeden, met dien verstande dat niet als strijdig in deze zin zal worden beschouwd het enkele feit dat de toepassing van de uitvinding in alle of één of meer Verdragssluitende Staten door een wettelijke of reglementaire bepaling is verboden.'[163] Dit is een problematische bepaling. Ten aanzien van de 'toepassing' verdient opmerking dat een octrooi geen recht geeft om de uitvinding te gebruiken, maar slechts om anderen dat gebruik te ontzeggen.[164] Het gebruik van de uitvinding moet dan ook door andere instrumenten wor-

[153] Hierover J. Koopman, 'Bumps and bends in the road to intellectual property for traditional knowledge. On knowledge models, legal orders and the anti-commons in biotechnology' in F.W. Grosheide, J.J. Brinkhof (red.), *Articles on crossing borders: Between traditional and actual*. Intersentia, Antwerpen, 2005 (verwacht), p. 245-275.

[154] Vgl. het gestelde in prg. 6.2.

[155] *Supra* noot 126. Ook andere problemen spelen hierbij mee. Zoals besproken in *supra* noot 101, bestaan er zo'n 6000 inheemse volkeren. Veel soortgelijke kennis kan men vinden in meerdere gemeenschappen. Hoe dient men rechten toe te kennen zonder het een of andere volk tekort te doen? Hoe kan de industrie zekerheid krijgen over de geldigheid van met gemeenschappen gesloten overeenkomsten? Koopman 2005 a.w., p. 529-530.

[156] *Supra* noot 122.

[157] V.P. Rock, 'The politics of science and technology', *World Politics* 1965, 18, p. 318.

[158] Over legitimiteit en legaliteit zie A.J. Hoekema, N.F. van Maanen, *Typen van legaliteit*, Kluwer, Deventer, 2000.

[159] Bostyn 2002 a.w., p. 259.

[160] R.M. Solow, 'How did economics get that way and what way did it get?', *Daedalus* 1997, 126, p. 56.

[161] F. Machlup, *An economic review of the patent system*, US Government Printing Office, Washington DC, 1958, p. 21. Vgl. Grubb 2004 a.w., p. 281; Saelen 2002 a.w. p. 178-179.

[162] Voor een algemene beschouwing (meerdere I.E. regimes) zie: G.J.H.M. Mom, 'Goede zeden en openbare orde in het intellectueel eigendomsrecht', *IER* 1953, p. 93-102. Voor de opkomst van de biotechnologie werd dit debat ook al gevoerd ten aanzien van chemische en farmaceutische uitvindingen. Huydecoper 1991 a.w., p. 406.

[163] Curs. toegev. Art. 27 lid 2 TRIPs luidt anders, namelijk: 'De Leden kunnen van octrooieerbaarheid uitsluiten uitvindingen waarvan het beletten van de commerciële toepassing op hun grondgebied noodzakelijk is ter bescherming van de openbare orde of goede zeden, met inbegrip van de bescherming van het leven of de gezondheid van mensen, dieren of planten of ter vermijding van ernstige schade aan het milieu...'.

[164] *Supra* noot 13.

den geregeld.[165] Ook kan men betwijfelen of het aan een administratieve instantie is om invulling te geven aan deze dynamische maatschappelijke begrippen. Octrooibureaus zijn mogelijk niet toegerust om ethische afwegingen te maken in het kader van de verleningsprocedure.[166] Daarbij, de meeste uitvindingen hebben wenselijke en onwenselijke toepassingen.[167] Wat betreft de 'openbaarmaking' van de uitvinding speelt ook nog dat, zelfs als daardoor verwerpelijke of gevaarlijke informatie toegankelijk zou worden, het octrooirecht niet het geschikte middel is om dat tegen te gaan. Het is uitsluitend een middel om openbaarmaking te bespoedigen en centraliseren. Octrooi-juristen vinden veelal dat de ethische aspecten van uitvindingen niet aan de orde dienen te komen in de octrooiverleningsprocedure.[168] De biotechnologie heeft in die mening geen verandering gebracht.[169] Desondanks is de uitsluiting expliciet opgenomen in art. 6, lid 1 van de richtlijn. Het tweede lid bevat zelfs een expliciete opsomming van typen uitvindingen.[170] Ook art. 5, lid 1 richtlijn (uitsluiting van octrooieerbaarheid van delen van het menselijk lichaam) is hierop gebaseerd. Hetzelfde geldt voor de uitsluiting van planten- en dierenrassen van art. 53 b EOV, die ook is opgenomen in de richtlijn (art. 4, lid 1 sub a).[171] Bij de expliciete uitsluitingen gaat het om zogenaamde beginsel ethische normen; ze stellen principiële grenzen aan de octrooieerbaarheid. Iets is onder alle omstandigheden daarvan uitgesloten.[172] Het EOB neemt deze expliciete uitsluitingen zeer serieus.[173] Bij de niet specifieke uitsluiting – 'strijdig met de goede zeden' – is sprake van gevolg-ethische normering; een handeling die meer goede dan kwade gevolgen teweeg brengt verdient de voorkeur.[174] Het EOB neemt ook deze uitsluiting serieus.[175] In Plant Genetic Systems werd bijvoorbeeld onderkend dat 'patent offices are at the crossroads between science and public policy'. De octrooieerbaarheid van uitvindingen dient dus ook actief te worden getoetst aan art. 53 a EOV. De goede zeden – 'the totality of acceptable norms, deeply rooted in European culture' – dienen ook in het octrooirecht te worden gerespecteerd. Hierbij vindt een gevolg-ethische afweging plaats van belangen bij (niet-) octrooieerbaarheid. De aangehaalde uitspraken laten overigens zien dat het EOB niet snel concludeert dat octrooiering meer kwade dan goede gevolgen teweeg brengt.

7.3 De twee bezwaren en art. 53 a EOV: Het gedrag van de uitvinder

Dient art. 53 a EOV een rol te spelen bij de beoordeling van de octrooieerbaarheid van uitvindingen in het licht van de onderhavige bezwaren? Mijns inziens kan men hier niet zo maar toe overgaan. Hiervoor zijn de volgende redenen. Vooreerst sluiten die bezwaren niet naadloos aan bij de tekst van art. 53 a EOV. Ze zijn niet gericht tegen de *openbaarmaking* of *toepassing* van de uitvinding.[176] Het gaat eigenlijk niet om de uitvinding als zodanig. Het gevaar dat door octrooiering van biotechnologische uitvindingen de vooruitgang wordt geremd draait niet om de ethische aspecten van de uitvinding maar om de gevolgen van de toekenning van exclusieve rechten. De vraag is veeleer of het aanmerkelijke risico bestaat dat de technologische vooruitgang wordt geremd door de wijze waarop gebruik wordt gemaakt van het octrooi. Het gaat dus eigenlijk om het gedrag van de octrooihouder – de keuzes die hij zal maken bij de exploitatie van het octrooi (gedrag na verlening).[177] Bij het bezwaar tegen de octrooiering van biotechnologische uitvindingen vanwege de belangen van leveranciers van genetisch materiaal en traditionale kennis gaat het ook niet om de uitvinding als zodanig. Dit bezwaar draait om het gedrag van de uitvinder bij het doen van de uitvinding (gedrag voor verlening). Heeft hij de persoonlijkheidsrechten van de mens aan de hand van wiens materiaal hij tot zijn uitvinding is gekomen gerespecteerd? Heeft hij nationale wetten geschonden bij het vergaren van materiaal of traditionele kennis in een biodiversiteitrijk land? Druist het toekennen van een oc-

[165] *Supra* noot 14.

[166] R.P. Merges, 'Intellectual Property in Higher Life Forms: The Patent System and Controversial Technologies', *Md. L. Rev*. 1988, p. 1062-1068.

[167] Het aardappelmes snijdt aan twee kanten: Het kan worden gebruikt om een moord te plegen of aardappelen mee te schillen.

[168] Zie bijvoorbeeld Huydecoper, van Nispen 2002 a.w., p. 123; B.M. Telders, *Nederlandsch Octrooirecht*, Martinus Nijhoff, Den Haag, 1946, p. 112-113; W.H. Drucker, *Handboek voor de studie van het Nederlandsch Octrooirecht*, Martinus Nijhoff, Den Haag, 1924, p. 133; W. Moorrees, *Het Octrooirecht* (deel I), Mouton & Co., Den Haag, 1912-1913, p. 46.

[169] Zie Grubb 2004 a.w., p. 283; Crespi 2003 a.w., p. 47; Huydecoper, van Nispen 2002 a.w., p. 124-125; Bostyn 2002 a.w., p. 255-256; J. Straus, 'Is patent law getting out of hand? Misconceptions in the outcry against a decision of the EPO', *EPO Gazette* 2000, 5, p. 8.; U. Schatz, 'Patentability of genetic engineering inventions in EPO practice', *Int'l Rev. Indus. Prop & Copyright L*. 1998, 1, p. 2; A. Warren, 'A mouse in sheep's clothing: The challenge to the patent morality criterion' *EIPR* 1998, 20, p. 451-452; Hansen, Hirsch 1997 a.w., p. 271-277; M. Llewelyn, 'The legal protection of biotechnological inventions: An alternative approach', *EIPR* 1997, 19, p. 115; Huydecoper 1991 a.w., p. 409. Velen zijn niet principieel tegen een ethische toets, maar vanwege de genoemde redenen tegen een toets in het kader van de octrooiverleningprocedure. Bostyn en Straus lijken wel principieel tegen te zijn. Bostyn 2002 a.w., p. 256; Straus 2000 a.w., p. 8.

[170] Uitgesloten zijn: a) werkwijzen voor het klonen van mensen; b) werkwijzen tot wijziging van de germinale genetische identiteit van de mens; c) het gebruik van menselijke embryo's voor industriële of commerciële doeleinden; d) de werkwijzen tot wijziging van de genetisch identiteit van dieren die geëigend zijn deze te doen leiden zonder aanzienlijk medisch nut voor mens of dier op te leveren alsmede de dieren die uit dergelijke werkwijzen zijn verkregen. Alhoewel de tekst anders doet vermoeden heeft deze bepaling ook betrekking op voortbrengselen. Dit blijkt uit de gedeeltelijke herroeping van het octrooi EP 0695351 ('Edinburgh octrooi') op 24 juli 2002, zodat het geen embryonale stamcellen omvat. Zie over art. 6, lid 2 richtlijn ook Van Overwalle 2002 a.w., p. 58-63.

[171] Opgemerkt wordt dat plantenrassen ook bleven uitgesloten van octrooieerbaarheid om het Internationale Verdrag ter Bescherming van Kweekproducten (UPOV) niet te doorkruizen. Van Overwalle 1996 a.w., p. 125.

[172] Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid 2003 a.w., p. 116-118.

[173] 'Our patent examiners are keenly aware of the ethical problems... There is an early warning system for ethically sensitive applications, and there are arrangements of quality monitoring.' I. Kober, op <www.european-patent office.org/news/pressrel/2000_06_27_e.htm>.

[174] Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid 2003 a.w., p.116-118.

[175] Bijvoorbeeld: Hormone Relaxin, *O.J. E.P.O.*, 1995, p. 388 (V0008/94); Greenpeace/Plant Genetic Systems, *O.J. E.P.O.* 1995, p. 545 (T356/93); Onco-mouse/Harvard, *O.J. E.P.O.* 1990, p. 476 (T19/90) en *O.J. E.P.O.* 1992, p. 589 (V6/92).

[176] In algemene zin: Saelen 2002 a.w., p. 320-328.

[177] In geval art. 53 a EOV hetzelfde had geluid als art. 27, lid 2 TRIPs was er wellicht ruimte geweest om deze vragen te stellen in het kader van de octrooiverleningsprocedure. Vgl. de WTO Dispute Settlement Body, op een klacht van de EU en lidstaten, inzake Canada/Patent Protection for Pharmaceutical Products, 7 april 2000 (WT/114/R) waarin, in een andere context, werd geoordeeld dat '...effective exploitation must adapt to changing forms of competition due to technological development and the evolution of marketing practises.'

trooi aan een uitvinder met een dergelijk gedrag in tegen verdragsverplichtingen van Nederland of de Europese Unie? In het licht van de noodzaak tot bescherming van biologische en culturele diversiteit dient een meer algemene vraag gesteld te worden. Dient het octrooirecht te worden ingezet bij pogingen die diversiteit te beschermen? Dienen octrooihouders daar middels dit recht toe te worden verplicht? De redactie van art. 53 a EOV staat beantwoording van deze vragen in dit kader niet toe.

7.4 Een directe toets aan de goede zeden

Men kan trachten het gedrag van de octrooihouder (voor en na verlening, dus wat betreft beide bezwaren) en het uitsluitend op technologische vooruitgang gerichte doel van het octrooirecht direct te toetsen aan de goede zeden. Kernvraag zou dan zijn: Zijn octrooiverleningen voor uitvindingen waardoor hetzij de biotechnologische vooruitgang kan worden geremd hetzij die tot stand zijn gekomen in strijd met mensen- of grondrechten of met verdragsverplichtingen van de octrooiverlenende entiteit of waarvan de houder niet bijdraagt aan bescherming van biologische en culturele diversiteit in strijd met de goede zeden? De beantwoording van deze vraag is niet eenvoudig. De belangrijkste reden hiervoor is dat in deze een ethisch afwegingskader schijnt te ontbreken.[178] Tegelijkertijd kan men constateren dat gestadig aan dat kader wordt gewerkt.[179] Mijns inziens ontbreekt dat kader ten aanzien van de onderhavige bezwaren dan ook niet helemaal. Ik zal een eerste voorzichtige poging doen om een aantal vragen te beantwoorden. Gezien de ratio van het octrooirecht kan men mijns inziens stellen dat het stimuleren van de technologische vooruitgang een norm is die is 'deeply rooted in European culture'. Het verlenen van octrooien aan een uitvinder die door zijn gedrag schade toebrengt aan dat doel leidt tot overtreding van die norm. Hierbij is uiteraard van belang dat de verlening van (ruime) octrooien op (fundamentele of meervoudig relevante) stoffen de gevolgen van dat gedrag meer doet gevoelen. Terughoudendheid is echter geboden. Voorspellingen over het gedrag van de uitvinder na octrooiverlening kunnen leiden tot willekeur en/of categorische uitsluiting van bepaalde uitvindingen.[180] Het is niet eenvoudig het kaf van het koren te scheiden voordat het opkomt! Ik meen verder dat de verlening van octrooien niet in strijd mag zijn met de mensenrechten. Die rechten zijn even diep geworteld in de Europese cultuur.[181] Maar of octrooiering van uit menselijk materiaal voortvloeiende uitvindingen werkelijk in strijd is met de persoonlijkheidsrechten mag worden betwijfeld.[182] Nog grotere twijfel kan men hebben ten aanzien van de octrooiering van aan traditionele kennis gerelateerde uitvindingen. Strijdt dit met art. 27 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens? Hetzelfde geldt ten aanzien van rechten die geen mensenrechtelijke status hebben (denk aan de rechten van biodiversiteitrijke landen ingevolge het Biodiversiteitsverdrag).[183] Of de octrooiering van biotechnologische uitvindingen – zonder dat de octrooihouder een bijdrage levert aan de bescherming van biologische en culturele diversiteit – in strijd zou zijn met de goede zeden is voor mij geen kwestie van twijfel maar veeleer van onwetendheid. Dat is een boek

[178] Thompson spreekt van '...the sheer incompleteness of information on costs and benefits'. P.B. Thompson, 'Designing animals: Ethical issues for genetic engineers', *J. Diary Science*, 1992, 75, p. 2301. Ook: Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid 2003 a.w., p. 123-126; Europese Commissie 2002 a.w., p. 12-14.

[179] Zie bijvoorbeeld UNESCO's Draft Declaration on Biomedicine and Human Rights, SHS/EST/05/CONF.204/3 REV, 12 juli 2005 via: <http://www.unesco.org> en voor een greep uit de groeiende literatuur: De publicaties van de European Group on Ethics in Science and New Technologies (op: <http://europa.eu.int/comm/european_group_ethics/avis_en.htm>); R. Bogers, M. Korthals, *Ethics for life scientists*, Springer, Berlijn, 2005; S. Wilkinson, 'Biomedical research and the commercial exploitation of human tissue', *Genomics, Society and Policy* 2005, 1, p. 27-40; A. Ong, S.J. Collier, *Global Assemblages: Technology, Politics, and Ethics as Anthropological Problems*, Blackwell, New York, 2004; Nuffield 2002 a.w.; T.L. Beauchamp, J.F. Childress, *Principles of biomedical ethics*, Oxford University Press, Oxford, 2001; T. O'Riordan, A. Jordan, (red.), *Reinterpreting the Precautionary Principle*, Cameron-May, London, 2001; J.H. Press, *Biotechnology: Science, engineering and ethical challenges*, The National Academies Press, 1996 (via <http://www.nap.edu/openbook>). Voor benaderingen van art. 53 a EOV: Saelen 2002 a.w., p. 189 e.v.

[180] Dit weerklinkt in de uitspraak Transgenic systems/Novartis II, *O.J. E.P.O.* 2000, p. 30 (G0001/98). Daarin werd geoordeeld dat het EOB '...has not been vested with the task of taking into account the economic effects of the grant of patents in specific areas and of restricting the field of patentable subject-matter accordingly' (p. 31).

[181] Zie de preambule van EU Grondwet, art. 2 en verder.

[182] Wilkinson 2005 a.w., p. 27-40; Saelen 2002 a.w., p. 356-366. De uitspraak in V0008/94 (*supra* noot 175) suggereert dat het EOB hier wel rekening mee houdt, en dat dus wel enig gevolg wordt gegeven aan overweging 26 uit de richtlijn: 'the women who donated tissue consented to do so... There is no reason to perceive this as immoral.' (bij 6.3.1. van de redenen). Vanwege het feit dat in casu dus wel sprake was van toestemming, maar wellicht vooral door de argumenten die voor de oppositie werden aangedragen (o.m. dat octrooiering van menselijk materiaal zou neerkomen op 'slavernij' en een octrooi op 'leven'), werd verder echter niet op deze vraag ingegaan.

[183] Een Belgisch wetsvoorstel, dat inmiddels weer van de tafel is, beantwoordde een aantal van deze vragen positief. Het voorstel strekte er toe de octrooieerbaarheid van biotechnologische uitvindingen uit te sluiten wegens strijdigheid met de goede zeden als niet was voldaan aan de verplichtingen die voortvloeien uit het Biodiversiteitsverdrag en Verdrag inzake de Mensenrechten en de Biogeneeskunde. Zie Van Overwalle 2004 a.w. p. 368 en p. 375. Van Overwalle concludeerde eerder dat dit voorstel een 'sound legal basis' ontbeerde gezien '...the narrow interpretation of the ordre public and morality concept which may be assumed', en daarmee impliciet dat deze vragen – ongeacht de hier gesignaleerde toepassingsmoeilijkheden vanwege de redactie van de bepaling – negatief zouden worden beantwoord. G. Van Overwalle, 'Belgium goes its own way on biodiversity and patents', *EIPR* 2002, 24(5), p. 236. Blijkens een Nederlandse rapportage over de voortgang van de implementatie van het Biodiversiteitsverdrag krijgen deze vragen hier minder aandacht van regeringszijde. De verplichtingen ten aanzien van traditionele kennis (art. 8j) en biologisch materiaal (art. 15 en 16) lijken niet al te serieus te worden genomen. Zie p. 28-29 en 52-59 van het rapport op: <http://www.biodiv.org/doc/world/nl/nl-nr-02-en.pdf>. Aangetekend wordt dat Nederland wel aandacht schenkt aan en ander buiten de octrooirechtelijke context, bijvoorbeeld door zowel gebruikers als leveranciers van materiaal en kennis te stimuleren overeenkomsten aan te gaan. Een belangrijk knooppunt vormt de website van het 'focal point' op: <www.absfocalpoint.nl>. Voor het Nederlandse beleid in deze zie: *Sources of existence. Conservation and the sustainable use of genetic diversity*, 2002, op: <http://www.absfocalpoint.nl/documents/note_on_biodiversity_Complete.pdf>.

waarvan de eerste pagina nog dient te worden losgesneden.[184] Ik benadruk dat de huidige redactie van art. 53 a EOV de beantwoording van deze vragen in het kader van octrooiverleningsprocedures onmogelijk maakt. Vanwege de onduidelijkheden zou ik nu niet voor pleiten voor wijziging van deze bepaling.

8 Conclusie

Het octrooirecht ligt onder vuur. Er worden belangrijke vragen gesteld over de doelmatigheid en de rechtvaardigheid van dit instrument. Dat de biotechnologische vooruitgang mogelijk kan worden geremd door de octrooiering van biotechnologische uitvindingen – in samenhang met de overige genoemde omstandigheden waaronder de opmaak en werkwijze van de bio-industrie – is een ernstige zaak. Strengere toepassing van het openbaarmakings- en nawerkbaarheidsvereiste van art. 83 EOV is geboden. Mogelijk dient octrooieerbaarheid van genen ook te worden beperkt tot toepassingen *per se*. Maar dit gaat de versnippering van octrooirechten niet tegen. De veronderstelde negatieve gevolgen van dit complex aan factoren worden wel beperkt doordat in bepaalde gevallen een beroep op de onderzoeksexceptie kan worden gedaan of een dwanglicentie kan worden verkregen. Een meer alomvattende oplossing kan mogelijk worden geboden door de octrooipoel. Ik vind dan ook dat overheden de facilitering van octrooipoelen op bepaalde biotechnologische terreinen dienen te overwegen. Anders dan bij dit eerste bezwaar, biedt het octrooirecht in het geheel geen soelaas voor het tweede bezwaar – dat rechten van leveranciers van genetisch materiaal en houders van traditionele kennis met voeten worden getreden. Er is sprake van rechtsconflicten (mensen-, grond-, culturele en ecologische rechten *versus* economische rechten zoals octrooien) en de ethische aanvaardbaarheid van het octrooirecht is in het gedrang. Het is belangrijk om antwoorden te vinden op de in paragrafen 7.3 en 7.4 opgeworpen vragen. Art. 53 a EOV – de uitsluiting van octrooieerbaarheid wegens schending van de goede zeden – kan incidentele problemen echter niet ondervangen. De formulering van deze bepaling maakt dat onmogelijk. Het eerste bezwaar is gericht tegen het gedrag van de octrooihouder na verlening. Het tweede bezwaar tegen diens gedrag voor verlening. Indien men de werking van het octrooirecht op biotechnologisch terrein echter direct toetst aan de goede zeden doemt wel een onrustbarend beeld op. Een beeld dat de legitimiteit van dit recht aantast. Doordat zeer wel mogelijk is dat de verlening van octrooien, in combinatie met de overige genoemde factoren, het doel van het octrooirecht – technologische vooruitgang – in de praktijk inderdaad frustreert of wringt met de mensenrechten. Dit beeld is waziger ten aanzien van de belangen van biologische en culturele diversiteit, biodiversiteitrijke landen en houders van traditionele kennis. Tegemoetkoming aan de hier besproken bezwaren door verruiming van de uitsluiting van octrooieerbaarheid wegens strijdigheid met de goede zeden kan worden overwogen. Voordat men daartoe zou over gaan dient de onderhavige problematiek echter uitvoeriger te worden bestudeerd. Hetzelfde geldt ten aanzien van de overige besproken voorstellen tot wijziging van het recht – onder meer het openbaarmakingvereiste van art. 83 EOV. Er zijn nog te veel vragen en te weinig antwoorden om dergelijke wijzigingen van het octrooirecht nu te rechtvaardigen. Verdere studie is geboden, verschillende perspectieven dienen te worden geïntegreerd en vervolgens moeten keuzes worden gemaakt. Onder meer over het geëigende doel van dit recht en de mogelijkheid om de bewerkstelliging daarvan – gezien de opmaak van het regime – te realiseren. Totdat die keuzes zijn gemaakt en afdoende kunnen worden verantwoord ligt het octrooirecht – mijns inziens terecht – onder vuur.[185]

Utrecht, oktober 2005

[184] Voor interessante ethische verkenningen over de vraag of J.J. Rousseau's 'contrat social' met een 'contrat naturel' en/of 'contrat culturel' dient te worden verrijkt zie resp. M. Serres, *Le Contrat Naturel*, Bourin Julliard, Frankrijk, 1990; F. Mayor, J. Bindé, (ed.). *The World Ahead. Our Future in the Making*. Zed Books, London, 2001. In het licht hiervan kan ook sommige van de in *supra* noot 179 aangehaalde literatuur worden gelezen.

[185] Veel dank gaat uit naar prof. mr. J.J. Brinkhof, dr. J.H.J. den Hartog en prof. mr. F.W. Grosheide. Hun bijdragen liggen in het artikel besloten.

JURISPRUDENTIE

Nr. 102 Rechtbank te 's-Gravenhage, 27 april 2005*

(immuniteit EOB)

Mr. H. Wien

Art. 6:162 BW

De enkele omstandigheid dat het EOB immuniteit geniet – indien al juist – impliceert niet dat de Staat en/of het Bureau I.E. kunnen worden aangesproken voor eventuele door het EOB bij de Europese verleningsprocedure jegens Raben gemaakte fouten.

Art. 15 e.v. Row 1995

De Row 1995 schrijft limitatief de regels van de nationale verleningsprocedure voor, buiten welke verleningsprocedure om de rechtbank de Staat c.s. eenvoudigweg niet kan bevelen aan Raben alsnog en ten minste een Nederlands octrooi te verlenen.

Art 150, lid 3 EOV j° art. 11, lid 3 Samenwerkingsverdrag

Uit art. 150, lid 3 EOV en 11, lid 3 Samenwerkingsverdrag (PCT) volgt dat Rabens Europese octrooiaanvrage een indieningsdatum kent die gelijk is aan de indieningsdatum van zijn overkoepelende internationale PCT-octrooiaanvrage. Die datum is het uitgangspunt voor de ingevolge art. 86 leden 1 en 2 EOV aan het EOB te betalen jaartaksen.

H.B.M. Raben te Amsterdam, eiser, procureur mr. A.J. Sandberg, advocaat mr. R. Moszkowicz te Nieuwegein,
tegen
1 Bureau voor de Industriële Eigendom te Rijswijk,
2 Staat der Nederlanden (Ministers van Vreemdelingenzaken en Integratie alsmede van Buitenlandse Zaken) te 's-Gravenhage, gedaagden, procureur en advocaat mr. S.N. Vlaar te 's-Gravenhage.

1 Feiten

1.1 Raben heeft op 2 april 1993 bij het EOB te Rijswijk een internationale octrooiaanvrage ingediend voor een *Reproduction technique for sounds, pictures or both*. Daaraan is het internationale aanvraagnummer PCT/EP93/00814 toegekend. Na het verslag van het internationaal nieuwheidsonderzoek heeft het WIPO op 17 maart 1994 de internationale PCT-aanvrage van Raben onder nr. WO 94/06117 gepubliceerd en daarna doorgezonden aan de aangewezen bureaus waaronder het EOB ter verdere behandeling.

1.2 Het EOB heeft Raben bij brief van 29 april 1994 gewezen op een aantal formaliteiten voor de verdere behandeling van de aanvrage in de regionale Europese fase, waaronder het tijdig betalen van de verschuldigde taksen. Raben heeft ondanks een herinnering de eerste jaartaks niet tijdig voldaan, waarna het EOB de Europese octrooiaanvrage (nr. 93908890.2) formeel als ingetrokken heeft beschouwd per november 1995.

1.3 Overigens had de Examiner van het EOB in een communicatie ex art. 96 lid 2 EOV van 11 september 1995 aan Raben al meer inhoudelijk laten weten, dat de Europese aanvrage vooralsnog zou moeten worden afgewezen wegens strijd met de artikelen 82 (eenheid van uitvinding), 84 (duidelijkheid conclusies) en 52 (inventiviteit) van het EOV.

2 Geschillen

2.1 Namens Raben zijn bij inleidende dagvaarding vier hoofdvorderingen ingesteld, die er kort gezegd toe strekken dat de Staat cs worden veroordeeld om aan Raben terzake van zijn voormelde uitvinding alsnog een Nederlands octrooi op basis van de ROW 1995 te doen verlenen en zulks te doen inschrijven in het octrooiregister van gedaagde sub 1, met nevenvorderingen. Volgens Raben is de kern van de zaak dat het EOB bij de behandeling en intrekking van zijn Europese octrooiaanvrage fouten heeft gemaakt, die de Haagse rechtbank in deze procedure tegen de Staat cs recht behoort te zetten mede nu het EOB immuniteit geniet.
(...)

3 Beoordeling

3.1 De rechtbank zal ervan uitgaan dat Raben bedoeld heeft het Bureau voor de Industriële Eigendom (het Bureau I.E.) te dagvaarden in haar (lees: zijn) hoedanigheid van dienst en instelling van de Staat der Nederlanden, Ministerie van Economische Zaken. De door de Staat cs op dit punt opgeworpen formele bezwaren kunnen worden gepasseerd, nu in ieder geval de rechtspersoonlijkheid bezittende Staat der Nederlanden is gedagvaard en materieel verweer tegen de vorderingen van Raben heeft gevoerd.

3.2 De vorderingen van Raben moeten echter reeds stranden op de omstandigheid, dat zonder nadere toelichting – die ontbreekt – niet valt in te zien dat de Staat cs zouden kunnen worden veroordeeld tot 'het rechtzetten' van de beweerdelijk door een derde – het EOB – jegens Raben bij zijn Europese octrooiaanvrage gemaakte fouten. Onjuist is Rabens stelling dat het EOB daarbij zou zijn optreden als 'gevolmachtigde' van het Bureau I.E. en/of de Staat. De enkele omstandigheid dat het EOB immuniteit geniet – indien en voorzover al juist –, impliceert niet dat de Staat der Nederlanden en/of het Bureau I.E. kunnen worden aangesproken voor eventuele door het EOB bij de Europese verleningsprocedure jegens Raben gemaakte fouten.

3.3 Rabens betoog miskent dat het EOB een zelfstandige internationale organisatie is met een specifieke taak zoals bepaald in het EOV. Dat verdrag voorziet in een procedure waardoor met één octrooiaanvrage en één materiële beoordeling een bundel octrooien voor alle aangewezen lidstaten kan worden verkregen. Na verlening door het EOB heeft een voor elke aangewezen lidstaat verleend Europees octrooi in beginsel dezelfde rechtsgevolgen als een nationaal octrooi. De in dat verband ingevolge art. 51 ROW 1995 verplichte aantekening door het Bureau I.E. in het Nederlandse octrooiregister maakt een door het EOB verleend Europees octrooi echter niet tot een Nederlands octrooi, zoals te verlenen door het Bureau I.E. Die verplichte registratie betekent bovendien niet dat het EOB in haar (lees: zijn) rol bij de Europese verleningsprocedure kan worden beschouwd als vertegenwoordiger, opdrachtnemer of orgaan van het Bureau I.E. en/of de Staat der Nederlanden.

3.4 De namens Raben ingestelde vorderingen strekkende tot verlening en inschrijving van een Nederlands octrooi (zie

* Beroep ingesteld. *Red.*

rov. 2.1) moeten voorts reeds falen, omdat Raben destijds nu eenmaal geen Nederlands octrooi bij het Bureau I.E. heeft aangevraagd. De ROW 1995 schrijft limitatief de regels van de nationale verleningsprocedure voor, buiten welke verleningsprocedure om de rechtbank de Staat cs eenvoudigweg niet kan bevelen om aan Raben alsnog en tenminste een Nederlands octrooi te verlenen.
3.5 Ten overvloede overweegt de rechtbank nog dat het EOB de Europese octrooiaanvrage van Raben op de voet van art. 86 lid 3 EOV per november 1995 terecht als ingetrokken heeft beschouwd wegens het niet tijdig betalen van de verschuldigde jaartaks (zie rov. 1.2). Uit de artikelen 150 lid 3 EOV en 11 lid 3 Samenwerkingsverdrag (PCT) volgt immers zonder meer dat – anders dan Raben betoogt – zijn Europese octrooiaanvrage een indieningsdatum kent die gelijk is aan de indieningsdatum van zijn overkoepelende internationale PCT-octrooiaanvrage, zijnde 2 april 1993. Die datum is het uitgangspunt voor de ingevolge art. 86 leden 1 en 2 EOV aan het EOB te betalen jaartaksen. Voorts ziet Raben bij zijn betoog blijkbaar over het hoofd dat zijn Europese octrooiaanvrage naar voorshands oordeel van het EOB (zie rov. 1.3) ook om inhoudelijke redenen al niet kon leiden tot de door Raben gewenste verlening van een Europees octrooi. Niet is toegelicht waarom onder die omstandigheid het Bureau I.E. en/of de Staat wel zouden kunnen worden veroordeeld om aan Raben een soortgelijk (Nederlands) octrooi te verlenen.
3.6 De overige stellingen en weren van partijen kunnen onbesproken blijven. De ingestelde vorderingen tegen de Staat cs moeten worden afgewezen, met veroordeling van Raben in de proceskosten aan de zijde van de Staat cs.

Beslissingen

De rechtbank:
wijst de door Raben ingestelde vorderingen *af;*
veroordeelt Raben in de proceskosten aan de zijde van de Staat cs, tot heden begroot op € 241,– aan verschotten en € 904,– aan salaris procureur;
verklaart die proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad en *bepaalt* dat Raben over die proceskostenveroordeling de wettelijke rente verschuldigd is met ingang van 14 dagen na heden tot de dag der algehele voldoening. Enz.

Nr. 103 Rechtbank te 's-Gravenhage, 9 februari 2005

(deurslot met afscherminrichting)

Mr. J.W. du Pon

Art. 70 Row 1995
Uit het (laattijdig) in het geding gebrachte nietigheidsadvies blijkt dat de conclusies waarop eiseres haar inbreukvordering baseert aan nietigverklaring blootstaan. Daarom is gegrond het verweer dat de inbreukvordering met het oog op het feit dat de relevante conclusies (waarschijnlijk) nietig zijn, niet toewijsbaar is.

Art. 76 Row 1995
Eiseres is bij het vaststellen van de procesagenda gewezen op de mogelijkheid, tijdig een nietigheidsadvies bij het Bureau I.E. aan te vragen, en heeft dat desondanks zodanig laattijdig gedaan dat het advies pas lang na de (reconventionele) nietigheidsvordering kon worden overgelegd. Dit leidt tot niet-ontvankelijkheid van die reconventionele vordering.

Handelsmaatschappij Boumans Benschop BV te Benschop, eiseres in conventie, verweerster in reconventie, procureur mr. G.L. Kooy,
tegen
Dulimex BV te Vaassen, gedaagde in conventie, eiseres in reconventie, procureur mr. E. Grabandt, advocaat mr. H.J. Zinkstok te Huizen.

Rechtsoverwegingen
De feiten
1 Ten processe kan van de volgende feiten worden uitgegaan:
a Boumans is houdster van het Nederlands (registratie)-octrooi nr. 1005133, welk octrooi haar op een aanvrage van 30 januari 1997 met dagtekening 3 augustus 1998 is verleend voor een Slotsamenstel. Naar aanleiding van de octrooiaanvrage is door het Bureau I.E. een rapport betreffende een onderzoek naar de stand van de techniek opgemaakt. Daarop komen zeven literatuurplaatsen voor, die alle in de categorie 'X' zijn geplaatst.
(...)
d Op verzoek van Dulimex heeft het Bureau I.E. op 1 april 2004 een advies uitgebracht omtrent de toepasselijkheid van de in artikel 75 van de rijksoctrooiwet 1995 (ROW95) genoemde nietigheidsgronden op het octrooi. In dat advies is onder meer het volgende opgenomen:

4b Nieuwheid en Inventiviteit
Openbare voorbekendheid
Dulimex heeft gewezen op een slot type nr. 196 van 1933 van de firma Zeiss-Ikon. Een bladzijde met enkele afbeeldingen van deze inrichting (hierna D6) is als bijlage opgenomen bij het verzoekschrift. Volgens Dulimex waren tevens vóór 30 januari 1997 cilinders voorzien van een zich rondom de cilinder uitstrekkende kraag bekend. Als bijlage bij de brief van 16 december 2003 van Dulimex zijn kopieën van een aantal bladen uit een catalogus van de firma 'LIPS sloten' (hierna D8) opgenomen, waarin deze inrichtingen zijn afgebeeld. Boumans heeft gesteld, dat niet is aangetoond, dat het Zeiss-Ikon slot van vóór 1997 dateert.
Het Bureau zal zich in dit advies niet uitlaten over de vraag of het Zeiss-Ikon slot tot de stand van de techniek op de indieningsdatum

behoorde. Het advies gaat derhalve in op beide situaties, nl. de situatie dat zulks wel aangetoond kan worden en de situatie dat dit niet het geval is. Overigens, de uitkomst van dit advies in de situatie, dat de openbare bekendheid van het Zeiss-Ikon slot ten tijde van de octrooiaanvrage wèl wordt vastgesteld, verschilt, zoals uit het hierna volgende blijkt, niet van de uitkomst ingeval dit niet wordt vastgesteld.
Boumans heeft tijdens de hoorzitting wel de openbare voorbekendheid van de catalogus van 'LIPS sloten' erkend, zodat daarvan in het advies zal worden uitgegaan.

Nieuwheid en inventiviteit in het geval het Zeiss-Ikon slot niet tot de stand van de techniek wordt gerekend
Conclusie I
Door het Bureau wordt in deze situatie van de door Dulimex in het geding gebrachte publicaties de Europese octrooiaanvrage 0566483 (hierna D1) als meest nabij gelegen stand van de techniek beschouwd, omdat het hieruit bekende slotsamenstel als enige de volgende elementen omvat:
- een in een deurrand gemaakte slotuitsparing met een daarin opgenomen slotkast
- een in de slotkast gestoken, van de ene zijde naar de andere zijde van de deur reikend cilinderslot
- afgeknot-conisch toelopende afschermmiddelen.
Het slotsamenstel volgens conclusie 1 onderscheidt zich van het uit D1 bekende slotsamenstel door een verbreed eindgedeelte van de afschermmiddelen (oftewel de afschermplaat). Conclusie 1 is derhalve nieuw ten opzichte van D1. Conclusie 1 voldoet eveneens aan de eis van nieuwheid ten opzichte van de overige door Dulimex tegen het octrooi gehouden inrichtingen welke naar de mening van het Bureau om uiteenlopende redenen verder van het octrooi verwijderd liggen. Bij de uit FR 2.712.019, AT 0.334.774, DE 9.004.060 U en EP 0.281.519 bekende slotsamenstellen missen de afschermmiddelen behalve een verbreed eindgedeelte ook de afgeknot-conisch toelopende vorm. De inrichting volgens EP 0.724.055 betreft een slot dat in voertuigen wordt toegepast in plaats van houten deuren van huizen. De LIPS-catalogus toont cilinders voor oplegsloten in plaats van insteeksloten, welke cilinders niet van de ene zijde van de deur naar de ander zijde daarvan reiken.
Bij de beoordeling van de inventiviteit van conclusie 1 is het Bureau eerst bij de beschrijvingsinleiding van het octrooi te rade gegaan, om na te gaan wat er met de verschilmaatregel, dat de afschermplaat een verbreed eindgedeelte omvat, ten opzichte van het slotsamenstel volgens D1 wordt bereikt. Op blz. 4 regels 4-6 van het octrooi staat dat daardoor 'het betreffende gebied' nog verder wordt afgeschermd. Daarmee wordt naar het oordeel van het Bureau de spleet tussen het hout en de afschermplaat bedoeld. Het aan de verschilmaatregel ten grondslag liggende probleem van het slotsamenstel volgens D1 (zoals ook door Boumans op blz. 2, 6e alinea van haar verweerschrift wordt opgemerkt), is dat gemakkelijk een schroevendraaier tussen de afscherming en het hout kan worden geplaatst. Overigens werden de andere in de beschrijvingsinleiding in verband met conclusie 1 genoemde voordelen, te weten een verbeterde afscherming van opzij van het cilinderslot over het traject in het hout, en het moeilijk aangrijpbaar zijn door een gereedschap vanwege de conische vorm, reeds met het slotsamenstel volgens D1 bereikt.
Hierna resteert de vraag of de door het octrooi geboden oplossing voor dit probleem voor de gemiddelde vakman op voor de hand liggende wijze uit de stand van de techniek voortvloeide.
Door Dulimex is naar voren gebracht, dat een afschermplaat met een verbreed eindgedeelte op zichzelf bekend was uit D8.
De in D8 getoonde cilinders van LIPS-sloten zijn voorzien van een zich rondom de cilinder uitstrekkende 'kraag', die een verbreed eindgedeelte in de zin van conclusie 1 vormt, en die volgens Dulimex zorg draagt voor de afdekking van de opening tussen het hout en de in het gat in de deur opgenomen delen van het slotsamenstel en die een betere bescherming biedt tegen uittrekken en stuk maken van de cilinder. Boumans heeft aangevoerd, dat de in D8 getoonde cilinders zogenaamde staartcilinders voor een oplegslot betreffen, terwijl het voorliggende octrooi betrekking heeft op een zogenaamde profielcilinder voor een insteekslot.
Boumans is van mening, dat D8 niet ziet op het aan de afscherming van de profielcilinders ten grondslag liggende probleem, dat, zoals aangegeven op blz. 2, regel 25 en verder en blz. 8, regel 25 en verder van het voorliggende octrooi, een profielcilinder een kenbaar zwak gebied bezit, omdat dat probleem bij staartcilinders niet speelt.
Naar de mening van het Bureau dringt zich, indien bij het slotsamenstel volgens D 1 voorkomen dient te worden, dat een schroevendraaier gemakkelijk tussen de afschermmiddelen en het hout geplaatst kan worden, het aanbrengen van een verbreed eindgedeelte aan de afschermmiddelen, als oplossing aan de vakman op.
Bovendien zal een vakman, die zichzelf ten doel heeft gesteld dit probleem bij D1 op te lossen, naar de mening van het Bureau bij oriëntatie in het vakgebied van de sloten voor huisdeuren op D8 stuiten en daarin op blz. 200 afschermmiddelen voor een slotsamenstel aantreffen die zijn voorzien van een verbreed eindgedeelte, dat het afgeschermde gebied rond de cilinder verder kan vergroten. Het toepassen van een dergelijk op zichzelf bij oplegsloten bekende en met hetzelfde oogmerk toegepaste maatregel bij het insteekslotsamenstel volgens D1, is een stap, die naar het oordeel van het Bureau binnen het bereik van de vakman ligt. De toepassing van een verbreed eindgedeelte bij de afscherming van het cilinderslot volgens D1 ligt dan ook, naar het oordeel van het Bureau, voor de vakman voor de hand en leidt tot een slotsamenstel volgens conclusie 1, zodat conclusie 1 niet inventief wordt geacht.

Conclusie 2
Wat betreft conclusie 2 is door Dulimex gesteld, dat de maatregel van de snijrand alleen zin heeft wanneer de afscherming tegen de slotkast aangetrokken kan worden, zodat het verbrede eindgedeelte van de afscherming in het buitenoppervlak van de deur kan worden gedrukt, en wanneer de afstand tussen het tegen de slotkast aanliggende eindvlak van de afscherming en het naar de slotkast toe gerichte aanligoppervlak van het verbrede eindgedeelte, kleiner is dan de dikte van het daartussen aanwezige hout van de deur.
Boumans heeft erop gewezen, dat de essentie van de maatregel van de snijrand gezien moet worden in de extra afscherming die gevormd wordt door de in het materiaal van de deur ingedrongen snijrand. Deze extra bescherming kan volgens haar wèl bereikt worden zonder dat de afscherming tegen de slotkast wordt aangetrokken, omdat in het geval dat de door Dulimex genoemde afstand kleiner is dan de dikte van het hout, het verbrede eindgedeelte van de afscherming tegen het hout wordt aangetrokken, en de snijrand daarbij in het hout dringt. Ter zitting is de bijdrage van de snijrand aan de uitvinding nogmaals toegelicht door Boumans, waarna Dulimex heeft aangegeven, dat de uitvoering van conclusie 2 haar na deze toelichting duidelijk is geworden.
Nu de bezwaren van Dulimex ten aanzien van conclusie 2 ter zitting kennelijk zijn weggenomen, acht het Bureau het niet langer noodzakelijk zich een oordeel te vormen over de door Dulimex in eerste instantie naar voren gebrachte bezwaren ten aanzien van conclusie 2.
Conclusie 2 kan derhalve in zijn voorliggende vorm gehandhaafd blijven.

Ten overvloede merkt het Bureau op, dat de toepassing van een snijrand als in conclusie 2 uit geen van de in de adviesaanvraag aangedragen documenten bekend is. Daar Boumans ter zitting de bijdrage van de snijrand aan de uitvinding duidelijk heeft kunnen maken en deze maatregel naar de mening van het Bureau niet voor een vakman voor de hand ligt, voldoet conclusie 2 naar het oordeel van het Bureau aan de eisen van nieuwheid en inventiviteit.

Conclusies 3 t/m 13
Dulimex heeft gesteld, dat de maatregelen volgens de conclusies 3 t/m 13 alle op grond van de aangedragen documenten op zich bekend, volkomen irrelevant, dan wel voor de handliggend zijn. Onafhankelijk hiervan geldt echter, dat de conclusies 3 t/m 13, voorzover zij afhankelijk zijn van conclusie 2, gehandhaafd kunnen worden, nu eenmaal is vastgesteld dat conclusie 2 gehandhaafd kan blijven.
Het Bureau I.E. merkt ten aanzien van de maatregelen volgens de conclusies 3 t/m 13 nog het volgende op.
De maatregelen volgens conclusies 3 t/m 10 alsmede de conclusies 12 en 13 zijn tenminste bekend uit D1.
De maatregel volgens conclusie 11 is op zichzelf bekend uit het Oostenrijkse octrooischrift 334.774.

Nieuwheid en inventiviteit in het geval dat het Zeiss-Ikon slot wel tot de stand van de techniek wordt gerekend.
Zoals reeds aangekondigd onder het kopje 'Openbare voorbekendheid' is het Bureau I.E. ook in het geval dat het Zeiss-Ikon slot wel van openbare bekendheid was van mening, dat de meest nabij gelegen stand van de techniek wordt gevormd door D1. Het Zeiss-Ikon slot betreft een oplegslot in plaats van een insteekslot, waarbij geen sprake is van een van de ene zijde naar de andere zijde van de deur reikend cilinderlot, en ligt daarom verder verwijderd. Conclusie 1 blijft in dit geval vanzelfsprekend vernietigbaar.
De maatregelen van conclusie 2 worden bij het Zeiss-Ikon slot niet aangetroffen.
Het oordeel van het Bureau I.E. ten aanzien van de volgconclusies luidt daarom niet anders dan in de situatie waarin het Zeiss-Ikon slot niet tot de stand van de techniek wordt gerekend.

5 Conclusie
Op grond van het vorenstaande luidt het advies van het Bureau IE:
Conclusie 1 van het octrooi van Boumans is vernietigbaar.
Conclusie 2 kan in stand blijven nu Dulimex zijn bezwaren tegen deze conclusie niet langer handhaaft. De overige conclusies kunnen, nu conclusie 2 in stand blijft, evenzeer in stand blijven, voor zover zij afhankelijk zijn van conclusie 2.

De vordering in conventie, de grondslag daarvoor en het verweer
2 Boumans vordert (samengevat) dat Dulimex zal worden verboden direct of indirect inbreuk te maken op het octrooi, met nevenvorderingen.
3 Aan die vordering legt Boumans de stelling ten grondslag dat Dulimex slotsamenstellen vervaardigt en in het verkeer brengt die inbreuk maken op conclusie 1 dan wel conclusie 13 van het octrooi.
4 Dulimex voert tegen die vordering gemotiveerd verweer, waarop in het vervolg van dit vonnis zal worden ingegaan.

De vordering in reconventie, de grondslag daarvoor en het verweer
5 Dulimex vordert (samengevat) dat het octrooi zal worden vernietigd, op de grondslag dat de daarin belichaamde uitvinding niet nieuw en/of inventief is.
6 Boumans voert primair aan dat Dulimex in die vordering niet ontvankelijk is, aangezien zij niet bij conclusie van eis in reconventie als bijlage het resultaat van een door het Bureau I.E. uitgebracht advies omtrent de toepasselijkheid van nietigheidsgronden heeft overgelegd. Subsidiair bestrijdt zij de door Dulimex gestelde nietigheid van het octrooi.

Beoordeling van het geschil
In reconventie
7 De rechtbank zal deze vordering, als de meest verstrekkende, het eerst behandelen.
8 Omtrent de primaire stelling van Boumans, inhoudende dat Dulimex niet kan worden ontvangen in haar vordering, wordt het volgende overwogen.
9 In de beschikking van de voorzieningenrechter houdende vaststelling van een procesregime is bepaald, dat de zaak voor het eerst zou dienen op 21 mei 2003, waarna ter rolle van 22 oktober 2003 door de gedaagde partij diende te worden geantwoord. In die beschikking is uitdrukkelijk opgenomen dat gedaagde geacht werd dan voldoende tijd te hebben gehad voor het desgewenst verkrijgen van een nietigheidsadvies.
10 De procureur van Dulimex heeft zich ter zitting van 21 mei 2003 gesteld. Eerst op 19 september 2003 heeft Dulimex bij het Bureau I.E. een verzoek tot het uitbrengen van een nietigheidsadvies gedaan. Het (voorspelbare) gevolg daarvan was, dat het advies niet beschikbaar was op 22 oktober 2003, de datum waarop Dulimex voor eis in reconventie moest dienen en ook heeft gediend. Dulimex heeft bij haar conclusie van eis dan ook geen nietigheidsadvies overgelegd, zoals voorgeschreven in artikel 76 lid 1 ROW.
11 Het gevolg daarvan is dat Dulimex, met toepassing van het laatstbedoelde wetsbepaling bepaalde, niet kan worden ontvangen in haar vordering. Het gegeven dat het advies van het Bureau I.E. in een later stadium alsnog is overgelegd, doet daarbij niet terzake, aangezien de omstandigheid dat het advies niet tijdig beschikbaar was geheel voor rekening en risico komt van Dulimex, die er nota bene via de beschikking van de voorzieningenrechter aan is herinnerd dat zij voldoende tijd had voor het doen uitbrengen van het advies, maar daarmee niettemin veel te lang heeft gewacht.
12 Dulimex zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van de reconventionele procedure.

In conventie
13 Dulimex heeft als meest verstrekkend verweer betoogd dat het octrooi, althans voorzover het betreft de conclusies waarop Boumans zich beroept, aan vernietiging blootstaat. De rechtbank zal dat verweer als eerste behandelen, aangezien inbreuk op een ongeldig octrooi niet mogelijk is.
14 De rechtbank neemt het advies van het Bureau I.E., alsmede de grondslagen waarop het berust, over en maakt de daarin tot uitdrukking gebrachte opvatting tot de hare. Dat betekent dat de conclusies 1 en 13, waarop Boumans zich ter onderbouwing van haar inbreukvordering beroept, inventiviteit missen en aan vernietiging blootstaan.
15 Daaruit volgt dat het thans besproken verweer van Dulimex opgaat, zodat de vordering van Boumans reeds daarom dient te worden afgewezen en de inbreukvraag onbesproken kan blijven.

16 Boumans zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de op de procedure in conventie vallende kosten.

Beslissing:

De rechtbank:
In conventie
Wijst de vordering *af*;
Veroordeelt eiseres in de op deze procedure vallende kosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van gedaagde begroot op € 950,– aan verschotten en € 1.356,– aan procureurssalaris;

In reconventie
Verklaart eiseres niet ontvankelijk in haar vordering;
Veroordeelt eiseres in de op deze procedure vallende kosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van verweerster begroot op € 452,– aan procureurssalaris. Enz.

Nr. 104 Vzr. Rechtbank te 's-Gravenhage, 25 april 2005*

(bisfosfonaten)

Mr. G.R.B. van Peursem

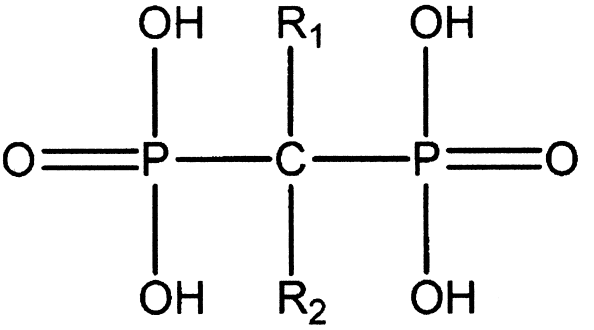
Art. 75, lid 1 Row 1995

De stelling van Merck dat in kort geding geen plaats is om de procedure voor de Afdeling van Beroep over te doen is op zichzelf juist. In het onderhavige geding is door Teva echter ter ondersteuning van haar verweer dat het octrooi moet stranden op de inventiviteitstoets beroep gedaan op nieuwe documenten, waarvan in kort geding voorshands aannemelijk is geworden dat deze – anders dan Merck bij pleidooi heeft aangevoerd – niet (in voldoende kenbare, althans relevant te achten mate) in de procedure bij de Afdeling van Beroep aan de orde zijn geweest. Deze documenten, met name de hierna nader aan te duiden publicaties van Fleisch en Felix, zijn naar voorlopig oordeel gelezen in de aanstonds aan te geven context inventiviteitsschadelijk. Dat verschillende parameters tegengestelde kanten opwezen, moge de vakman duidelijk zijn geweest uit Shinoda, in Fleisch stonden voor de vakman echter aanvullende aanwijzingen voor de zoektocht naar betere medicamenten tegen botziekten, waarbij één van de kwesties is dat een aanvaardbaar evenwicht gevonden moet worden tussen factoren die resorptie voorkomen en belemmering van mineralisatie zoveel mogelijk vermijden. Dat dit op zichzelf een inventieve opgave is, staat niet ter discussie, waar het om gaat is of de vakman vertrekkend vanuit pamidronaat met Fleisch en Felix in de hand en gelet op de overige aangegeven relevante stand van de techniek zonder inventieve arbeid zal komen tot toepassing van alendronaat. Dat is naar voorlopig oordeel het geval. De tegenwerping van Merck bij pleidooi dat Fleisch wel aangeeft dat a ketenverlenging, b invoering van een hydroxy-groep op 1 en c toevoeging van een amino-groep bevorderend werkt, maar dat daarin niet staat wat of welke weg de vakman moet kiezen, wordt verworpen. Het ligt voor de hand alledrie te doen en bij vertrek vanuit pamidronaat hoeft alleen de keten maar met één koolstofatoom te worden verlengd.

* Beroep ingesteld. *Red.*

MSD Overseas Manufacturing te Pembroke, Bermuda, eiseres, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. L. Oosting te Amsterdam,
tegen
1 Teva Pharmaceuticals Europe BV te Mijdrecht,
2 Teva Pharma BV te Mijdrecht,
3 Pharmachemie te Haarlem, gedaagden, procureur mr. M.A.A. van Wijngaarden.

Rechtsoverwegingen
1 Uitgangspunten
1.1 In kort geding kan van het volgende worden uitgegaan.
1.2 Merck is, na overdracht, houdster van Nederlands octrooi 192562 (hierna: het octrooi of NL '562) verleend op 3 oktober 1997 op een aanvraag van 15 april 1983 onder inroeping van prioriteit vanaf 15 april 1982 voor een *farmaceutisch preparaat dat een* NH_2-$(CH_2)_3$-$C(PO_3H_2)_2OH$*-verbinding bevat.*
1.3 Bedoelde verbinding behoort tot de groep van bisfosfonaten met als algemene structuurformule:



Bisfosfonaten bezitten twee C-P verbindingen en hebben een botresorptieremmende werking.
Botten worden in een constant proces vervangen. Het verwijderen van oud bot wordt resorptie genoemd, de vorming van nieuw bot mineralisatie. De twee processen zijn normaliter in evenwicht. Bij botziekten is dit evenwicht verstoord en vindt per saldo meer resorptie dan mineralisatie plaats. Osteoporose is een bekende botziekte die relatief frequent voorkomt bij vrouwen na de overgang. Een andere botziekte die met bisfosfonaten wordt behandeld is de ziekte van Paget.
De in het octrooi centraal staande verbinding heeft een koolstofketen van vier C atomen met een hydroxy-groep op de 1-positie en een amino-groep aan het eind van de koolstofketen (dus $R_1 = (CH_2)_3$-NH_2 en $R_2 = OH$) en wordt in navolging van het door partijen gehanteerde taalgebruik nader aangeduid als alendronaat of de C-4 verbinding (4-amino-1,hydroxybutaan-1,1-bisfosfonzuur of het zout ervan). Andere op de prioriteitsdatum bekende verwante stoffen zijn etidronaat, een C-2 verbinding zonder amino-groep (in Engelse vakliteratuur ook aangeduid met de afkorting EHDP), clodronaat, met een C-Cl_2 verbinding (ook bekend als Cl_2MDP, waarbij R_1=R_2=Cl), eveneens zonder een amino-groep aan het einde van de keten, pamidronaat, een C-3 verbinding met net als alendronaat wel een NH_2-groep aan het eind van de keten en een OH-groep op de 1 positie, ook aangeduid als AHPDP, alsook neridronaat, een C-6 verbinding met een OH-groep op 1 en een NH_2-groep op 6. Ook was op de prioriteitsdatum een C-5 verbinding bekend, waarvoor geen gangbare derivaatnaam wordt gehanteerd.

Het octrooi is verleend onder de ROW 1910 en betreft derhalve een vooronderzocht octrooi. Het is aanvankelijk door de Aanvraagafdeling van de Octrooiraad uit hoofde van een beschikking van 10 november 1987 geweigerd, welke beslissing na een procedure voor de Afdeling van Beroep bij beschikking van 28 februari 1997 (verzonden op 3 maart 1997) is vernietigd. Vervolgens is het octrooi op 3 oktober 1997 verleend na het aanbrengen van door de Afdeling gesuggereerde laatste wijzigingen. Het octrooi is op 15 april 2003 geëxpireerd, maar Merck claimt nog rechten onder dit octrooi vanwege een haar onder nummer 970038 verleend aanvullend beschermingscertificaat, gebaseerd op NL '562 en met gelding tot en met 14 april 2008. Dit ABC is aan Merck verleend voor: *alendronzuur, desgewenst in de vorm van een (...) zout met een alkalimetaal, een organische base of een basisch aminozuur of in de vorm van een hydraat, in het bijzonder Natrii Alendronas Trihydric.*

1.4 De conclusies van NL '562 luiden aldus:

1 Farmaceutisch preparaat dat een NH_2-$(CH_2)_3$-$C(PO_3H_2)_2OH$-*verbinding bevat,* met het kenmerk *dat het een voor de behandeling van botziekten geschikt preparaat is, waarin het 4-amino-1-hydroxybutaan-1,1-bisfosfonzuur als zodanig of in de vorm van een zout met een alkalimetaal, een organische base of een basisch aminozuur aanwezig is, met dien verstande dat, wanneer het 4-amino-1-hydroxybutaan-1,1-bisfosfonzuur niet in de vorm van een zout aanwezig is, het de enige in het preparaat aanwezige farmaceutisch actieve stof is.*

2 Farmaceutisch preparaat volgens conclusie 1, met het kenmerk, *dat het preparaat in vaste vorm voor orale toediening is.*

1.5 In 2002 heeft Merck Teva in kort geding betrokken terzake van (dreigende) inbreuk op het octrooi. De zaak is toen niet doorgezet, kort gezegd, omdat Teva zich heeft verbonden voorlopig niet op de markt te komen met een generiek alendronaat tegen botziekten, alsmede om, indien zij voornemens zou zijn dat wel te gaan doen in de toekomst, zes weken tevoren aan te kondigen dat zij een dergelijk voornemen heeft. Begin maart 2005 heeft Teva conform het in 2002 overeengekomene aangekondigd thans van zins te zijn wel op de markt te gaan komen met een generiek alendronaat.

1.6 Teva meent dat NL '562 nietig is en het op basis daarvan verleende ABC eveneens.

1.7 De Engelse rechter heeft het (althans in de ogen van Teva) Britse zusteroctrooi van NL '562 inmiddels zowel in eerste aanleg als in appèl nietig geacht.

1.8 Daags voor de mondelinge behandeling van dit kort geding, op 13 april 2005, is door Teva een bodemzaak bij de Haagse rechtbank aanhangig gemaakt met als inzet nietigverklaring van het ABC, onder meer vanwege nietigheid van NL '562.

2 Het geschil

2.1 Stellende dat Teva inbreuk dreigt te gaan maken op haar rechten onder (thans) de ten processe bedoelde ABC vordert Merck een inbreukverbod met nevenvorderingen.

2.2 In deze procedure gaat Teva desgevraagd uitdrukkelijk niet inhoudelijk in op de stelling dat met het voorgenomen generieke alendronaatpreparaat inbreuk zal worden gemaakt op de conclusies van het octrooi via de route van het ABC. Zij voert aldus uitsluitend een nietigheidsverweer, zowel met betrekking tot NL '562, als – op deels weer andere gronden – met betrekking tot het ABC. Haar verweer zal voor zover nodig hierna bij de beoordeling aan de orde komen.

3 Beoordeling van het geschil

3.1 De gevorderde voorzieningen van Merck zijn niet toewijsbaar, omdat naar voorlopig oordeel gerede kans bestaat dat het octrooi in de bodemprocedure nietig wordt geoordeeld, zodat Merck alsdan alleen al op die grond evenmin rechten jegens Teva geldend kan maken onder meerbedoeld ABC. Daartoe is het volgende redengevend.

3.2 De stelling van Merck dat in kort geding geen plaats is om de procedure voor de Afdeling van Beroep over te doen is op zichzelf juist. In het onderhavige geding is door Teva echter ter ondersteuning van haar verweer dat het octrooi moet stranden op de inventiviteitstoets beroep gedaan op nieuwe documenten, waarvan in kort geding voorshands aannemelijk is geworden dat deze – anders dan Merck bij pleidooi heeft aangevoerd – niet (in voldoende kenbare, althans relevant te achten mate) in de procedure bij de Afdeling van Beroep aan de orde zijn geweest. Deze documenten, met name de hierna nader aan te duiden publicaties van Fleisch en Felix, zijn naar voorlopig oordeel gelezen in de aanstonds aan te geven context inventiviteitsschadelijk.

3.3 Eén van de in 3.2 bedoelde nieuwe documenten is een overzichtsartikel van een bekende onderzoeker op het terrein van de bisfosfonaten, Fleisch, in het *British Journal of Clinical Practice* uit 1981 naar aanleiding van een symposium over bisfosfonaten (ook wel difosfonaten genoemd) en de ziekte van Paget, getiteld *Diphosphonates: History and mechanisms of action*. Dit artikel of hetgeen daarin wordt gereleveerd wordt niet (volledig) teruggevonden in de beschrijving van het octrooi en ook bij de Afdeling van Beroep heeft het geen (kenbare) rol gespeeld. Onder meer uit dit artikel blijkt dat op de prioriteitsdatum de klinische toepassing van verscheidene bisfosfonaten bekend was voor de behandeling van botziekten. Volgens Fleisch werkte de C-3 verbinding, pamidronaat, het beste tegen botziekten. Voor zover thans van belang gaat het daarbij met name om het verminderen van botresorptie. De gemiddelde vakman weet volgens dit overzichtsartikel daaromtrent al vanaf 1968 het volgende:

In 1968 (...) we reported the first results: besides inhibiting calcium phosphate precipitation and dissolution, these compounds (t.w.: diphosphonates, Vzr.) were able not only to prevent ectopic calcification, but in contrast to pyrophosphate (d.w.z. stoffen met in plaats van P-C-P P-O-P, Vzr.) they also inhibited actual bone resorption. Further unlike pyrophosphate, diphosphonates were active when given both parenterally and orally. The way to their clinical use was set.

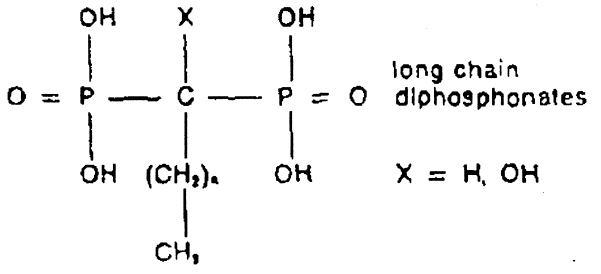
Het artikel beschrijft hieromtrent onder het kopje *Effect on bone resorption* verder onder meer het volgende:

In contrast to pyrophosphate, diphosphonates are extremely active in inhibiting bone resorption. (...) Of all the compounds tested, the Cl_2MDP *(sc. clodronaat, Vzr.) is the most potent.*

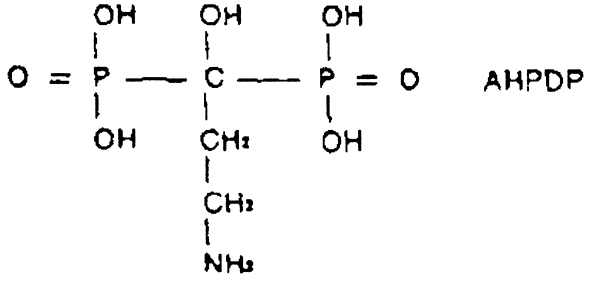
Strong effects are also seen in vivo.

(...)

A great number of diphosphonates have been investigated for their inhibitory effect on bone resorption. It appears that increasing the chain lenght of the C-backbone



increases activity until a length of about 9 carbon atoms is reached (Shinoda et al., 1979) Adding a hydroxyl group at position 1 also increases the effect (Shinoda et al., 1979) The amino-derivatives such as the 3-amino-1-hydroxypropane-1, 1-diphosphate (AHDP)



(dat is de C-3 verbinding, pamidronaat, Vzr.) are also very active (Lemkes et al., 1978; Shinoda et al., 1979; Reitsma et al., 1980) The relative activity of some of the diphosphonates tested is as follows: AHPDP > long chain 1-hydroxy diphosphonates > Cl_2MDP > EHDP (Shinoda et al., 1979).

Fleisch besluit zijn bijdrage met de conclusie dat:

The diphosphonates are very potent inhibitors of mineralisation and bone resorption. These characteristics have opened the way to the use of these compounds in disorders of ectopic calcification and of increased bone destruction. (...) It would not be surprising if the first compounds tested are by no means optimal and that a further exploration of other types of diphosphonates could lead to a fruitful future development of a new class of drugs.

Uit deze publicatie van Fleisch volgt dat ten tijde van de prioriteitsdatum (april 1982) tot de bagage van de gemiddelde vakman behoort dat a bisfosfonaten in het algemeen zeer actief zijn op het thans aan de orde zijnde gebied, b verlenging van de koolstofketen tot C-9 vergroting van bedoelde activiteit met zich lijkt mee te brengen, c toevoeging van een hydroxy-groep op de 1-positie (in plaats van een H op die plaats) effect vergrotend werkt en dat d toevoeging van een amino-groep aan het eind van de koolstofketen, zoals bij pamidronaat, ook activiteit bevorderend werkt. Ook vindt de vakman een duidelijke aansporing andere typen bisfosfonaten te gaan onderzoeken op bruikbaarheid in dit veld – bijvoorbeeld, zo leest de vakman daarin naar voorlopig oordeel, bisfosfonaten met een koolstofketen van 4 tot 9 C-atomen met een OH-groep op de 1-positie en een NH_2-groep aan het einde van die keten, althans bisfosfonaten uit die groep die al bekend zijn.

3.4 De vakman was op de prioriteitsdatum bekend met andere bisfosfonaten met de beschreven kenmerkende groepen als stoffen, waaronder de C-4 verbinding, alendronaat, beschreven in onder meer de publicatie van Kabatsjnik et al., *Synthesis and acid-base and complexing properties of amino-substituted α-hydroxyalkylidenediphosphonic acids* uit februari 1978 en EP 0 039 033 (hierna: EP '033 of Blum) met als publicatiedatum 4 november 1981. In Blum wordt een verbeterde syntheseroute gegeven voor C-4 tot C-6 verbindingen met een hydroxy-groep op de 1 positie en een amino-groep aan het eind van de koolstofketen. Overigens is in de procedure voor de Afdeling van Beroep klaarblijkelijk niet goed uit de verf gekomen dat in Kabatsjnik – waarin alendronaat als stof wordt beschreven – een duidelijke referentie voorkomt voor het gebruik van (onder meer) deze stof (*find various uses*) naar een artikel van Veltitsjev et al., in vertaling luidend *Some perspectives on the clinical study and therapeutic use of phosphonic compounds* uit april 1974 (met Kabatsjnik als co-auteur), in welk laatste artikel vervolgens ondubbelzinnig wordt aangegeven dat en waarom bisfosfonaten worden aangewend bij de behandeling van botziekten. De Afdeling concentreert zich op Blum en oordeelt dat daarin een dergelijk gebruik niet besloten zou liggen. Nog afgezien van de vraag of die redenering van de Afdeling, die in de bodemzaak nader ten toets zal komen, valide is, is dat in het licht van de gecombineerde openbaring uit Kabatsjnik en Veltitsjev naar voorlopig oordeel voor de inventiviteitsvraag niet zonder meer concludent, omdat in de Russische publicaties al duidelijke aanwijzingen voor de vakman staan voor gebruik van onder andere alendronaat, dat Kabatsjnik openbaart, als werkzame stof in een medicijn voor de behandeling van botziekten, waarover in Veltitsjev uitvoerig wordt gerapporteerd, hetgeen door de Afdeling niet op kenbare wijze in de overwegingen is betrokken.

3.5 Ook was de vakman op de prioriteitsdatum bekend met US 4,304,734 (Jary) uit december 1981, waarin (een syntheseroute voor) neridronaat wordt beschreven, een nieuw bisfosfonaat met een langere koolstofketen, de eerderbedoelde C-6 verbinding met een OH-groep op de 1-positie en een NH_2-groep op de 6-positie. De vakman leert daaruit dat neridronzuur en zouten daarvan (neridronaten) *are capable of regulating metal cations content (especially calcium content) in human organism thus enabling to cure diseases connected with content and circulation of these cations in organisms. Thus they (...) retard bone decalcification etc.*

In US '734 wordt aldus aangegeven dat neridronaat gebruikt kan worden in farmaceutische preparaten die botontkalking moeten behandelen (*enabling to cure in human organism* en *retarding bone decalcification*).

3.6 Eveneens wist de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum dat in een in november 1981 op een symposium in Nyon gepresenteerd onderzoek van Felix – en ook dat is niet in de beschrijvingsinleiding van het octrooi vermeld en evenmin door de Afdeling van Beroep in de beoordeling betrokken – veelbelovende *in vivo* resultaten waren bereikt met dit neridronaat, in de presentatie van Felix ook aangeduid met AHHexDP. Uit de resultaten van dit onderzoek leert de vakman onder andere:

In its efficacy on bone resorption AHHexDP is thus similar to dichloromethanediphosphonate (dwz. *clodronaat of Cl_2MDP, Vzr.), more effective than ethane-1-hydroxy-1,1-diphosphonate* (sc. *etidronaat* of *EHDP, Vzr.), but less effective than 1-hydroxypentane-1,1-diphosphonate and 3-amino-1-hydroxypropane-1,1-diphosphonate* (oftewel *pamidronaat* of *AHPDP, Vzr.).*

De *Summary* van Felix luidt aldus:

AHHexDP, a new diphosphonate, is characterized by a relatively low cellular toxicity in vitro, and a conspicuous inhibitory effect on bone

turnover in vivo. It might thus have therapeutic applications in deseases with increased bone turnover.

Daarin is dus enerzijds sprake van een *realtively low cellular toxicity in vitro* – anders dan de vakman zou verwachten op grond van de *Discussion* uit het overzichtsartikel van Fleisch van eerder dat jaar, waarin Fleisch zelf rept over extreme (mortale) giftigheid *in vitro* van langere ketens, maar overigens ook van pamidronaat – terwijl Felix tevens aangeeft dat neridronaat dezelfde resultaten geeft in dit *in vivo* onderzoek als clodronaat, betere dan met etidronaat, maar mindere dan met pamidronaat. Naar voorlopig oordeel vindt de vakman in dit één en ander een aansporing tot verder onderzoek naar bisfosfonaten met een langere C-keten dan pamidronaat.

3.7 Indien de vakman deze publicaties (Fleisch en Felix) combineert vanuit de meest nabije stand van de techniek voor farmaceutische preparaten voor de behandeling van botziekten, dan kan, voorshands oordelend, geen sprake zijn van octrooirechtelijk relevante inventiviteit. Als met Merck wordt uitgegaan van pamidronaat als meest effectief bisfosfonaat, dat echter nogal ernstige bijwerkingen had – en dus als meest nabije stand van de techniek (althans de door Teva ingehuurde partij-deskundigen lijken daar ook van uit te gaan, hoewel Teva bij pleidooi Kabatsjnik en/of Fleisch en/of Felix en/of Blum als meest nabije stand van de techniek heeft bepleit), dan vindt de vakman een overduidelijke aansporing in het artikel van Fleisch om a andere bisfosfonaten te onderzoeken op bruikbaarheid voor preparaten voor botziekten, liefst met b een langere koolstofketen tot C-9 vanwege de door Fleisch aangegeven verwachting van hogere effectiviteit, die blijkens Felix voor wat betreft neridronaat (C-6) in vergelijking met pamidronaat (C-3) weliswaar nog niet tot een grotere effectiviteit heeft geleid, maar waaruit wel volgt dat *in vivo* bruikbare resultaten kunnen worden verkregen met een langere koolstofketen, een langere keten die bovendien in weerwil van de discussie uit Fleisch' artikel uit 1981 volgens het onderzoek van Felix, dat eind van dat jaar werd gepresenteerd, *in vivo* acceptabele toxiciteit geeft (waarbij de vakman zich zal realiseren dat uit Fleisch' artikel volgt dat daarin de *in vitro* toxiciteit van zowel pamidronaat als van langere ketens als neridronaat problematisch werd geacht). Nu Blum de vakman een verbeterde syntheseroute leert voor C-4 tot C-6 verbindingen met een OH op 1 en een NH_2 op de laatste positie van de koolstofketen, komt deze zonder inventieve arbeid tot het testen van in ieder geval deze bekende C-4 en C-5 verbindingen, gelet op de door Felix geboekte resultaten en de indicatie uit Fleisch en Shinoda dat grotere ketens wellicht betere resultaten boeken. Zeker is dit naar voorlopig oordeel zo gelet op de problematische bijwerkingen van het tot dan toe best werkende bisfosfonaatpreparaat tegen botziekten, pamidronaat. Dat dit een voor de gemiddelde vakman voor de hand liggende stap is, wordt naar voorlopig oordeel temeer duidelijk tegen de achtergrond van de hiervoor bedoelde Russische publicaties, die door een rechtstreekse verwijzing *toepassing* van onder meer alendronaat in verbinding brengen met een al ouder artikel over bisfosfonaten waarin onderzoek omtrent *gebruik van deze verbindingen in medicijnen tegen botziekten* wordt behandeld. Dat lijkt in de procedure voor de Afdeling van Beroep naar voorlopig oordeel onvoldoende uit de verf te zijn gekomen. De stelling van Merck dat deze verbinding tussen de Russische publicaties door de vakman niet zal worden gelegd, wordt verworpen, alleen al vanwege de rechtstreekse verwijzing in Kabatsjnik naar Veltitsjev, van welke laatste publicatie Kabatjsnik bovendien co-auteur is.

3.8 Anders benaderd: Ondanks het feit dat Felix een minder goede werkzaamheid aantoont van de C-6 verbinding dan van het uitgangspunt, de C-3 verbinding, blijft niettemin naar voorlopig oordeel de aansporing uit Fleisch overeind om een langere keten dan C-3 te proberen om de effectiviteit te vergroten. Die aansporing heeft de vakman immers voor C-4 tot en met C-9 en is blijkens de Felix publicatie alleen voor C-6 gefalsificeerd. Een contra-indicatie voor het uitproberen van grotere ketens uit Fleisch, namelijk mogelijke toenemende toxiciteit, is door Felix echter – althans voor C-6 en derhalve in ieder geval deels – gefalsificeerd. Dat vormt naar voorlopig oordeel een extra aanwijzing voor de vakman om in ieder geval een langere keten dan C-3 te proberen in het gebied tussen C-3 en C-6, zoals C-4 en C-5, stoffen die al bekend waren, onder meer via de synthese volgens Blum. Fleisch vormt in verbinding met Felix niet, zoals Merck stelt, juist een *teaching away* gelet op de mindere effectiviteit. Daartoe is het enkele resultaat van Felix naar voorlopig oordeel onvoldoende. De vakman wordt hier naar voorlopig oordeel daarentegen op zodanige wijze op het spoor gezet van toepassing van C-4 en C-5 bisfosfonaten voor preparaten voor de behandeling van botziekten, dat sprake is van *would* in plaats van *could* in de zin van de EOB-inventiviteitsrechtspraak: In het licht van Fleisch en Felix zou de vakman alendronaat hebben geprobeerd, vertrekkend vanuit pamidronaat, in de hoop het probleem van het vinden van een meer effectieve verbinding dan pamidronaat tegen botziekten op te lossen en in het licht van die publicaties heeft hij een *reasonable expectation of succes*.

3.9 Met name zou de vakman niet veronderstellenderwijs en zonder daar zelf routine-onderzoek naar te doen uit de door Felix geconstateerde mindere werking van neridronaat ten opzichte van pamidronaat hebben afgeleid dat er een lineair (afnemend) verband zou zijn bij bisfosfonaten met de meerbedoelde kenmerkende OH- en NH_2-groepen in de C-3 tot C-6 range. Dat de vakman dit lineaire verband niet zou aannemen, is door Teva on(voldoende) weersproken gesteld met een beroep op door haar overgelegde partij-deskundigenrapportages, een stelling die zij ook met succes heeft aangevoerd ten overstaan van de Engelse rechter, en ten pleidooie in dit kort geding nog eens heeft geadstrueerd aan de hand van schetsaantekeningen van Russel gemaakt tijdens *cross examination* ten overstaan van de Engelse rechter, waarin deze heeft aangegeven dat een lineair afnemend verband slechts één van vier mogelijkheden betreft, die de vakman alleen door experimenten kan verifiëren, maar niet op voorhand kan voorspellen. Ook door de andere door Teva aangevoerde partij-deskundige, Roger Newton, wordt dat bevestigd in diens schriftelijke verklaring. Merck brengt hier onder meer tegenin dat weliswaar niet met zoveel woorden rekening is gehouden door de Afdeling van Beroep met de in het voorgaande centraal staande publicaties van Fleisch en Felix, maar dat bezien moet worden waar bijvoorbeeld Fleisch naar verwijst, voor zover thans van belang met name Shinoda et al. uit 1979 en volgens Merck is wel met Shinoda rekening gehouden. Het is juist dat Shinoda in het voor de prioriteitsdatum gepubliceerde artikel *Structure-*

activity relationship of diphosphonates with alkyl groups of various lengths onder meer het volgende aangeeft (overigens met Felix en Fleisch als co-auteurs):
Inhibition of crystal formation decreased with increasing chain length. Inhibition of crystal dissolution, however, was increased with increasing chain length with the exception of (...) EHDP which displayed the strongest inhibitory activity. The presence of an OH group at the C-1 position increased the inhibition of both crystal formation and dissolution. In calvaria cell cultures, lactate production was inhibited with smaller chain lenght but enhanced with larger alkyl groups. An OH group at the C-1 position increased the potency of this effect. The number of the above bone cells decreased with all diphosphonates, the effect being greater with increasing chain length. The addition of an OH group again increased this effect. In whole calvaria cultures, long-chain DP's inhibited bone resorption, but increased lactate production, while EHDP and (...) Cl_2MDP *inhibited both, suggesting that the effect on bone resorption may not be correlated with the effect on lactate. In the growing rat, diphosphonates with the alkyl groups* C_4H_9 *to* C_8H_{17} *inhibited bone resorption very strongly, especially when an OH group was on the C-1 position. Longer chain lengths were less active. Toxicity increased with chain length. The inhibition of mineralization decreased with chain length but increased when an OH group was present. Thus, a good correlation exists between inhibition of mineralization* in vitro *and* in vivo*; however, no correlation was found between bone resorption* in vivo *and findings* in vitro.
Met Shinoda was de kous echter niet af op de prioriteitsdatum, Fleisch (als gezegd co-auteur van Shinoda) voegt daar in zijn latere overzichtsartikel de aangegeven evaluaties aan toe, ook al verwijst hij mede naar Shinoda, dat wil niet zeggen dat de vakman alleen Shinoda ter harte zou nemen en Fleisch' toevoegingen verder zou negeren. Dat verschillende parameters tegengestelde kanten opwezen, moge de vakman duidelijk zijn geweest uit Shinoda, in Fleisch stonden voor de vakman echter aanvullende aanwijzingen voor de zoektocht naar betere medicamenten tegen botziekten, waarbij één van de kwesties is dat een aanvaardbaar evenwicht gevonden moet worden tussen factoren die resorptie voorkomen en belemmering van mineralisatie zoveel mogelijk vermijden. Dat dit op zichzelf een inventieve opgave is, staat niet ter discussie, waar het om gaat is of de vakman vertrekkend vanuit pamidronaat met Fleisch en Felix in de hand en gelet op de overige in het vorenoverwogene aangegeven relevante stand van de techniek zonder inventieve arbeid zal komen tot toepassing van alendronaat. Dat is naar voorlopig oordeel het geval. De tegenwerping van Merck bij pleidooi dat Fleisch wel aangeeft dat a ketenverlenging, b invoering van een hydroxy-groep op 1 en c toevoeging van een amino-groep bevorderend werkt, maar dat daarin niet staat wat of welke weg de vakman moet kiezen, wordt verworpen. Het ligt voor de hand alledrie te doen en bij vertrek vanuit pamidronaat hoeft alleen de keten maar met één koolstofatoom te worden verlengd.
3.10 Naar voorlopig oordeel doet hetgeen Merck daar voorts tegen in brengt aan het vorenoverwogene ook onvoldoende af. Zo de Afdeling al op kenbare wijze rekening heeft gehouden met de leer uit met name Shinoda (dat deze zulks ook gedaan zou hebben met een andere publicatie van Fleisch van na de prioriteitsdatum is, zo al juist, in ieder geval vanwege deze laattijdigheid niet relevant), dan is dat niet op juist te achten wijze gedaan, mede gelet op de nadien bekend geworden stand van de techniek. Voorshands wordt geoordeeld dat de Afdeling deze stand van de techniek onvoldoende op waarde heeft geschat of heeft kunnen schatten bij de inventiviteitstoets. Voor zover Merck zich tenslotte verder beroept op gelet op de prioriteitsdatum tardieve publicaties, zijn die alleen al om die reden niet relevant voor de beoordeling.
3.11 Nu op grond van het vorenoverwogene voorshands al gerede kans aanwezig wordt geacht dat in de bodemzaak zal worden geoordeeld dat NL '562 nietig is/was, zodat Merck geen rechten onder de ABC toekomen, stranden daarop Mercks vorderingen en behoeven de overige weren geen bespreking. Merck zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten.

Beslissingen:

De voorzieningenrechter:
wijst de vorderingen *af*;
veroordeelt Merck in de op deze procedure vallende kosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Teva begroot op € 244,– aan verschotten en € 703,– aan procureurssalaris. Enz.

Nr. 105 Rechtbank te 's-Gravenhage, 8 juni 2005*

(inzage dossierstukken (buitenlandse) nietigheidsprocedure)

Mr. J.W. du Pon

Art. 843a Rv

Incidenteel eiseres heeft recht op afgifte van kopieën van de processtukken als gevorderd (betreffende een nietigheidsprocedure voor het Bundespatentgericht in Duitsland), omdat aan de voorwaarden van art. 843a Rv is voldaan. Daaraan doet niet af dat er in Duitsland een bijzondere procedure zou bestaan betreffende toegang tot processtukken voor derden.

Scafom International BV te Budel, eiseres in conventie in de hoofdzaak, verweerster in reconventie in de hoofdzaak, eiseres in het incident, procureur mr. H.J.A. Knijff, advocaat mr. J.A. Schuman te Utrecht,
tegen
Wilhelm Layher Vermögensverwaltung GmbH te Güglingen, Duitsland, gedaagde in conventie in de hoofdzaak, eiseres in reconventie in de hoofdzaak, verweerster in incident, procureur mr. G.L. Kooy.

Rechtsoverwegingen
De feiten
1 Ten processe kan van de volgende feiten worden uitgegaan:
a Layher is rechthebbende op het – in deze procedure tot nu toe zonder vertaling overgelegde – Europees octrooi nr. 0423 516, waarvan de verlening is gepubliceerd op 7 maart 2001, en welk octrooi betrekking heeft op een *Gerüstrohr mit Anschlusskopf*.
b De Duitse vennootschap Plettac Assco GmbH te Plettenberg (hierna: Plettac) heeft op 6 juli 2001 tegen Layher bij

* Beroep ingesteld. *Red.*

het Bundespatentgericht te München een vordering ingediend, strekkende tot (samengevat) nietigverklaring van het Duitse gedeelte van voormeld octrooi.
c Ter zitting van het Bundespatentgericht van 8 mei 2003 is tussen Plettac en Layher een schikking bereikt, inhoudende (samengevat) dat de nietigheidsvordering van Plettac werd ingetrokken, waartegenover aan Plettac door Layher een licentie onder het octrooi werd verleend.

De vorderingen in de hoofdzaak
2 Scafom vordert *in conventie* (samengevat) dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:
1 Layher zal veroordelen om kopieën van alle processtukken, inclusief de daarbij behorende producties van de nietigheidsprocedure die heeft gelopen bij het Bundespatentgericht te München met kenmerk 3 Ni 25/01 (EU) tussen Plettac en Layher, aan de raadsman van Scafom af te geven;
2 het Nederlandse deel van het octrooi nietig zal verklaren (bedoeld zal zijn: te vernietigen).
3 Scafom stelt daartoe (samengevat) dat het octrooi op verschillend gronden nietig is en dat zij de in de Duitse procedure gewisselde stukken nodig heeft om die stelling te onderbouwen.
4 Layher voert tegen de vordering van Scafom gemotiveerd verweer.
In reconventie vordert zij (samengevat) dat de rechtbank Scafom zal verbieden inbreuk te maken op het octrooi.

De vordering in het incident
5 Scafom vordert bij wege van voorlopige voorziening voor de duur van de bodemprocedure dat de rechtbank Layher zal veroordelen om, op straffe van een dwangsom, binnen zeven dagen na het te wijzen vonnis aan de raadsman van Scafom af te geven (samengevat):
a kopieën van de processtukken van de Duitse nietigheidsprocedure, zoals reeds in de hoofdzaak gevorderd;
b het origineel van tekening 0040.101, of indien er meerdere tekeningen zijn met nummer 0040.101, alle originelen van tekening 0040.101.
6 Scafom legt aan de vordering tot afgifte van de processtukken in de Duitse nietigheidsprocedure de stelling grondslag dat zij een spoedeisend belang heeft bij afgifte van die stukken, aangezien zij deze nodig heeft om haar stellingen in de hoofdzaak te onderbouwen, zodat zij niet kan wachten tot een (eind)uitspraak in die hoofdzaak.
7 Voor wat betreft de gevorderde afgifte van het origineel of de originelen van tekening nr. 0040.101 voert Scafom aan dat zij weliswaar beschikt over een kopie van die tekening, doch dat die als gevolg van vele malen faxen in scherpte is verminderd.
8 Layher voert tegen toewijzing van de vordering in het incident gemotiveerd verweer.

Beoordeling van het geschil
9 De incidentele vordering van Scafom is toewijsbaar voor wat betreft de processtukken uit de Duitse nietigheidsprocedure, nu aan de voorwaarden van artikel 843a Rv is voldaan. Layher heeft als enig relevant verweer tegen afgifte van deze processtukken betoogd dat er in Duitsland een speciale procedure bestaat die derden de mogelijkheid geeft inzage te krijgen in stukken van een procedure waarin zij niet betrokken zijn.
Zulks doet evenwel niet af aan de toepasselijkheid van voormelde bepaling uit het Nederlands burgerlijk procesrecht.
10 Voor zover de vordering van Scafom ziet op het verkrijgen van het origineel of originelen van de door haar genoemde tekening, kan deze niet worden toegewezen, nu het object van die vordering onvoldoende bepaalbaar is en het verzoek van Scafom – naar Layher terecht heeft betoogd – voorshands te veel neigt naar een zogenaamde 'fishing expedition'. Het is uiteindelijk de rechter in de bodemzaak die, na een inhoudelijke beoordeling daarvan, kan en moet beoordelen of er redenen zijn om gevolgen te verbinden aan een weigering van Layher om enig intern stuk – zoals het origineel van een tekening – over te leggen.
11 Er is geen aanleiding voor het opleggen van een dwangsom, nu de rechter die de hoofdzaak zal beoordelen de vrijheid heeft de door hem passend geachte gevolgen te verbinden aan het eventueel niet voldoen door Layher aan dit vonnis.
12 De beslissing omtrent de kosten van dit incident zullen worden gereserveerd totdat in de hoofdzaak een einduitspraak kan worden gedaan.

Beslissing:

De rechtbank:
In het incident
Veroordeelt Layher om aan de raadsman van Scafom binnen 2 weken na heden voor de duur van de hoofdzaak tegen kostprijs af te geven (duidelijke) kopieën van alle processtukken van de procedure bij het Bundespatengericht te München (kenmerk 3 Ni 25/01) inclusief de daarbij behorende bijlagen en/of producties hoe ook genaamd;
Wijst af het meer of anders gevorderde;
Reserveert de beslissing omtrent de kosten van dit incident tot de einduitspraak in de hoofdzaak;

In de hoofdzaak:
Bepaalt dat deze weer zal worden uitgeroepen ter rolzitting van 20 juli 2005 opdat partijen voortprocederen;

In de hoofdzaak en in het incident
Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

Nr. 106 Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, 12 februari 2004*

(Postkantoor IV)

Mrs. V. Skouris, C. Gulmann, J.N. Cunha Rodrigues, R. Schintgen en F. Macken

Art. 3, leden 1 en 3 Mrl 89/104/EEG

Het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van artikel 3, lid 1b, van de richtlijn moet enerzijds worden beoordeeld in relatie tot deze waren of diensten en anderzijds in relatie tot de perceptie ervan door het relevante publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van die waren of diensten.

Daarbij moet de bevoegde autoriteit rekening houden met alle relevante feiten en omstandigheden, waaronder – in voorkomend geval – de resultaten van een studie die de aanvrager overlegt teneinde bijvoorbeeld aan te tonen dat het merk onderscheidend vermogen heeft of dat het niet misleidend is.

Met betrekking tot de vraag, in welke fase van de voor de bevoegde autoriteit gevolgde onderzoeksprocedure rekening moet worden gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden, alsmede met betrekking tot de vraag, in het geval dat tegen de beslissing van de bevoegde autoriteit beroep kan worden ingesteld bij een rechterlijke instantie, of deze laatste ook rekening moet houden met de relevante feiten en omstandigheden, moet de bevoegde autoriteit rekening houden met alle relevante feiten en omstandigheden alvorens een definitieve beslissing te nemen over een aanvraag voor de inschrijving van een merk. Een rechterlijke instantie bij wie beroep is ingesteld tegen een beslissing over een aanvraag voor de inschrijving van een merk, moet eveneens rekening houden met alle relevante feiten en omstandigheden binnen de grenzen van de uitoefening van haar bevoegdheden, zoals vastgesteld door de toepasselijke nationale regelgeving.

De omstandigheid dat een merk voor bepaalde waren of diensten in een lidstaat is ingeschreven, heeft geen invloed op het onderzoek dat een voor merkinschrijving bevoegde autoriteit in een andere lidstaat verricht met betrekking tot een aanvraag voor de inschrijving van een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het eerste merk is ingeschreven.

Artikel 3, lid 1c streeft een doel van algemeen belang na, volgens hetwelk tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd door eenieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt, en belet dat die tekens of benamingen op grond van hun inschrijving als merk aan een enkele onderneming worden voorbehouden.

Dit algemeen belang impliceert immers dat zulke tekens of benamingen voor alle ondernemingen vrij beschikbaar blijven om er dezelfde kenmerken van hun eigen waren mee te beschrijven. Merken die uitsluitend bestaan uit dergelijke tekens of benamingen kunnen dus niet worden ingeschreven, behalve door toepassing van artikel 3, lid 3.

In deze omstandigheden moet de bevoegde autoriteit krachtens artikel 3, lid 1c, van de richtlijn beoordelen of een merk, waarvan de inschrijving is aangevraagd, in de opvatting van de betrokken kringen thans kenmerken van de betrokken waren of diensten beschrijft, dan wel dit in de toekomst redelijkerwijs te verwachten is. Indien de bevoegde autoriteit na dit onderzoek concludeert dat dit het geval is, moet zij de inschrijving van het merk weigeren op grond van deze bepaling.

Het is hierbij irrelevant dat er andere tekens of benamingen bestaan die gebruikelijker zijn dan die waaruit het merk bestaat, om dezelfde kenmerken van de in de inschrijvingsaanvraag vermelde waren of diensten aan te duiden. Artikel 3, lid 1c bepaalt immers weliswaar dat een merk onder de in deze bepaling vermelde weigeringsgrond valt indien het 'uitsluitend' bestaat uit tekens of benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de betrokken waren of diensten, maar vereist niet dat deze tekens of benamingen de enig mogelijke manier van aanduiding van deze kenmerken zijn.

Evenmin is het doorslaggevend of een groot dan wel een klein aantal concurrenten belang kan hebben bij gebruik van de tekens of benamingen waaruit het merk bestaat. Elke huidige of toekomstige concurrerende marktdeelnemer moet ongestoord gebruik kunnen maken van de tekens of benamingen die kunnen dienen om de kenmerken van deze waren of diensten te beschrijven.

Wanneer de toepasselijke nationale wetgeving (zoals art. 13C BMW) bepaalt dat het uitsluitende recht dat wordt verkregen door inschrijving door een bevoegde autoriteit in een gebied waar verschillende officieel erkende talen naast elkaar bestaan, van een woordmerk luidende in één van deze talen, zich van rechtswege uitstrekt over de vertaling ervan in de andere talen, een dergelijke bepaling in feite gelijkstaat aan de inschrijving van een aantal verschillende merken, dient bovengenoemde autoriteit voor elk van deze vertalingen na te gaan, of deze niet uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd.

De bevoegde autoriteit kan niet concluderen dat een merk onderscheidend vermogen heeft voor bepaalde waren of diensten op de enkele grond dat het kenmerken van andere waren of diensten beschrijft, zelfs al wordt de inschrijving ervan gevraagd voor al deze waren of diensten. Dat een merk dat beschrijvend is voor kenmerken van bepaalde waren of diensten, maar dit niet is voor kenmerken van andere waren of diensten in de zin van artikel 3, lid 1c, van de richtlijn, brengt niet mee dat dit geacht kan worden voor deze andere waren of diensten noodzakelijkerwijs onderscheidend vermogen te hebben in de zin van artikel 3, lid 1b. Dat een merk kenmerken van bepaalde waren of diensten beschrijft in de zin van artikel 3, lid 1c is irrelevant voor de beoordeling of ditzelfde merk voor andere waren of diensten onderscheidend vermogen heeft in de zin van artikel 3, lid 1b.

Er bestaat een duidelijke overlapping tussen de respectieve werkingssfeer van de in artikel 3, lid 1b, c, en d vermelde weigeringsgronden. In het bijzonder mist een woordmerk dat kenmerken van waren of diensten beschrijft in de zin van artikel 3, lid 1c, daardoor noodzakelijkerwijs elk onderscheidend vermogen voor deze waren of diensten in de zin van artikel 3, lid 1b, van de richtlijn. Een merk kan evenwel elk onderscheidend vermogen missen voor waren of diensten om andere redenen dan dat het eventueel een beschrijvend karakter heeft.

Voor de conclusie dat een merk dat, zoals het merk in het hoofdgeding, wordt gevormd door een woord bestaande uit een combinatie van bestanddelen, beschrijvend is in de zin van artikel 3, lid 1c, van de richtlijn, is de vaststelling dat elk van deze bestanddelen beschrijvend is, onvoldoende. Het beschrijvend karakter moet worden vastgesteld voor het woord zelf.

Artikel 3, lid 1c dient in dit licht, aldus moet worden uitgelegd dat een merk bestaande uit een woord waarvan elk bestanddeel beschrijvend is voor kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, zelf beschrijvend is voor kenmerken van deze waren of diensten in de zin van deze bepaling, tenzij het woord merkbaar verschilt van de loutere som van zijn bestanddelen. Daar-

* Vervolg op Hof 's-Gravenhage 3 december 1998, *BIE* 1999, nr. 6, blz. 15 (Postkantoor I) en Hof 's-Gravenhage 3 juni 1999, *BIE* 1999, nr. 82, blz. 303 (Postkantoor II). *Red.*

voor moet het woord ofwel door de voor deze waren of diensten ongebruikelijke combinatie een indruk wekken die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van de benamingen van de bestanddelen, zodat dit woord meer is dan de som van zijn bestanddelen, ofwel moet het woord zijn gaan behoren tot het normale spraakgebruik en aldaar een eigen betekenis hebben gekregen, zodat het voortaan losstaat van zijn bestanddelen. In dit laatste geval dient dan te worden onderzocht of het woord dat een eigen betekenis heeft gekregen, niet zelf beschrijvend is in de zin van die bepaling.
Bij de beoordeling of een dergelijk merk valt onder de weigeringsgrond van artikel 3, lid 1c is het irrelevant of er synoniemen bestaan die dezelfde kenmerken van de waren of diensten kunnen aanduiden als in de inschrijvingsaanvraag zijn vermeld, dan wel of de kenmerken van de waren of diensten die kunnen worden beschreven, commercieel essentieel dan wel bijkomstig zijn.
De Mrl verzet zich ertegen dat een voor merkinschrijving bevoegde autoriteit een merk inschrijft voor bepaalde waren of bepaalde diensten op voorwaarde dat deze een bepaald kenmerk niet bezitten.
Volgens punt I, lid 6, laatste alinea, van de MvT bij het Protocol houdende wijziging van de BMW van 2 december 1992 'zal het [...] toetsingsbeleid een voorzichtig en terughoudend beleid 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' en '[zal] de toetsing binnen de grenzen [...] blijven die door de rechtspraak in de Benelux, met name die van het Benelux-Gerechtshof, zijn getrokken'.
Op de vraag in hoeverre hierop een beroep gedaan kan worden, antwoordt het HvJ EG dat artikel 3 van de richtlijn zich verzet tegen de praktijk van een voor merkinschrijving bevoegde autoriteit waarbij uitsluitend de inschrijving van 'evident ontoelaatbare' merken wordt geweigerd.

Koninklijke KPN Nederland NV, advocaten mrs. K. Limperg en T. Cohen Jehoram,
tegen
Benelux-Merkenbureau, advocaten mrs J. H. Spoor en L. De Gryse.

a Conclusie A.-G. D. Ruiz-Jarabo Colomer, 31 januari 2002

1 Bij beschikking van 3 juni 1999 heeft het Gerechtshof te 's-Gravenhage tien vragen[2] gesteld aan het Hof van Justitie over de uitlegging van de artikelen 2 en 3 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: 'merkenrichtlijn').[3]

I De feiten en de procedure in het hoofdgeding

2 Koninklijke KPN Nederland NV (hierna: 'KPN') heeft op 2 april 1997 bij het Benelux-Merkenbureau (hierna: 'Merkenbureau') de uitdrukking 'Postkantoor' gedeponeerd als woordmerk voor papier, karton en hiermee verband houdende producten[4] alsmede voor de meest uiteenlopende diensten.[5]
3 Het Merkenbureau heeft op 16 juni 1997 KPN laten weten, de gevraagde inschrijving voorlopig te weigeren. Zijns inziens miste het teken onderscheidend vermogen omdat het uitsluitend beschrijvend is voor de opgegeven waren en diensten.
4 KPN heeft tegen deze voorlopige weigering bezwaar gemaakt en verzocht om deze in te trekken, dan wel met haar in overleg te treden over een eventueel afzien van de merkenbescherming voor de waren of diensten waarvoor het teken beschrijvend zou zijn. Het Merkenbureau zag geen aanleiding om zijn beslissing te herzien en heeft KPN dus bij brief van 28 januari 1998 in kennis gesteld van zijn beslissing tot definitieve weigering van de inschrijving.
5 Daarop heeft KPN het Gerechtshof verzocht het Merkenbureau te gelasten, het teken in te schrijven voor alle in de aanvraag opgegeven klassen of ten minste voor de in zijn arrest aangewezen klassen.
6 Bij tussenbeschikking van 3 december 1998 heeft het Gerechtshof besloten partijen de vraag voor te leggen of het wenselijk was om aan het Hof van Justitie en het Benelux-Gerechtshof een groot aantal vragen te stellen over de uitlegging van de merkenrichtlijn, respectievelijk de Eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna: 'Eenvormige wet').[6] Ten slotte heeft het Gerechtshof bij beschikking van 3 juni 1999 de behandeling van de zaak geschorst en beslist aan beide hoven de vragen te stellen waarover overleg was gepleegd met de partijen.

II De prejudiciële vragen

7 Het Gerechtshof stelt het Hof van Justitie letterlijk de volgende vragen:
*IV a Dient het Benelux-Merkenbureau, waaraan bij het Protocol van 2 december 1992, houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (*Trb. *1993, 12), de toetsing van merkdepots op de absolute gronden, weergegeven in artikel 3, lid 1, juncto artikel 2 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988, betreffende aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, (...) is opgedragen, rekening te houden niet alleen met het teken zoals het is gedeponeerd maar ook met alle hem bekende relevante feiten en omstandigheden waaronder die welke hem door de deposant zijn meegedeeld (bijvoorbeeld dat de deposant het teken reeds vóór het depot op grote schaal als merk voor de desbetreffende waren heeft gebruikt of dat uit onderzoek blijkt dat het teken voor de in het depot vermelde waren en/of diensten niet tot misleiding van het publiek zal kunnen leiden)?*
(...)
V Geldt het antwoord op vraag IV a en b evenzo voor het oordeel van het Benelux-Merkenbureau omtrent de vraag of zijn bezwaren tegen de inschrijving door de deposant zijn opgeheven, en voor zijn besluit het merk geheel of gedeeltelijk te weigeren, een en ander als bedoeld in artikel 6 bis, lid 4[, van de Eenvormige wet]?[7]

[2] In dezelfde beschikking werden eveneens vijftien andere vragen gesteld aan het Benelux-Gerechtshof.
[3] *PB* 1989, L 40, blz. 1.

[4] Klasse 16 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd.
[5] Diensten van de klassen 35, 36, 37, 38, 39, 41 en 42.
[6] Eenvormige Beneluxwet op de merken van 19 maart 1962, zoals gewijzigd (*Trb*. 1962, 58, en 1983, 187).
[7] Eenvormige Beneluxwet op de merken.

VI Geldt het antwoord op vraag IV a en b evenzo voor het rechterlijk oordeel omtrent het in artikel 6 ter [van de Eenvormige wet] bedoelde verzoek?
(...)
IX a Vallen – mede gelet op het bepaalde in artikel 6 quinquies B, onder 2, van het Verdrag van Parijs – onder de merken, die krachtens artikel 3, lid 1, aanhef en c, van de richtlijn niet worden ingeschreven of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden, ook merken die zijn samengesteld uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten, ook indien die samenstelling niet de (enige of meest) gebruikelijke aanduiding ter zake is? Speelt daarbij een rol of er weinig of veel concurrenten zijn die belang kunnen hebben bij de mogelijkheid om zodanige aanduidingen te bezigen? [vgl. het arrest van het Benelux-Gerechtshof van 19 januari 1981, NJ 1981, 294, inzake Ferrero & Co SpA/Alfred Ritter, Schokoladefabrik GmbH (Kinder)].
Is voorts nog van belang dat volgens artikel 13 C [van de Eenvormige wet] het recht op een merk, luidende in één der nationale of streektalen van het Beneluxgebied, zich van rechtswege uitstrekt over zijn vertaling in een andere van deze talen?
(...)
X a Moet bij de beoordeling van de vraag of een teken, dat bestaat uit een (nieuw) woord dat is samengesteld uit bestanddelen die ieder op zichzelf voor de waren of diensten waarvoor het depot is verricht elk onderscheidend vermogen missen, beantwoordt aan de in artikel 2 van de richtlijn (en in artikel 1 [van de Eenvormige wet]) gegeven omschrijving van een merk, ervan worden uitgegaan dat een dergelijk (nieuw) woord in beginsel onderscheidend vermogen heeft?
X b Zo neen, moet dan worden aangenomen dat een dergelijk woord (afgezien van inburgering) in beginsel onderscheidend vermogen mist, en dat zulks slechts anders is onder bijkomende omstandigheden die ertoe leiden dat de combinatie méér is dan de som der delen?
Is daarbij van belang of het teken de enige althans een voor de hand liggende term is om de desbetreffende hoedanigheid of (combinatie van) hoedanigheden aan te duiden, dan wel of daarvoor synoniemen bestaan welke redelijkerwijs ook voor gebruik in aanmerking komen, of dat het woord een commercieel wezenlijke dan wel een meer bijkomstige hoedanigheid van de waar of dienst aanduidt?
Is voorts nog van belang dat volgens artikel 13 C [van de Eenvormige wet] het recht op een merk, luidende in één der nationale of streektalen van het Beneluxgebied, zich van rechtswege uitstrekt over zijn vertaling in een andere van deze talen?
(...)
XI Is de enkele omstandigheid dat een beschrijvend teken mede is gedeponeerd als merk voor waren en/of diensten waarvoor het teken niet beschrijvend is, voldoende om te kunnen oordelen dat het teken daardoor onderscheidend vermogen heeft voor die waren en/of diensten (bijvoorbeeld het teken Postkantoor voor meubelen)?
Zo neen, dient bij de beantwoording van de vraag of een dergelijk beschrijvend teken onderscheidend vermogen bezit voor zodanige waren en/of diensten, rekening te worden gehouden met de mogelijkheid dat (een deel van) het publiek dat teken, gelet op zijn beschrijvende betekenis of betekenissen, niet zal opvatten als een onderscheidingsteken voor (alle of sommige van) die waren of diensten?
XII a Legt bij de beantwoording van voormelde vragen nog gewicht in de schaal dat, nu de Benelux-staten ervoor gekozen hebben de merkdepots aan een onderzoek door het Benelux-Merkenbureau te onderwerpen alvorens tot inschrijving over te gaan, het toetsingsbeleid van het Benelux-Merkenbureau ingevolge artikel 6 bis [van de Eenvormige wet] volgens het Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen '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'? Zo ja, volgens welke normen dient te worden beoordeeld of een depot 'evident ontoelaatbaar' is?
Aangenomen wordt dat in een contentieuze nietigheidsprocedure (die na de inschrijving van een teken kan worden ingesteld) voor het inroepen van de nietigheid van het als merk gedeponeerde teken niet de extra eis geldt dat het teken 'evident ontoelaatbaar' is.
(...)
XIII a Is het verenigbaar met het stelsel van de richtlijn en het Verdrag van Parijs, dat een teken wordt ingeschreven voor bepaalde waren of diensten met de beperking dat de inschrijving slechts geldt voor die waren of diensten voorzover deze een bepaalde hoedanigheid of bepaalde hoedanigheden niet bezitten (bijvoorbeeld het depot van het teken Postkantoor voor de diensten: het verzorgen van direct-mail campagnes en uitgeven van frankeerzegels 'voorzover die niet betrekking hebben op een postkantoor')?
(...)
XVI Is bij de beantwoording van de vragen nog van invloed of een overeenkomstig teken voor gelijke waren of diensten in een andere lidstaat als merk is ingeschreven?

III Toepasselijke bepalingen

1 De internationale merkenbescherming

8 Evenals de andere types industriële eigendom genieten de merken al meer dan een eeuw een zeer ruime internationale bescherming. Aanvangspunt was het Unieverdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom (hierna: 'Unieverdrag van Parijs') van 20 maart 1883,[8] dat door alle lidstaten werd ondertekend.[9]

9 Ik heb reeds bij een andere gelegenheid opgemerkt dat bij de eerste bepaling van het Unieverdrag (artikel 1, lid 1) de Unie tot bescherming van de industriële eigendom, bekend als de Unie van Parijs, is opgericht. Het Unieverdrag schept een referentiekader dat de verdragspartijen dienen te eerbiedigen in hun wetgeving en in hun onderlinge overeenkomsten en verdragen (artikelen 25 en 19).[10]

10 In de materiële bepalingen over de internationale bescherming van de verschillende types industriële eigendom (artikelen 1-11) is een opvallend groot aantal bepalingen gewijd aan de merkenbescherming. Een van deze bepalingen is artikel 6 quinquies, sub b, dat bepaalt:

---

[8] Wat de merken betreft werd het Unieverdrag aangevuld door de twee Overeenkomsten van Madrid van 1891, te weten de ene betreffende de bestrijding van valse aanduidingen van herkomst en de andere betreffende de internationale inschrijving van merken, door het Verdrag betreffende het merkenrecht van 1994 en door de reeds in voetnoot 4 aangehaalde Overeenkomst van Nice.

[9] Nederland is partij bij het Unieverdrag sinds 7 juli 1884.

[10] Zie conclusie van 18 januari 2001, Merz & Krell (C-517/99, arrest van 4 oktober 2001, *Jurispr*. blz. I-0000), in het bijzonder punt 6. Artikel 2, lid 1, van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom, bijlage bij de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie en gesloten te Marrakech op 15 april 1994 (*PB L* 336, blz. 214-223), bepaalt dat wat onder andere de merken betreft, de staten die lid zijn, de artikelen 1-12 en 19 van het Unieverdrag van Parijs moeten naleven.

Fabrieks- en handelsmerken, als in dit artikel bedoeld zullen slechts in de volgende gevallen ter inschrijving geweigerd of nietig verklaard kunnen worden:
(...)
2 wanneer zij elk onderscheidend kenmerk missen ofwel uitsluitend bestaan uit tekens of aanwijzingen, welke in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de soort, de hoedanigheid, de hoeveelheid, de bestemming, de waarde, de plaats van herkomst der waren of het tijdstip van voortbrenging, of gebruikelijk zijn geworden in de gangbare taal of de eerlijke en vaststaande gewoonten van de handel in het land waar de bescherming wordt gevraagd.
(...)

11 Artikel 6 quinquies, sub c, lid 1, luidt als volgt:
Bij de beoordeling of het merk voor bescherming in aanmerking komt zal rekening gehouden moeten worden met alle feitelijke omstandigheden, met name met de duur van het gebruik van het merk.

2 De merken in het gemeenschapsrecht
A Het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap

12 Artikel 30 EG bepaalt:
De bepalingen van de artikelen 28 en 29 vormen geen beletsel voor verboden of beperkingen van invoer, uitvoer of doorvoer, welke gerechtvaardigd zijn uit hoofde van (...) bescherming van de industriële en commerciële eigendom. Deze verboden of beperkingen mogen echter geen middel tot willekeurige discriminatie noch een verkapte beperking van de handel tussen de lidstaten vormen.

B De merkenrichtlijn

13 De merkenrichtlijn heeft tot doel de merkenwetgevingen van de lidstaten aan te passen met het oog op de instelling en de werking van de interne markt. De beoogde harmonisatie is evenwel slechts gedeeltelijk van aard, zodat het optreden van de gemeenschapswetgever beperkt blijft tot de door inschrijving verkregen rechten op een merk en de lidstaten de vrijheid behouden om de procedurebepalingen betreffende de inschrijving, het verval of de nietigheid van de door inschrijving verkregen merken vast te stellen.[11]

14 Artikel 2 bepaalt, welke tekens een gemeenschapsmerk kunnen vormen:
Merken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden.

15 In artikel 3 somt de merkenrichtlijn de gevallen op waarin een merk niet ingeschreven wordt of, in voorkomend geval, nietig verklaard kan worden:
1 Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden:
a tekens die geen merk kunnen vormen;
b merken die elk onderscheidend vermogen missen;
c merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;
d merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden;
(...)
3 Een merk wordt niet geweigerd of kan, indien ingeschreven, niet worden nietig verklaard overeenkomstig lid 1, onder b, c of d, indien het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de aanvrage om inschrijving onderscheidend vermogen heeft verkregen. De lidstaten kunnen voorts bepalen dat deze bepaling ook van toepassing is, wanneer het onderscheidend vermogen verkregen is na de aanvrage om inschrijving of na de inschrijving.
(...)

16 Artikel 5 regelt de rechten van de merkhouder:
1 Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:
a wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;
b dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.
2 Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economisch verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dit bekend is in de lidstaat en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.
(...)

17 Artikel 6 stelt beperkingen aan de rechten van de merkhouder:
1 Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken:
(...)
b van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;
(...)

C De verordening inzake het gemeenschapsmerk

18 Op 20 december 1993 heeft de Raad verordening (EG) nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk (hierna: 'verordening')[12] vastgesteld opdat, zoals ik reeds in de hiervoor aangehaalde conclusie heb gesteld, voor de gemeenschappelijke markt soortgelijke voorwaarden zouden gelden als die welke op een nationale markt bestaan, met name de voorwaarden waardoor de ondernemingen vanuit juridisch oogpunt *(...) in staat worden gesteld onmiddellijk hun activiteiten, of het nu gaat om de productie en de afzet van goederen of het verrichten van diensten, op communautaire leest te schoeien (...).*[13] Het gaat erom, *(...) merken in te voeren welke worden geregeerd door één enkele communautaire rechtsregeling die rechtstreeks in alle lidstaten toepasselijk is.*[14] Dit doel moet worden bereikt zonder dat het merkenrecht van de Gemeenschap in de plaats treedt van het merkenrecht van de lidstaten.[15]

19 Met gebruikmaking van dezelfde systematiek en begrippen als die van de merkenrichtlijn geeft de verordening een

[11] Zie de eerste, de derde, de vierde en de vijfde overweging van de considerans, alsmede artikel 1 van de merkenrichtlijn.

[12] *PB* 1994, L 11, blz. 1.

[13] Eerste overweging van de considerans van de verordening.

[14] Derde overweging van de considerans.

[15] Vijfde overweging van de considerans.

definitie van de tekens die een gemeenschapsmerk kunnen vormen (artikel 4), waarna een opsomming volgt van de weigeringsgronden voor de inschrijving van het merk (artikelen 7 en 8). Op dezelfde manier worden de aan een gemeenschapsmerk verbonden rechten (artikel 9) en de beperkingen ervan (artikel 12) vastgesteld.

3 De merken in de Benelux Economische Unie

20 Teneinde het vrije verkeer van goederen tussen hun respectieve grondgebieden te bevorderen, hebben de drie lidstaten van de Benelux Economische Unie op 19 maart 1962 het Verdrag inzake de warenmerken[16] ondertekend, waarbij zij zich ertoe verbonden om de aan dit verdrag gehechte Eenvormige wet in hun respectieve wetgevingen op te nemen.

21 Bij dit verdrag, dat op 1 juli 1969 in werking is getreden, werd een nieuw orgaan opgericht, het Benelux-Merkenbureau te 's-Gravenhage, dat is belast met de uitvoering van de Eenvormige wet en bijbehorende reglementen. De uitlegging van deze wettekst komt toe aan de rechterlijke instanties van de drie Beneluxlanden en aan het Benelux-Gerechtshof bij wijze van prejudiciële verwijzing.[17]

22 Op 2 december 1992 ondertekenden België, Luxemburg en Nederland een protocol tot wijziging van de Eenvormige Beneluxwet teneinde de merkenrichtlijn in hun wetgeving om te zetten en relevante bepalingen inzake het gemeenschapsmerk in te voeren.[18] Overeenkomstig artikel 8 traden het protocol en de daarbij in de Eenvormige wet aangebrachte wijzigingen in werking op 1 januari 1996.

23 In punt I, lid 6, laatste alinea, van het Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen bij het protocol wordt gesteld dat *het toetsingsbeleid van het Benelux-Merkenbureau (...) 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. Het spreekt vanzelf dat de toetsing binnen de grenzen zal blijven die door de rechtspraak in de Benelux, met name die van het Benelux-Gerechtshof, zijn getrokken.*

24 Artikel 1 van de Eenvormige Beneluxwet bepaalt:

Als individuele merken worden beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere tekens, die dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden.

Evenwel kunnen niet als merken worden beschouwd vormen, die door de aard van de waar worden bepaald, die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden of die een uitkomst op het gebied van de nijverheid opleveren.

25 Artikel 6 bis bepaalt:

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;

(...)

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 6 ter genoemde rechtsmiddel tegen die beslissing.

26 Dit artikel 6 ter stelt dat *de deposant (...) zich binnen twee maanden na de kennisgeving bedoeld in artikel 6 bis, vierde lid, bij verzoekschrift [kan] 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.*

27 Artikel 13, sub c, bepaalt dat het uitsluitend recht op een merk, luidende in één der nationale of streektalen van het Beneluxgebied, *(...) zich van rechtswege uit[strekt] over zijn vertaling in een ander dezer talen.*

IV Onderzoek van de prejudiciële vragen

1 Inleiding

28 Het is verontrustend dat een rechterlijke instantie waarvan de deskundigheid wordt erkend, zo veel twijfels kan hebben aangaande de toepassing van de communautaire merkenrechtelijke bepalingen. Blijkbaar klopt hier iets niet in het systeem, omdat het moeilijk aan te nemen is dat het werk van de Europese wetgever dergelijke grote leemtes vertoont of dat zij die belast zijn met de toepassing ervan, zo weinig inzicht hebben in hun taak. Hoe dit ook zij, het Hof van Justitie dient het werk van de andere rechters aan te vullen en te vergemakkelijken binnen de uitleggingstaak die het door artikel 234 EG is toegekend.

2 De uitleggingscriteria

29 In de reeds aangehaalde conclusie Merz & Krell heb ik vastgesteld dat de communautaire merkenregeling een bijzondere structuur heeft.[19] Evenals de verschillende lagen van een ui bestaat deze structuur uit verschillende cirkels waarbij de ene de andere omsluit. De eerste – uitsluitend interne – cirkel, is het specifieke domein van de verordening inzake het gemeenschapsmerk. De tweede sluit daarop aan met de krachtens de merkenrichtlijn geharmoniseerde nationale wetgevingen. De derde en laatste omvat de internationale merkenovereenkomsten die door alle lidstaten zijn aanvaard.

30 In de onderhavige zaak komt daar nog een ander niveau bij, dat zich bevindt tussen de buitenste twee cirkels en bestaat uit de uniforme Benelux-wetgeving inzake dit industrieel eigendomsrecht. De drie lidstaten van deze economi-

[16] *Trb*. 1962, 58.

[17] Zie artikel 10. Het Benelux-Gerechtshof is ingesteld bij Verdrag van 31 maart 1965 en is actief sinds 1 januari 1974. Zijn rechtsprekende taak is dezelfde als die van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen op gemeenschapsniveau: de bepalingen van de eenvormige Beneluxregeling uitleggen door middel van antwoorden op prejudiciële vragen uit de drie lidstaten. Advocaat-generaal Jacobs wees reeds op deze gelijke taken in zijn conclusie van 29 april 1997, Parfums Christian Dior (C-337/95, *Jurispr*. blz. I-6013), punten 13 en 26.

[18] *Trb*. 1993, 12.

[19] Zie punten 23-29 van die conclusie.

sche unie hebben hun respectieve merkenregelingen niet alleen geüniformiseerd, maar deze bovendien met die van de andere lidstaten van de Europese Unie geharmoniseerd door de Eenvormige wet aan de merkenrichtlijn aan te passen en, omdat het niet anders kon, met eerbiediging van de overeenkomsten die uit het Unieverdrag van Parijs voortvloeien.

31 Derhalve moeten de bepalingen van de merkenrichtlijn waarop de vragen van het Gerechtshof betrekking hebben, worden uitgelegd als een integraal onderdeel van het geheel van de merkenrechtelijke bepalingen van de communautaire rechtsorde.

32 Hierbij mag de bestaansreden van het merkrecht niet uit het oog worden verloren: aan de consument of aan de eindverbruiker met betrekking tot het met het onderscheidend teken aangeduide product of de daarmee aangeduide dienst de identiteit van oorsprong waarborgen, in dier voege dat hij het product of de dienst kan onderscheiden van die van andere herkomst en dat dus wordt bijgedragen tot de verwezenlijking van een stelsel van reële concurrentie in de interne markt.[20] Om dit doel te bereiken wordt aan de merkhouder een reeks van rechten en bevoegdheden toegekend die met inachtneming van deze laatste doelstelling moeten worden beoordeeld. De merkhouder geniet een bevoorrechte rechtspositie opdat de consument het aangeduide product of de aangeduide dienst kan onderscheiden van die van andere herkomst. Voorts kunnen deze rechten als zodanig het voorwerp uitmaken van beperkingen, bijvoorbeeld wegens het algemeen belang om bepaalde benamingen zo veel mogelijk vrij te houden ('noodzaak tot vrijhouding').

33 Kortom, tussen de aan een ingeschreven merk verbonden rechten en het eigenlijke merk bestaat een instrumentele relatie. Daarom moet bij het bepalen van de precieze draagwijdte van het uitsluitend recht van de merkgerechtigde rekening worden gehouden met de wezenlijke functie van het merk.[21]

3 De wijze van beoordeling van het onderscheidend vermogen (vragen IV a, V, VI, XI, XIII a en XVI)

34 Met deze vragen wenst de verwijzende rechter te vernemen, op welke wijze de geschiktheid van een teken als merk vanuit juridisch oogpunt moet worden beoordeeld.

35 In de eerste plaats (vragen IV a, V en VI) wenst hij gedetailleerd te vernemen, of de geschiktheid van een teken als merk in abstracto dient te worden beoordeeld dan wel met inachtneming van de concrete omstandigheden van het geval. Met het oog daarop vermeldt hij dat de aanvrager het teken vóór het depot op grote schaal als merk voor de desbetreffende waren heeft gebruikt, alsmede dat uit onderzoek blijkt dat het teken voor de opgegeven waren en diensten niet tot misleiding van het publiek zal kunnen leiden.

36 Om te beginnen dient te worden geabstraheerd van de door het Gerechtshof gebruikte formulering die uitgaat van de in het interne recht geldende specifieke fasen van de procedure: voorlopig onderzoek door het merkenbureau (vraag IV a), beoordeling – door hetzelfde orgaan – van de door de aanvrager geformuleerde bezwaren (vraag V) en de rechterlijke toetsing achteraf (vraag VI). De merkenrichtlijn zegt nergens hoe de inschrijvingsprocedure er in concreto uit moet zien, doch zij verklaart dat de lidstaten iedere vrijheid behouden om deze naar hun eigen goeddunken vast te stellen.[22] Daarom dient het antwoord van het Hof van Justitie betrekking te hebben op het onderzoek dat wordt verricht door de *bevoegde autoriteit overeenkomstig het recht van de lidstaat*.

37 Om soortgelijke redenen moet evenmin bijzonder belang worden toegekend aan het feit dat uitsluitend wordt verwezen naar de *absolute gronden, weergegeven in artikel 3, lid 1, juncto artikel 2 van de Eerste richtlijn*. Weliswaar wordt de eerste omstandigheid waarop de nationale rechter doelt, in het kader van de communautaire regeling onderzocht in het kader van de absolute weigeringsgronden, en de tweede omstandigheid – inzake het misleidings- of verwarringsgevaar – in het kader van de relatieve gronden van artikel 4. Aangezien – ik benadruk dit – de merkenrichtlijn een neutrale houding inneemt met betrekking tot de procedurele keuzes van de lidstaten, staat niets eraan in de weg dat een rechtsorde bepaalt dat beide vragen tegelijkertijd moeten worden onderzocht. Het antwoord van het Hof van Justitie kan hieraan niet voorbijgaan.

38 Uitgaande van deze premissen kan worden gesteld dat de noodzakelijke voorwaarden voor de door het merk verleende bescherming – fundamenteel – in concreto moeten worden beoordeeld, in de zin dat rekening moet worden gehouden met uiteenlopende feitelijke omstandigheden, zoals duidelijk blijkt uit het onvoorwaardelijke voorschrift in artikel 6 quinquies, sub c, lid 1, van het Unieverdrag van Parijs.[23]

39 Ingevolge artikel 3, lid 1, sub a, van de merkenrichtlijn, dat verwijst naar artikel 2, moet de bevoegde autoriteit in de overeenkomstige fase van de procedure in aanmerking nemen, of het in de aanvraag opgegeven teken niet alleen kan onderscheiden, maar bovendien vatbaar is voor grafische voorstelling. Wanneer het, zoals in het hoofdgeding, om woordmerken gaat, is het moeilijk denkbaar dat dit niet het geval zou zijn.[24] Alleen dit onderzoek kan in zekere mate abstract zijn.

40 Vervolgens dient de autoriteit na te gaan of het teken de voorwaarden van artikel 3, lid 1, sub b, c en d, vervult, dat wil zeggen dat het onderscheidend vermogen heeft voor de betrokken waren of diensten en dat het niet beschrijvend of gebruikelijk is voor die waren en diensten. Elk van deze voorwaarden is onafhankelijk van de overige en vereist een afzonderlijk onderzoek, hoewel in de praktijk dezelfde tekens veelal struikelen over meer dan één vereiste.[25] Eveneens moet worden beoordeeld of het teken, ondanks het ontbreken van onderscheidend vermogen in de zin van b, c en d, dit heeft verkregen door het gebruik dat ervan is gemaakt overeenkomstig artikel 3, lid 3, van de merkenrichtlijn.

[20] Zie arresten van 17 oktober 1990, Hag II (C-10/89, *Jurispr*. blz. I-3711), punt 14, en 11 november 1997, Loendersloot (C-349/95, *Jurispr*. blz. I-6227), punt 24.

[21] Zie arrest HAG II, reeds aangehaald, punt 14 in fine.

[22] Vijfde overweging van de considerans.

[23] Zie punt 11 supra.

[24] Dit geldt niet voor andere zintuiglijke fenomenen, zoals bijvoorbeeld de geuren, die niet grafisch kunnen worden voorgesteld [zie in dit verband mijn conclusie van 6 november 2001 in de zaak Sieckmann (C-273/00, *Jurispr.* blz. I-0000)].

[25] Zoals de Commissie terecht in haar schriftelijke opmerkingen heeft gesteld, zal een beschrijvend teken over het algemeen elk onderscheidend vermogen missen in de zin van artikel 3, lid 1, sub b.

Blijkens deze bepaling hebben de tekens die aan de voorwaarden sub b, c en d, voldoen, 'onderscheidend vermogen'. Deze onduidelijkheid van de wetgever is betreurenswaardig: als gevolg daarvan kan men te maken krijgen met een 'kunnen onderscheiden' of een potentieel onderscheidend vermogen (artikel 2), een concreet onderscheidend vermogen (artikel 3, lid 1, sub b) en een onderscheidend vermogen als categorie (artikel 3, lid 3), nog afgezien van de aanzienlijke moeilijkheden om dit begrip te definiëren.

De bevoegde autoriteit moet bovendien erop toezien dat het aangevraagde teken niet tot misleiding van het publiek kan leiden ten aanzien van aard, hoedanigheid of plaats van herkomst van de waren of diensten (artikel 3, lid 1, sub g), en dat het geen gevaar voor verwarring met andere, oudere merken inhoudt (artikel 4, lid 1, sub b).

Het onderzoek van de omstandigheden is daarmee niet beëindigd, aangezien de merkenrichtlijn voorschrijft dat tekens die in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden, geweigerd of nietig verklaard moeten worden (artikel 3, lid 1, sub f).

41 Een beoordeling van elk van deze voorwaarden, en in het bijzonder van het vereiste van onderscheidend vermogen van een teken als categorie, is nauwelijks voorstelbaar in abstracto. Tekens zijn namelijk onderscheidend, beschrijvend of gebruikelijk ten aanzien van de specifieke waren of diensten die zij aanduiden en waarvoor om bescherming wordt gevraagd.[26]

Aangezien de bescherming is beperkt tot een of meerdere klassen van waren of diensten en tot het territoriale toepassingsgebied van het merk, dient voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen te worden uitgegaan van de gemiddelde consument van dit type waren of diensten in het gebied waarvoor de inschrijving wordt gevraagd.[27] Deze consument wordt verondersteld *redelijk geïnformeerd, omzichtig en oplettend* te zijn.[28]

In weerwil van hetgeen het Hof van Justitie onlangs heeft verklaard,[29] ben ik van mening dat ook de taalfactor alleen mag worden beoordeeld op basis van deze concrete karakterisering van de als gemiddeld beschouwde consument. Met andere woorden, het is niet zozeer van belang of deze consument de taal spreekt waarin het teken is gesteld, maar wel of onafhankelijk van het taalregime van het gebied redelijkerwijs van deze consument mag worden verwacht dat hij in het teken een boodschap ontwaart die op basis van artikel 3, lid 1, sub b, c of d, kan worden gekwalificeerd.[30]

42 Aan de verwijzende rechter dient dus te worden geantwoord, dat de bevoegde autoriteit bij de beoordeling van de geschiktheid van een teken als merk niet alleen rekening moet houden met het teken zoals in de aanvraag opgegeven, maar ook met alle andere relevante omstandigheden, waaronder in het bijzonder de mogelijke verkrijging van onderscheidend vermogen door het gebruik dat van het teken is gemaakt, of het misleidings- of verwarringsgevaar uit het oogpunt van de gemiddelde consument, in elk geval met betrekking tot de aangeduide waren of diensten.

43 De verwijzende rechter vraagt voorts, of de enkele omstandigheid dat een beschrijvend teken mede is gedeponeerd als merk voor waren of diensten waarvoor het teken niet beschrijvend is, voldoende is om te kunnen oordelen dat het teken daardoor onderscheidend vermogen heeft. Zo neen – vervolgt de verwijzende rechter –, is het van belang dat het publiek dat teken, gelet op zijn beschrijvende betekenis of betekenissen, niet zal opvatten als een teken dat alle of sommige van die waren of diensten kan onderscheiden? (Vraag XI)

44 Zoals hiervoor uiteengezet, moeten de voorwaarden van artikel 3, lid 1, sub b, c en d, van de merkenrichtlijn afzonderlijk worden onderzocht. Dat een teken geen beschrijvend karakter heeft, betekent derhalve niet noodzakelijkerwijs dat het onderscheidend vermogen heeft in ruime zin (dat wil zeggen als categorie die de in artikel 3, lid 1, sub b, c en d, bedoelde gevallen omvat), en zeker niet in enge zin (artikel 3, lid 1, sub b). Bovendien zijn tekens, zoals ik eveneens reeds heb opgemerkt, enkel onderscheidend, beschrijvend of gebruikelijk ten aanzien van de opgegeven waren of diensten. Het beschrijvend karakter is, evenals de andere relevante hoedanigheden, louter relatief, zodat in overeenstemming met de merkenrichtlijn de door het Gerechtshof subsidiair geschetste situatie zich niet kan voordoen.

45 De Nederlandse verwijzende rechter vraagt zich ook af, of het verenigbaar is met de merkenrichtlijn dat een regeling de inschrijving van een teken toestaat met de beperking dat de bescherming slechts geldt voor waren of diensten die een bepaalde hoedanigheid niet bezitten (vraag XIII a).

Het gaat hier om de in de Benelux-merkenregeling bekende praktijk van de zogenaamde 'disclaimers' (verklaringen van afstand). Via een dergelijke disclaimer kan een aanvrager afstand doen van de door het merk verleende bescherming voor de waren die een bepaalde eigenschap hebben of ontberen.

De tekst van de merkenrichtlijn verzet zich mijns inziens niet ertegen, dat de nationale autoriteiten in hun inschrijvingsprocedure dergelijke disclaimers mogelijk maken. Aangezien daarin overigens alleen de beschermde waren en diensten nader worden gepreciseerd, wordt in geen enkel opzicht de hoofddoelstelling, te weten de consument in staat te stellen de bedrijfsherkomst te achterhalen, aangetast. Een andere opvatting kan evenmin worden afgeleid uit de Overeenkomst van Nice,[31] waarvan de classificatie overigens niet verplicht gehanteerd moet worden.

46 Ten slotte wenst het Gerechtshof te vernemen, of het bij deze beoordeling van het teken van invloed is, of een over-

[26] Zie inzake het verwarringsgevaar, arrest van 11 november 1997, SABEL (C-251/95, *Jurispr*. blz. I-6191), punt 22.

[27] Arrest van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 en C-109/97, *Jurispr*. blz. I-2779), punt 29.

[28] Zie arrest van 16 juli 1998, Gut Springenheide en Tusky (C-210/96, *Jurispr*. blz. I-4657), punten 30-32.

[29] Arrest van 20 september 2001, Procter & Gamble (C-383/99 P, *Jurispr*. blz. I-6251; hierna: 'arrest Baby-dry'), waarin zonder meer wordt gekozen voor het standpunt van een Engelstalige consument (punt 42).

[30] Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat het onderscheidend vermogen van een teken dat wordt aangevraagd voor informaticaproducten of -diensten, niet enkel op basis van de taal van het gebied dient te worden beoordeeld, maar op basis van een bepaalde Engelse terminologie die bij de beroepsuitoefenaars en de consumenten van deze sector bekend wordt verondersteld. Hetzelfde geldt met betrekking tot vreemde begrippen die deel zijn gaan uitmaken van het universele taalkundig erfgoed, en die vaak een eigen betekenis verwerven die niet noodzakelijkerwijs samenvalt met die welke zij in de oorspronkelijke taal hebben. Denk maar aan de woorden 'light', 'premium', ... of misschien zelfs 'baby' of 'dry'.

[31] Aangehaald in voetnoot 4.

eenkomstig teken voor gelijke waren of diensten in een andere lidstaat als merk is ingeschreven (vraag XVI).

47 De merkenrichtlijn beoogt de wetgevingen van de lidstaten onderling aan te passen, maar wil deze niet uniformiseren. Derhalve moeten de nationale rechterlijke instanties de nationale regeling met inachtneming van de bewoordingen en de doelstelling van de merkenrichtlijn uitleggen teneinde het door deze laatste nagestreefde resultaat te bereiken, en aldus artikel 249, derde alinea, EG[32] na te leven, en in voorkomend geval prejudiciële vragen stellen aan het Hof van Justitie.

Er bestaat evenwel geen enkele hiërarchische verhouding tussen het Hof van Justitie en de nationale rechterlijke instanties, en evenmin tussen deze laatsten onderling. Evenmin moeten dezelfde resultaten worden bereikt, zolang maar dezelfde uitleggingsbeginselen worden toegepast. Derhalve kan de in een bepaalde lidstaat gevolgde praktijk niet bindend zijn voor de autoriteiten van een andere lidstaat. Om redenen van gezond verstand en wederzijdse loyaliteit, die steun vinden in de reeds vermelde doelstelling om het nagestreefde resultaat te bereiken, vormt deze praktijk – en in het bijzonder de eraan ten grondslag liggende motivering – niettemin een nuttige aanwijzing waarmee de bevoegde autoriteit mede rekening kan houden bij zijn beoordeling van het onderscheidend vermogen van een teken.

4 De beschrijvende merken (vraag IX a)

48 Artikel 3, lid 1, sub c, van de merkenrichtlijn verbiedt de inschrijving van merken die uitsluitend bestaan uit tekens die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten.

49 In verband met deze groep van tekens en benamingen, die verkort als 'beschrijvend' worden bestempeld, stelt het Gerechtshof het Hof van Justitie vragen over:

– de draagwijdte van het verbod: of dit al dan niet de tekens en benamingen omvat die de dienst of de waar beschrijven, maar die niet de enige bestaande zijn en evenmin de meest gebruikelijke voor de beschrijving;

– de invloed, bij de beoordeling van het beschrijvend karakter van benamingen, van het aantal concurrenten die belang kunnen hebben bij het gebruik ervan, en het belang daarbij van de omstandigheid dat volgens de nationale regeling het recht op een merk, luidende in één der nationale of streektalen van het Beneluxgebied, zich uitstrekt over zijn vertaling in de andere talen.

50 Volgens partijen stelt het Gerechtshof deze vragen over beschrijvende merken, omdat het twijfelt of de rechtspraak van het Benelux-Gerechtshof, die dateert van vóór de aanpassing van de Eenvormige wet aan de merkenrichtlijn (arresten Kinder[33] en Juicy Fruit[34]), thans nog geldt.[35] Dit probleem kan niet hier worden voorgelegd. Het Hof van Justitie is niet bevoegd om toezicht uit te oefenen op het nationale recht van de lidstaten of van regionale unies als de Benelux, en uiteraard niet om de rechtspraak van de desbetreffende rechterlijke instanties te herzien. In het kader van prejudiciële verwijzingen is het zijn taak om het gemeenschapsrecht juist uit te leggen. Derhalve is het niet dienend om de inhoud van de Eenvormige wet van vóór de aanpassing aan de merkenrichtlijn te onderzoeken, en evenmin om de interpretatie van deze wet door de bevoegde rechterlijke instanties te analyseren. Iets anders staat te doen: met betrekking tot beschrijvende merken gaat het erom, de draagwijdte van artikel 3, lid 1, sub c, van de merkenrichtlijn te bepalen.

51 Deze bepaling verspert de weg voor merken die doorgaans beschrijvend worden genoemd. Deze groep voorstellingen van tekens en waren heeft immers geen onderscheidend vermogen omdat, wanneer de soort, de hoedanigheid, de hoeveelheid of om het even welk ander kenmerk van een voorwerp wordt aangeduid, wordt gewezen op het voorwerp zelf. Juist omdat zij niet individualiseren, kan niemand zich deze toe-eigenen om zijn waren of diensten van die van anderen te onderscheiden.

Desalniettemin kunnen in de beoordeling van het beschrijvend karakter van een teken ook bepaalde overwegingen van algemeen belang van andere aard worden opgenomen.

52 Zoals de Commissie in haar opmerkingen terecht verklaart, stelt de verwijzende rechter in wezen de vraag, of de in het Duitse rechtssysteem geldende zogenaamde noodzaak tot vrijhouding (Freihaltebedürfnis) van toepassing is in het kader van de merkenrichtlijn. Dit beginsel houdt in dat er naast de weigeringsgronden wegens mogelijk gemis aan onderscheidend vermogen nog andere overwegingen van algemeen belang bestaan waardoor het wenselijk is de mogelijkheid van inschrijving van bepaalde tekens te beperken, zodat zij door alle marktdeelnemers ongestoord kunnen worden gebruikt.

53 Het Hof van Justitie heeft de draagwijdte van deze overwegingen in het kader van de merkenrichtlijn verduidelijkt in het reeds aangehaalde arrest Windsurfing Chiemsee.

54 De gemeenschapsrechter stelde dat artikel 3, lid 1, sub c, van de merkenrichtlijn een doel van algemeen belang nastreeft, volgens hetwelk beschrijvende tekens door eenieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt, ook als collectieve merken of in samengestelde of grafische merken. Deze bepaling belet derhalve, dat die tekens op grond van hun inschrijving als merk aan een enkele onderneming worden voorbehouden.[36]

55 Met betrekking tot de benamingen ter aanduiding van de plaats van herkomst oordeelde het Hof, dat een algemeen belang aan vrijhouding bestaat wegens hun vermogen om de eigenschappen van de betrokken waren aan te duiden en

[32] Zie inzake het geharmoniseerde merk, arrest van 23 februari 1999, BMW (C-63/97, *Jurispr*. blz. I-905), punt 22.

[33] Arrest van 19 januari 1981, Ferrero/Ritter (zaak A 80/3), *Jurisprudentie van het Benelux-Gerechtshof*, 1980-1981, vol. 2, blz. 69.

[34] Arrest van 5 oktober 1992, Wrigley/Benzon (zaak A 81/4), *Jurisprudentie van het Benelux-Gerechtshof*, 1980-1982, vol. 3, blz. 20.

[35] Volgens deze rechtspraak dient bij de beoordeling van de vraag, of een teken beschrijvend is, in aanmerking te worden genomen: a of de woorden die het merk vormen, de enige termen zijn om de waar aan te duiden, dan wel of daarvoor synoniemen bestaan welke redelijkerwijs ook voor gebruik in aanmerking komen; b of zij een commercieel wezenlijke dan wel een bijkomstige hoedanigheid van de waar aanduiden; c wat de aard van de waar is en de samenstelling van het publiek waarvoor de waar is bestemd, en d welke de bekendheid van het merk is. De tekens die voor de waar of de dienst alleen maar verwijzend zijn zonder beschrijvend te zijn, kunnen als merk worden ingeschreven.

[36] Arrest Windsurfing Chiemsee, reeds aangehaald, punt 25.

een positieve gevoelswaarde op te wekken.[37] Dit voorbehoud, dat betrekking heeft op *benamingen die* kunnen *dienen tot aanduiding van plaats van herkomst*, impliceert dat de bevoegde autoriteit moet beoordelen, of een geografische benaming waarvoor de inschrijving als merk wordt aangevraagd, een plaats aanduidt die in de opvatting van de betrokken kringen thans met de betrokken categorie van waren in verband wordt gebracht (geval van geografische plaatsen die voor die waren beroemd zijn), dan wel of redelijkerwijs een dergelijk verband in de toekomst te verwachten is.[38]

56 Dezelfde redenering geldt mutatis mutandis voor alle types beschrijvende tekens.[39]

57 Het Hof heeft dan ook geoordeeld, dat artikel 3, lid 1, sub c, impliciet vereist dat wordt beoordeeld of er een algemeen belang aan vrijhouding van bepaalde tekens is, zonder dat er sprake moet zijn van een concrete, actuele of ernstige vrijhoudingsbehoefte in de zin van de Duitse rechtspraak. Een dergelijke beoordeling is daarentegen niet mogelijk in het kader van artikel 3, lid 3, van de merkenrichtlijn, aangezien volgens deze bepaling het onderscheidend vermogen niet kan worden gedifferentieerd naargelang het vastgestelde belang om de geografische benaming vrij te houden voor gebruik door andere ondernemingen.[40]

58 Ik kan niet nalaten te vermelden dat het reeds aangehaalde arrest Baby-dry deze rechtspraak niet expliciet tegenspreekt, doch evenmin herhaalt. Hoewel daarin de verordening inzake het gemeenschapsmerk en niet de merkenrichtlijn werd uitgelegd, staat vast dat beide teksten op uniforme wijze dienen te worden toegepast.

Zo wordt in punt 37 geoordeeld, dat het verbod om zuiver beschrijvende tekens of aanduidingen als merk in te schrijven tot doel heeft, te voorkomen dat tekens of aanduidingen worden beschermd die, wegens hun overeenkomst met de gebruikelijke wijze van aanduiding van de betrokken waren of diensten of van de eigenschappen daarvan, niet de functie kunnen vervullen van identificatie van de onderneming die ze op de markt brengt, en dus het onderscheidend vermogen missen die voor het vervullen van deze functie vereist is.

59 In dit recente arrest Baby-dry is er dus geen enkele verwijzing naar het algemeen belang aan vrijhouding. Het is juist dat, anders dan in de zaak Windsurfing Chiemsee, deze kwestie niet uitdrukkelijk ter discussie stond,[41] maar niettemin heeft rekwirante dit toen ter sprake gebracht door in de redenering van het Gerecht van eerste aanleg de aanvaarding van een zekere vorm van noodzaak tot vrijhouding te lezen, en heeft het Hof van Justitie zich in algemene bewoordingen uitgesproken, zonder daarop in te gaan. Vandaar dat er over de toepasselijkheid van dit beginsel in het kader van het communautaire merkenrecht onzekerheid bestaat, waaraan het Hof van Justitie een einde dient te maken door zijn vroegere rechtspraak expressis verbis te herhalen of te verwerpen.

60 Gezien deze onduidelijkheid lijkt het verkieslijk om in het kader van de beoordeling van het beschrijvend karakter van een teken de mogelijkheid te behouden, rekening te houden met overwegingen van algemeen belang die ten doel hebben een zekere mate van vrijhouding te verzekeren, zoals destijds in het arrest Windsurfing Chiemsee werd geoordeeld.[42]

61 Recentelijk heeft – vooral vanuit sectoren waarvan de objectiviteit betwistbaar is – de gedachte ingang gevonden dat het merkrecht, in tegenstelling tot wat aangenomen werd, geen monopolie geeft op de tekens waaruit het merk bestaat. Beweerd wordt dat het aldus ontstane uitsluitend recht alleen wordt uitgeoefend met betrekking tot de aangeduide waren en dat de beschrijvende bestanddelen van een merk in elk geval ongestoord verder gebruikt kunnen worden.

Deze redenering lijkt mij een drogreden. In de eerste plaats zijn monopolies altijd relatief: zij hebben betrekking op een aantal waren, een gebied en een tijdstip. Het merk monopoliseert niet het begrip, maar juist het gebruik ervan als merk en bovendien zonder enige beperking in de tijd. In de tweede plaats impliceert het merk een voorrecht waardoor een marktdeelnemer zich een teken kan toe-eigenen ter aanduiding van zijn waren of diensten. Dit voorrecht is zeer buitensporig, zodra het betrekking heeft op gangbare uitdrukkingen. Het is billijk en logisch dat de overheidsinstantie de tekens die vindingrijk of fantasievol zijn,[43] met een ruimere bescherming kan belonen, en dat zij strengere verleningsvoorwaarden stelt voor de tekens die enkel bestanddelen of kenmerken van de aangeduide handelswaar weergeven. Dat reeds gevestigde marktdeelnemers alle denkbare of de meest efficiënte beschrijvende combinaties zouden kunnen deponeren ten nadele van de nieuwe marktdeelnemers die moeilijker te onthouden of te introduceren fantasiebenamingen moeten gebruiken, lijkt mij ook niet geschikt voor de economische ontwikkeling en de bevordering van het ondernemersinitiatief.

Daarom ben ik van mening dat, bij gebreke van een duidelijke uitspraak van het Hof van Justitie, de in het arrest Windsurfing Chiemsee ontwikkelde rechtspraak waarbij een zekere noodzaak tot vrijhouding in het kader van het communautaire merkenrecht wordt erkend, van toepassing blijft.

62 Het Gerechtshof vraagt ook, of het bij de beoordeling van het beschrijvend karakter van benamingen een rol kan spelen dat volgens de nationale regeling het recht op een merk, luidende in één der nationale of streektalen van het Beneluxgebied, zich uitstrekt tot zijn vertaling in de andere talen.

63 Ter uitvoering van de merkenrichtlijn moeten de nationale autoriteiten erop toezien dat de bepalingen ervan worden nageleefd in de gebieden die onder hun soevereiniteit vallen. Indien in een bepaald gebied is gekozen voor een merkenrechtelijke regeling die verschillende taalgebieden bestrijkt, is het in overeenstemming met de doelstellingen

[37] Ibidem, punt 26.

[38] Ibidem, punten 29-31.

[39] Dit kan worden opgemaakt uit de bewoordingen van punt 26 van het arrest Windsurfing Chiemsee ('inzonderheid') alsmede uit de algemene bewoordingen van punt 35.

[40] Arrest Windsurfing Chiemsee, reeds aangehaald, punten 35 en 48.

[41] Het aangevochten arrest van het Gerecht van eerste aanleg bevatte geen beoordeling op grond van dergelijke overwegingen.

[42] Dat deze opvatting volgens Procter & Gamble een 'achterhaalde opvatting van het merk' zou zijn (arrest Baby-dry, punt 30), maakt geen indruk op mij.

[43] Tekens die een sterke onderscheidingskracht hebben. Zie arrest van 29 september 1998, Canon (C-39/97, *Jurispr.* blz. I-5507), punt 18.

van de merkenrichtlijn dat het beschrijvend karakter van een teken ten aanzien van elk van de relevante talen wordt onderzocht.

5 De samengestelde woordmerken (vragen X a en b)

64 De Nederlandse verwijzende rechter wenst te vernemen, of een teken dat is samengesteld uit verschillende bestanddelen die ieder afzonderlijk onderscheidend vermogen missen, op zichzelf onderscheidend vermogen kan hebben dan wel alleen wanneer de combinatie méér is dan de som van de bestanddelen, en of hierbij het bestaan van synoniemen of de – wezenlijke of bijkomstige – aard van de aangeduide hoedanigheid een rol speelt.

65 Om te beginnen zij opgemerkt, dat een combinatie van bestanddelen die elk afzonderlijk onderscheidend vermogen missen, onderscheidend vermogen kan hebben op voorwaarde dat zij méér is dan de loutere som van de bestanddelen ervan.

66 Het komt er dus op aan, wanneer een combinatie een teken vormt dat zich onderscheidt van de loutere som van de bestanddelen ervan.

67 Ditzelfde probleem was het kernvraagstuk in het reeds aangehaalde arrest Baby-dry. Hierin oordeelde het Hof dat met betrekking tot merken die uit woorden bestaan, een eventueel beschrijvend karakter niet alleen moet worden vastgesteld ten aanzien van elk van de woorden afzonderlijk, doch ook ten aanzien van het geheel dat zij vormen. *Elk merkbaar verschil* tussen de formulering van de woordcombinatie waarvoor inschrijving wordt aangevraagd, en de terminologie die in het normale taalgebruik van de betrokken categorie consumenten wordt gebezigd om de waar of de dienst of de essentiële eigenschappen daarvan aan te duiden, is geschikt om deze woordcombinatie onderscheidend vermogen te verlenen, zodat zij als merk kan worden ingeschreven.[44]

Bij het concrete onderzoek van de woordcombinatie 'Baby-dry' oordeelde het Hof dat, vanuit het perspectief van de Engelstalige consument, deze combinatie bestaat uit woorden die, ondanks het beschrijvend karakter van elk woord op zich, het voorwerp uitmaken van een ongebruikelijke nevenschikking, zodat zij geen uitdrukking vormt die in de Engelse taal bekendstaat als een aanduiding van dergelijke producten of een weergave van de essentiële eigenschappen daarvan; zij kan dus een onderscheidende rol spelen en de inschrijving ervan kan niet worden geweigerd.[45]

68 Dit arrest levert verschillende problemen op.

In de eerste plaats – zoals ik reeds heb opgemerkt – doet het twijfels rijzen of de leer die nauwelijks twee en een half jaar daarvoor in het arrest Windsurfing Chiemsee werd ontwikkeld inzake de erkenning van de noodzaak tot vrijhouding, nog wel geldt.

In de tweede plaats – ook reeds door mij vermeld – gaat het ervan uit dat de gemiddelde consument op wie wordt afgestemd, Engelstalig moet zijn, terwijl het voordeel van de omstreden woordcombinatie juist was, dat een zeer beschrijvende boodschap werd overgebracht aan een meertalig publiek, waarvan niettemin mag worden aangenomen dat het een rudimentaire kennis heeft van de lingua franca van vandaag.

In de derde plaats worden in het arrest feitelijke elementen beoordeeld, zoals de wijze waarop de vermoedelijke consumenten het beschrijvend karakter van een woordcombinatie opvatten. Dit is evenwel niet de taak van een cassatierechter, omdat hij niet over de vereiste middelen beschikt, aangezien daartoe geen enkel deskundigenonderzoek had plaatsgevonden.[46]

69 Ik ben het evenmin eens met de test die wordt voorgesteld om onderscheidend vermogen te verlenen aan een combinatie van beschrijvende bestanddelen. Volgens het Hof van Justitie volstaat daartoe *'elk merkbaar verschil'* tussen de betrokken woordcombinatie en de terminologie die in het normale taalgebruik wordt gebezigd om de waar of de essentiële eigenschappen daarvan aan te duiden.

Deze minimale test lijkt mij, indien zij niet wordt gematigd door de toepassing van de regel van de noodzaak tot vrijhouding, waaraan het arrest is voorbijgegaan, onvoldoende om te verzekeren dat de merken niet wezenlijk beschrijvend zullen zijn.

70 Het gaat hier evenwel om zeer recente rechtspraak die bovendien door het Hof in voltallige zitting werd ontwikkeld, zodat het waarschijnlijk nutteloos is aan te dringen op een ommekeer in de rechtspraak. Hoogstens kan worden voorgesteld dat voor artikel 3, lid 1, sub c, een verschil als merkbaar wordt beschouwd, wanneer het betrekking heeft op belangrijke elementen van de vorm of de betekenis van het teken. Wat de vorm betreft, zal er slechts een dergelijk verschil zijn indien het neologisme door de ongebruikelijke of fantasievolle aard van de combinatie sterker is dan de som van de woorden ervan. Wat de betekenis betreft, zal het verschil slechts merkbaar zijn indien hetgeen door het samengestelde teken wordt opgeroepen, niet volledig overeenkomt met de som van de aanduidingen van de beschrijvende bestanddelen.

71 Dit standpunt is in overeenstemming met hetgeen ik over artikel 3, lid 1, sub e, van de merkenrichtlijn heb uiteengezet in zaak C-299/99, Philips.[47] Volgens deze bepaling worden niet ingeschreven *tekens die uitsluitend bestaan uit [bepaalde vormen],* terwijl volgens artikel 3, lid 1, sub c, van deze bepaling precies hetzelfde geldt met betrekking tot *merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die (...) kunnen dienen tot aanduiding van (...)*. Hoewel deze twee bepalingen niet door dezelfde redenen zijn ingegeven, verdient het, gelet op het parallellisme tussen de teksten, aanbeveling om beide gevallen op dezelfde wijze te beoordelen.

---

[44] Arrest Baby-dry, reeds aangehaald, punt 40.

[45] Ibidem, punten 42-44.

[46] Zonder een uitgebreid marktonderzoek te willen verrichten, lijkt het mij duidelijk dat de doorsneekopers van wegwerpluiers personen zijn in de leeftijdsgroep die kinderen krijgt. Voorts moeten zij volgens het arrest Engelstalig zijn. Welnu, zonder zich op enig bewijs van buiten te baseren, heeft het Hof van Justitie besloten zelf een oordeel te vellen over het beschrijvend karakter van de betrokken woordcombinatie, ofschoon slechts één van de rechters van de formatie Engelstalig was en alle rechters deze gelukkige leeftijd reeds zijn gepasseerd. Wanneer het Hof voorts oordeelt dat 'Baby-dry' een ongebruikelijke nevenschikking is en een uitdrukking die in de Engelse taal niet bekend is, neemt het een uiterst academisch standpunt in. Nagegaan had moeten worden, of deze constructie niet veeleer een semiotische reflex zou kunnen opwekken als: 'This product keeps my baby dry'. Indien ten slotte als referentiepersoon een Europese consument uit deze leeftijdsgroep was genomen, die beide woorden misschien kent, zou het Hof hebben kunnen oordelen dat de gekozen syntactische volgorde overeenstemde met de grammaticale volgorde in de Romaanse talen.

[47] Conclusie van 23 januari 2001 (*Jurispr*. blz. I-0000).

72 Reeds in die zaak heb ik gesteld dat onder louter functioneel in de zin van het tweede streepje sub e moet worden verstaan: iedere functie waarvan de *essentiële eigenschappen* zijn toe te schrijven aan het bereiken van een technisch resultaat. Zo ik mijn interpretatie heb verfijnd, door de uitdrukking de 'essentiële eigenschappen' te gebruiken, dan heb ik dat gedaan om duidelijk te maken dat een vorm die slechts een willekeurig element bevat *dat vanuit functioneel oogpunt van ondergeschikt belang is*, zoals de kleur, niet aan dit verbod ontsnapt.
Binnen de werkingssfeer van het in sub c bepaalde moet evenmin om het even welk verschil als afdoend worden aanvaard, doch alleen de voor de beschrijving relevante verschillen.
73 Wat het verbod van functionele vormen als merk betreft, heb ik gesteld dat, hoewel dit verbod alleen dient om een beperkt risico te vermijden, te weten dat het merkrecht onnodig op het terrein van de octrooien komt, het algemeen belang een dergelijk gevaar niet behoefde te tolereren. De marktdeelnemers kunnen hun waren immers beschermen door de toevoeging van willekeurige kenmerken.
74 Een vergelijkbare redenering gaat ook hier op: door het verbod van beschrijvende merken kan iedereen ongestoord beschikken over de tekens die de waren, diensten of essentiële eigenschappen daarvan aanduiden. Weliswaar verleent artikel 6, lid 1, van de merkenrichtlijn de merkhouder niet het recht om zich tegen het gebruik van dergelijke aanduidingen te verzetten, doch wanneer de inschrijving van beschrijvende merken wordt toegestaan, wordt de marktdeelnemers ten onrechte belet deze aanduidingen *als merk* te gebruiken, en blijft het voordeel in stand dat aanvankelijk is verkregen op een gemakkelijk te exploiteren patrimonium zoals, wat de aangeduide waren betreft, dat van de beschrijvende woorden met een positieve gevoelswaarde. Ik zie niet in waarom de rechtsorde dit gevaar voor verstarring moet tolereren, wanneer de marktdeelnemers zonder enig probleem fantasievolle of originele oplossingen tot hun beschikking hebben.
75 Ten slotte volgt uit het voorgaande dat de overwegingen betreffende het bestaan van synoniemen of de wezenlijke of bijkomstige aard van de beschrijvende elementen van het teken niet relevant zijn bij de beoordeling van het beschrijvend karakter.
76 Het Gerechtshof wenst te vernemen, of voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een teken dat is samengesteld uit beschrijvende bestanddelen, van belang is dat de bescherming die wordt verleend aan een in één der nationale of streektalen luidend merk, zich uitstrekt tot zijn vertaling in de andere talen.
77 Zoals ik hiervoor reeds heb gesteld[48] is het, indien in een bepaald gebied is gekozen voor een merkenrechtelijke regeling die verschillende taalgebieden bestrijkt, in overeenstemming met de doelstellingen van de merkenrichtlijn dat het beschrijvend karakter van een teken ten aanzien van elk van de relevante talen wordt onderzocht.

6 Bijzonderheden van het Beneluxrecht

78 Met zijn vraag XII a vraagt de verwijzende rechter naar het belang van het toetsingsbeleid dat het Merkenbureau in het bijzonder met betrekking tot het inhoudelijk herstel van de 'evident ontoelaatbare depots' moet volgen ingevolge het nationale recht en volgens het Gemeenschappelijk Commentaar van de betrokken Regeringen bij het protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet.[49]
79 Voor deze vraag dient in alle opzichten niet het gemeenschapsrecht, maar wel de in de Benelux geldende rechtspraktijk te worden uitgelegd, iets waartoe het Hof van Justitie niet bevoegd is. Daarom moet deze vraag niet-ontvankelijk worden verklaard.

Conclusie

80 Mitsdien geef ik het Hof in overweging, de vragen van het Gerechtshof te 's-Gravenhage te beantwoorden als volgt:
1 Bij de beoordeling van de geschiktheid van een teken als merk, moet de bevoegde autoriteit overeenkomstig de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, niet alleen rekening houden met het teken zoals in de aanvraag opgegeven, maar ook met alle andere relevante omstandigheden, waaronder de mogelijke verkrijging van onderscheidend vermogen door het gebruik dat van het teken is gemaakt, of het misleidings- of verwarringsgevaar uit het oogpunt van de gemiddelde consument, in elk geval met betrekking tot de aangeduide waren of diensten.
2 Dat een teken geen beschrijvend karakter heeft, betekent niet dat het onderscheidend vermogen heeft: tekens zijn enkel onderscheidend, beschrijvend of gebruikelijk ten aanzien van de opgegeven waren of diensten.
3 De merkenrichtlijn verzet zich niet tegen een nationale regeling op grond waarvan een aanvrager afstand kan doen van de door het merk verleende bescherming voor de waren die een bepaalde eigenschap hebben of ontberen.
4 Artikel 3, lid 1, sub c, van de merkenrichtlijn verbiedt niet alleen de inschrijving als merk van beschrijvende tekens die in de opvatting van de betrokken kringen thans met de betrokken categorie van waren in verband worden gebracht, maar ook de inschrijving van andere tekens waarvan het gebruik in de toekomst redelijkerwijs in die kringen te verwachten is.
5 Indien in een bepaald, onder de merkenrichtlijn vallend gebied is gekozen voor een merkenrechtelijke regeling die verschillende taalgebieden bestrijkt, is het in overeenstemming met de doelstellingen van de merkenrichtlijn dat het beschrijvend karakter van een teken ten aanzien van elk van de relevante talen wordt onderzocht.
6 Met betrekking tot merken die uit woorden bestaan, moet het beschrijvend karakter niet alleen worden vastgesteld ten aanzien van elk van de woorden afzonderlijk, doch ook ten aanzien van het geheel dat zij vormen. Elk merkbaar verschil tussen de formulering van de woordcombinatie waarvoor inschrijving wordt aangevraagd, en de terminologie die in het normale taalgebruik van de betrokken categorie consumenten wordt gebezigd om de waar of de dienst of de essentiële eigenschappen daarvan aan te duiden, is geschikt om deze woordcombinatie onderscheidend vermogen te verlenen. Daartoe wordt een verschil als merkbaar beschouwd, wanneer het betrekking heeft op belangrijke elementen van de vorm of de betekenis van het teken.

b Het Hof, enz.

1 Bij beschikking van 3 juni 1999, binnengekomen bij het Hof op 1 oktober daaraanvolgend, heeft het Gerechtshof te

[48] Zie punten 63-64, 78 en 81 supra.

[49] Zie punt 23 supra.

's-Gravenhage krachtens artikel 234 EG negen prejudiciële vragen gesteld over de uitlegging van de artikelen 2 en 3 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (*PB* 1989, L 40, blz. 1; hierna: 'richtlijn').

2 Deze vragen zijn gerezen in een geding tussen Koninklijke KPN Nederland NV (hierna: 'KPN') en het Benelux-Merkenbureau (hierna: 'BMB') naar aanleiding van de weigering van het BMB om het teken 'Postkantoor' als merk voor verschillende waren en diensten in te schrijven, zoals door KPN was aangevraagd.

Rechtskader

De communautaire regelgeving

3 De richtlijn heeft volgens de eerste overweging van de considerans tot doel, de merkenwetgevingen van de lidstaten aan te passen teneinde de bestaande verschillen op te heffen die het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten kunnen belemmeren en de mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt kunnen vervalsen.

4 Blijkens de derde overweging van de considerans beoogt de richtlijn evenwel geen volledige aanpassing van de merkenwetgevingen van de lidstaten, en past zij slechts die bepalingen van nationaal recht aan welke het meest rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt.

5 De zevende overweging van de considerans van de richtlijn preciseert dat het doel van de aanpassing van de merkenwetgevingen van de lidstaten alleen kan worden bereikt als de verkrijging en het behoud van het recht op een ingeschreven merk in alle lidstaten in beginsel afhankelijk wordt gesteld van gelijke voorwaarden, en dat de gronden van weigering of nietigverklaring van het recht op een merk zelf, zoals gebrek aan onderscheidend vermogen, limitatief moeten worden opgesomd, zij het deels facultatief, zodat de lidstaten deze in hun wetgeving kunnen handhaven of opnemen.

6 De twaalfde overweging van de considerans van de richtlijn geeft aan dat alle lidstaten van de Gemeenschap gebonden zijn door het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom van 20 maart 1883, laatstelijk herzien te Stockholm op 14 juli 1967 (*Recueil des traités des Nations Unies*, deel 828, nr. 11847, blz. 108), en dat de bepalingen van de richtlijn volledig moeten stroken met die van genoemd verdrag.

7 Artikel 2 van de richtlijn, getiteld 'Tekens die een [...]merk kunnen vormen', bepaalt:

Merken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden.

8 Artikel 3 van de richtlijn, waarin de gronden voor weigering of nietigheid van de inschrijving worden opgesomd, bepaalt in de leden 1 en 3:

1 Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden:

a tekens die geen merk kunnen vormen;

b merken die elk onderscheidend vermogen missen;

c merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;

d merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden;

[...]

g merken die tot misleiding van het publiek kunnen leiden, bijvoorbeeld ten aanzien van aard, hoedanigheid of plaats van herkomst van de waren of diensten;

[...]

3 Een merk wordt niet geweigerd of kan, indien ingeschreven, niet worden nietig verklaard overeenkomstig lid 1, onder b, c of d, indien het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de aanvrage om inschrijving onderscheidend vermogen heeft verkregen. De lidstaten kunnen voorts bepalen dat deze bepaling ook van toepassing is, wanneer het onderscheidend vermogen verkregen is na de aanvrage om inschrijving of na de inschrijving.

9 De Eenvormige Beneluxwet op de merken werd per 1 januari 1996 gewijzigd bij het protocol van 2 december 1992 houdende wijziging van voornoemde wet (*Nederlands Traktatenblad* 1993, 12; hierna: 'BMW'), welk protocol strekte tot omzetting van de richtlijn in de rechtsorde van de drie lidstaten van de Benelux.

10 Artikel 1 van de BMW bepaalt:

Als individuele merken worden beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere tekens, die dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden.

Evenwel kunnen niet als merken worden beschouwd vormen, die door de aard van de waar worden bepaald, die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden of die een uitkomst op het gebied van de nijverheid opleveren.

11 Artikel 6 bis, leden 1 tot en met 4, van de BMW bepaalt:

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, sub 2, van het Verdrag van Parijs mist;

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

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 6 ter genoemde rechtsmiddel tegen die beslissing.

12 Artikel 6 ter van de BMW luidt:

De deposant kan zich binnen twee maanden na de kennisgeving bedoeld in artikel 6 bis, 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. 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.

13 Artikel 13, sub c, eerste alinea, van de BMW bepaalt: *Het uitsluitend recht op een merk, luidende in één der nationale of streektalen van het Beneluxgebied, strekt zich van rechtswege uit over zijn vertaling in een ander dezer talen.*

Het hoofdgeding en de prejudiciële vragen

14 Op 2 april 1997 heeft KPN bij het BMB een aanvraag voor de inschrijving van het woord 'Postkantoor' als merk ingediend voor bepaalde waren en diensten van de klassen 16, 35 tot en met 39, 41 en 42 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd (hierna: 'Overeenkomst van Nice'). Deze klassen betreffen onder meer papier, reclame, verzekeringen, uitgeven van frankeerzegels, bouw, telecommunicatie, transport, opvoeding, en het geven van technische voorlichting en advisering.

15 Het BMB heeft KPN bij brief van 16 juni 1997 meegedeeld de inschrijving voorlopig te weigeren op grond dat *het teken Postkantoor [...] uitsluitend beschrijvend [is] voor de in de klassen 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41 en 42 genoemde waren en diensten met betrekking tot een postkantoor* en *derhalve [...] ieder onderscheidend vermogen zoals bedoeld in artikel 6 bis, eerste lid, sub a, van de Eenvormige Beneluxwet op de merken [mist]*.

16 Bij brief van 15 december 1997 heeft KPN bezwaar gemaakt tegen deze weigering, die definitief is geworden bij brief van het BMB van 28 januari 1998.

17 Op 30 maart 1998 heeft KPN tegen deze weigering beroep ingesteld bij het Gerechtshof te 's-Gravenhage, dat van oordeel was dat het antwoord op bepaalde vragen, inzake de uitlegging van de BMW, verwijzing naar het Benelux-Gerechtshof vereiste, en dat verwijzing naar het Hof van Justitie noodzakelijk was voor het antwoord op andere vragen, inzake de uitlegging van de richtlijn.

18 In deze omstandigheden heeft het Gerechtshof te 's-Gravenhage de behandeling van de zaak geschorst en het Hof van Justitie de volgende negen prejudiciële vragen gesteld:

*1 Dient het Benelux-Merkenbureau, waaraan bij het Protocol van 2 december 1992, houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (*Trb. *1993, 12), de toetsing van merkdepots op de absolute gronden, weergegeven in artikel 3, lid 1, juncto artikel 2 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988, betreffende aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (*PB *1989, L 40) is opgedragen, rekening te houden niet alleen met het teken zoals het is gedeponeerd maar ook met alle hem bekende relevante feiten en omstandigheden waaronder die welke hem door de deposant zijn meegedeeld (bijvoorbeeld dat de deposant het teken reeds vóór het depot op grote schaal als merk voor de desbetreffende waren heeft gebruikt of dat uit onderzoek blijkt dat het teken voor de in het depot vermelde waren en/of diensten niet tot misleiding van het publiek zal kunnen leiden)?*

2 Geldt het antwoord op [de eerste] vraag [...] evenzo voor het oordeel van het Benelux-Merkenbureau omtrent de vraag of zijn bezwaren tegen de inschrijving door de deposant zijn opgeheven, en voor zijn besluit het merk geheel of gedeeltelijk te weigeren, een en ander als bedoeld in artikel 6 bis, lid 4, BMW?

3 Geldt het antwoord op [de eerste] vraag [...] evenzo voor het rechterlijk oordeel omtrent het in artikel 6 ter BMW bedoelde verzoek?

4 Vallen – mede gelet op het bepaalde in artikel 6 quinquies, B, sub 2, van het Verdrag van Parijs – onder de merken, die krachtens artikel 3, lid 1, aanhef en c, van de richtlijn niet worden ingeschreven of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden, ook merken die zijn samengesteld uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten, ook indien die samenstelling niet de (enige of meest) gebruikelijke aanduiding ter zake is? Speelt daarbij een rol of er weinig of veel concurrenten zijn die belang kunnen hebben bij de mogelijkheid om zodanige aanduidingen te bezigen? [vgl. het arrest van het Benelux-Gerechtshof van 19 januari 1981, *NJ* 1981, 294, inzake P. Ferrero & Co SpA/Alfred Ritter, Scholadefabrik GmbH (Kinder)].

5 Is voorts nog van belang dat volgens artikel 13 C BMW het recht op een merk, luidende in één der nationale of streektalen van het Beneluxgebied, zich van rechtswege uitstrekt over zijn vertaling in een andere van deze talen?

a Moet bij de beoordeling van de vraag of een teken, dat bestaat uit een (nieuw) woord dat is samengesteld uit bestanddelen die ieder op zichzelf voor de waren of diensten waarvoor het depot is verricht elk onderscheidend vermogen missen, beantwoordt aan de in artikel 2 van de richtlijn (en in artikel 1 BMW) gegeven omschrijving van een merk, ervan worden uitgegaan dat een dergelijk (nieuw) woord in beginsel onderscheidend vermogen heeft?

b Zo neen, moet dan worden aangenomen dat een dergelijk woord (afgezien van inburgering) in beginsel onderscheidend vermogen mist, en dat zulks slechts anders is onder bijkomende omstandigheden die ertoe leiden dat de combinatie méér is dan de som der delen?

Is daarbij van belang of het teken de enige althans een voor de hand liggende term is om de desbetreffende hoedanigheid of (combinatie van) hoedanigheden aan te duiden, dan wel of daarvoor synoniemen bestaan welke redelijkerwijs ook voor gebruik in aanmerking komen, of dat het woord een commercieel wezenlijke dan wel een meer bijkomstige hoedanigheid van de waar of dienst aanduidt?

Is voorts nog van belang dat volgens artikel 13 C BMW het recht op een merk, luidende in één der nationale of streektalen van het Beneluxgebied, zich van rechtswege uitstrekt over zijn vertaling in een andere van deze talen?

6 Is de enkele omstandigheid dat een beschrijvend teken mede is gedeponeerd als merk voor waren en/of diensten waarvoor het teken niet beschrijvend is, voldoende om te kunnen oordelen dat het teken daardoor onderscheidend vermogen heeft voor die waren en/of diensten (bijvoorbeeld het teken Postkantoor voor meubelen)?

Zo neen, dient bij de beantwoording van de vraag of een dergelijk beschrijvend teken onderscheidend vermogen bezit voor zodanige waren en/of diensten, rekening te worden gehouden met de mogelijkheid dat (een deel van) het publiek dat teken, gelet op zijn beschrijvende betekenis of betekenissen, niet zal opvatten als een onderscheidingsteken voor (alle of sommige van) die waren of diensten?

7 Legt bij de beantwoording van voormelde vragen nog gewicht in de schaal dat, nu de Benelux-staten ervoor gekozen hebben de merkdepots aan een onderzoek door het Benelux-Merkenbureau te onderwerpen alvorens tot inschrijving over te gaan, het toetsingsbeleid van het Benelux-Merkenbureau ingevolge artikel 6 bis BMW volgens het Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen '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'?

Zo ja, volgens welke normen dient te worden beoordeeld of een depot 'evident ontoelaatbaar' is?
Aangenomen wordt dat in een contentieuze nietigheidsprocedure (die na de inschrijving van een teken kan worden ingesteld) voor het inroepen van de nietigheid van het als merk gedeponeerde teken niet de extra eis geldt dat het teken 'evident ontoelaatbaar' is.
8 Is het verenigbaar met het stelsel van de richtlijn en het Verdrag van Parijs, dat een teken wordt ingeschreven voor bepaalde waren of diensten met de beperking dat de inschrijving slechts geldt voor die waren of diensten voorzover deze een bepaalde hoedanigheid of bepaalde hoedanigheden niet bezitten (bijvoorbeeld het depot van het teken Postkantoor voor de diensten: het verzorgen van direct-mail campagnes en uitgeven van frankeerzegels, voorzover die niet betrekking hebben op een postkantoor')?
9 Is bij de beantwoording van de vragen nog van invloed of een overeenkomstig teken voor gelijke waren of diensten in een andere lidstaat als merk is ingeschreven?

De eerste drie vragen
19 Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 3 van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat een voor merkinschrijving bevoegde autoriteit niet alleen rekening moet houden met het merk zoals het is gedeponeerd, maar ook met alle haar bekende relevante feiten en omstandigheden. Met zijn tweede en derde vraag, die tegelijkertijd moeten worden onderzocht, vraagt de verwijzende rechter in welke fase van de procedure voor de bevoegde autoriteit, deze rekening moet houden met alle relevante feiten en omstandigheden, en in geval van beroep bij een rechterlijke instantie, of ook de rechter daarmee rekening moet houden.

Bij het Hof ingediende opmerkingen
20 KPN is van mening dat het BMB bij het onderzoek of een merk kan worden ingeschreven, niet uitsluitend moet oordelen op basis van het merk, maar ook rekening mag houden met bepaalde feiten van algemene bekendheid alsmede met de door de deposant gegeven informatie. Het BMB mag echter niet verder gaan dan de relevante feiten en omstandigheden die hem bekend zijn op het tijdstip van de indiening van de aanvraag.
21 KPN betoogt dat het BMB dezelfde criteria dient te hanteren zowel bij het voorlopige onderzoek als bij het definitieve onderzoek van een inschrijvingsaanvraag. Niettemin moet het voor het BMB mogelijk zijn om bij het definitieve onderzoek rekening te houden met relevante feiten die hem na het voorlopige onderzoek werden bekend gemaakt.
22 Ten slotte wijst KPN erop dat de rechter bij wie een beroep tegen een beslissing van het BMB is ingesteld, dient te oordelen op basis van dezelfde feiten als het BMB.
23 Het BMB voert aan dat het rekening moet houden met alle hem bekende feiten en omstandigheden die betrekking hebben op de vraag of het merk, zoals het is gedeponeerd, zijn functie als onderscheidingsteken voor de waren en diensten waarvoor het is gedeponeerd, kan vervullen. Het BMB kan zich dan ook niet beperken tot de gegevens die hem door de deposant zijn meegedeeld of die van algemene bekendheid zijn, waarbij het evenwel opmerkt dat, indien het BMB wil steunen op elementen die de deposant niet kent, het de deposant in de gelegenheid moet stellen zijn mening daaromtrent te kennen te geven overeenkomstig het beginsel van eerbiediging van de rechten van de verdediging.
24 Voorts betoogt het BMB dat deze verplichting, rekening te houden met alle relevante feiten en omstandigheden, geldt voor alle fasen van de procedure voor het BMB.
25 Ten slotte stelt het BMB in wezen dat de rechter bij wie beroep tegen een beslissing van het BMB is ingesteld, de merites van het depot dient te beoordelen op basis van alle aan het BMB ten tijde van de definitieve weigering bekende feiten en omstandigheden, zonder acht te kunnen slaan op voor hem voor het eerst aangevoerde nieuwe gronden.
26 De Commissie stelt dat een beoordeling in abstracto van het gedeponeerde teken en van de vraag, of dit teken valt onder een van de in artikel 3 van de richtlijn vermelde weigeringsgronden, niet denkbaar is.
27 Bij alle merken, met name bij woordmerken, zal het antwoord op deze vraag immers afhangen van de betekenis van het merk, en deze betekenis is weer afhankelijk van het gebruik dat in het economisch en sociaal verkeer van dit merk wordt gemaakt, met name bij het publiek waarvoor het betrokken merk is bedoeld. Voorts wordt de bescherming nooit in absolute termen aangevraagd, maar in verhouding tot bepaalde, in de inschrijvingsaanvraag te noemen, waren of diensten. De geschiktheid van het merk om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden, moet altijd worden beoordeeld in verhouding tot de waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd.
28 Ten slotte wijst zij erop dat de lidstaten de procedurele aspecten van het merkenrecht vrij mogen regelen, maar dat daarentegen de handhaving van de door de richtlijn voorgeschreven materiële normen niet afhankelijk mag worden gesteld van de fase van de procedure, zodat de verplichting om bij de beoordeling van de inschrijvingsaanvraag rekening te houden met de concrete omstandigheden, zowel geldt voor de bevoegde autoriteit als voor de rechterlijke instantie.

Antwoord van het Hof
29 Met betrekking tot de vraag of een bevoegde autoriteit bij het onderzoek van een aanvraag voor de inschrijving van een merk rekening moet houden met alle relevante feiten en omstandigheden, zij in de eerste plaats vastgesteld dat de twaalfde overweging van de considerans van de richtlijn preciseert dat *alle lidstaten van de Gemeenschap gebonden zijn door het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom* en dat *de bepalingen van deze richtlijn volledig moeten stroken met die van genoemd verdrag*.
30 Artikel 6 quinquies, C, lid 1, van het Verdrag van Parijs bepaalt dat *bij de beoordeling of het merk voor bescherming in aanmerking komt [...] rekening gehouden [zal] moeten worden met alle feitelijke omstandigheden, met name met de duur van het gebruik van het merk*.
31 In de tweede plaats, 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, of het beschrijvend is voor de kenmerken van de betrokken waren of diensten, en of het een soortnaam geworden is, mag dit geen onderzoek in abstracto zijn.
32 Bij dit onderzoek dient de bevoegde autoriteit immers rekening te houden met de kenmerken die eigen zijn aan

het aangevraagde merk, waaronder de aard van het merk (woordmerk, beeldmerk, enz.) en, bij een woordmerk, de betekenis ervan, teneinde vast te stellen of dit merk valt onder een van de in artikel 3 van de richtlijn vermelde gronden voor weigering van de inschrijving.

33 Aangezien voorts de inschrijving van een merk altijd wordt gevraagd voor de in de inschrijvingsaanvraag vermelde waren of diensten, dient de vraag of het merk valt onder een van de in artikel 3 van de richtlijn vermelde weigeringsgronden, in concreto met betrekking tot deze waren of diensten te worden beoordeeld.

34 Het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn moet enerzijds worden beoordeeld in relatie tot deze waren of diensten en anderzijds in relatie tot de perceptie ervan door het relevante publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van die waren of diensten (zie met name arresten van 8 april 2003, Linde e.a., C-53/01–C-55/01, *Jurispr*. blz. I-3161, punt 41, en 6 mei 2003, Libertel, C-104/01, *Jurispr*. blz. I-3793, punten 46 en 75).

35 In het kader van haar beoordeling houdt de bevoegde autoriteit rekening met alle relevante feiten en omstandigheden, waaronder – in voorkomend geval – de resultaten van een studie die de aanvrager overlegt teneinde bijvoorbeeld aan te tonen dat het merk onderscheidend vermogen heeft of dat het niet misleidend is.

36 Met betrekking tot de vraag, in welke fase van de voor de bevoegde autoriteit gevolgde onderzoeksprocedure rekening moet worden gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden, alsmede met betrekking tot de vraag, in het geval dat volgens de nationale wetgeving tegen de beslissing van de bevoegde autoriteit beroep kan worden ingesteld bij een rechterlijke instantie, of deze laatste ook rekening moet houden met de relevante feiten en omstandigheden, zij beklemtoond dat de bevoegde autoriteit rekening moet houden met alle relevante feiten en omstandigheden alvorens een definitieve beslissing te nemen over een aanvraag voor de inschrijving van een merk. Een rechterlijke instantie bij wie beroep is ingesteld tegen een beslissing over een aanvraag voor de inschrijving van een merk, moet eveneens rekening houden met alle relevante feiten en omstandigheden binnen de grenzen van de uitoefening van haar bevoegdheden, zoals vastgesteld door de toepasselijke nationale regelgeving.

37 Op de eerste drie vragen dient dus te worden geantwoord dat artikel 3 van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat een voor merkinschrijving bevoegde autoriteit niet alleen rekening moet houden met het merk zoals het is gedeponeerd, maar met alle relevante feiten en omstandigheden. Deze autoriteit moet rekening houden met alle relevante feiten en omstandigheden, alvorens een definitieve beslissing te nemen over een aanvraag voor de inschrijving van een merk. Een rechterlijke instantie bij wie beroep is ingesteld tegen een beslissing over een aanvraag voor de inschrijving van een merk, moet eveneens rekening houden met alle relevante feiten en omstandigheden binnen de grenzen van de uitoefening van haar bevoegdheden, zoals vastgesteld door de toepasselijke nationale regelgeving.

De negende vraag

38 Met zijn negende vraag, die als tweede dient te worden behandeld, wil de verwijzende rechter vernemen of het feit dat een merk voor bepaalde waren of diensten in een lidstaat is ingeschreven, invloed heeft op het onderzoek dat een voor merkinschrijving bevoegde autoriteit in een andere lidstaat verricht met betrekking tot een aanvraag voor de inschrijving van een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het eerste merk is ingeschreven.

Bij het Hof ingediende opmerkingen

39 KPN is van mening dat het bestaan van een inschrijving van een merk voor bepaalde waren of diensten in een lidstaat niet onder alle omstandigheden meebrengt dat dit merk of een overeenkomstig merk voor dezelfde waren of diensten ook zal moeten worden ingeschreven in andere lidstaten. Een gegeven merk hoeft immers niet per se hetzelfde onderscheidend vermogen te hebben in de verschillende lidstaten. Per lidstaat zal moeten worden beoordeeld in hoeverre het betrokken merk onderscheidend vermogen heeft in de ogen van het in die lidstaat in aanmerking komende publiek.

40 Het BMB betoogt dat het bij zijn onderzoek van een aanvraag tot inschrijving van een teken, naast dit teken niet ook rekening kan houden met de tekens die in de andere lidstaten zijn ingeschreven. Bovendien kan een merk ook zijn ingeschreven in een andere lidstaat omdat het van huis uit weliswaar geen onderscheidend vermogen heeft, doch dit door gebruik wel heeft verkregen en zulks door de deposant aannemelijk is gemaakt. Ten slotte krijgt een teken geen onderscheidend vermogen doordat een ander, evenmin onderscheidend teken ten onrechte is ingeschreven. Beoordelingsfouten zijn onvermijdelijk maar kunnen niet, op grond van verkeerd begrepen rechtsbeginselen zoals het gewettigd vertrouwen of de rechtszekerheid, tot herhaling daarvan dwingen.

41 De Commissie stelt dat een in een lidstaat verrichte definitieve inschrijving, na toetsing op de weigeringsgronden, voor de bevoegde autoriteiten van andere lidstaten een aanwijzing kan vormen bij hun toetsing in het kader van artikel 3, lid 1, sub b tot en met d, van de richtlijn. Bij woordmerken zal een dergelijke inschrijving evenwel slechts relevant zijn als het betrokken woord is gesteld in een van de talen van het betrokken merkenstelsel. In elk geval vormt een dergelijke inschrijving slechts een aanwijzing en kan deze niet in de plaats treden van de beoordeling, die op grond van de concrete omstandigheden van het geval door de bevoegde autoriteiten van andere lidstaten moet worden verricht, afgaand op de bescherming van de betrokken kringen in deze lidstaten.

Antwoord van het Hof

42 Zoals in punt 32 van het onderhavige arrest is gezegd, dient de bevoegde autoriteit rekening te houden met de kenmerken die eigen zijn aan het aangevraagde merk, teneinde vast te stellen of dit valt onder een van de in artikel 3 van de richtlijn vermelde gronden voor weigering van de inschrijving. Zoals voorts in punt 33 in herinnering is gebracht, wordt de inschrijving van een merk altijd gevraagd voor de in de inschrijvingsaanvraag vermelde waren of diensten.

43 Dat een merk in een lidstaat voor bepaalde waren of diensten is ingeschreven, kan derhalve geen invloed hebben op de vraag of een overeenstemmend merk, waarvan de inschrijving voor soortgelijke waren of diensten in een andere lidstaat wordt gevraagd, valt onder een van de in artikel 3 van de richtlijn vermelde weigeringsgronden.
44 Op de negende vraag dient dus te worden geantwoord dat de inschrijving van een merk voor bepaalde waren of diensten in een lidstaat, geen invloed heeft op het onderzoek dat een voor merkinschrijving bevoegde autoriteit in een andere lidstaat verricht met betrekking tot een aanvraag voor de inschrijving van een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het eerste merk is ingeschreven.

De vierde vraag
45 Met het eerste deel van de vierde vraag, die als derde dient te worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter te vernemen of artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn zich verzet tegen de inschrijving van een merk dat uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, wanneer er tekens of benamingen bestaan die gebruikelijker zijn om dezelfde kenmerken aan te duiden. Hij vraagt ook of het voor de beantwoording van deze vraag een rol speelt dat een klein dan wel een groot aantal concurrenten belang kan hebben bij gebruik van de tekens of benamingen waaruit het merk bestaat. Met het tweede deel van de vierde vraag wil hij vernemen welke gevolgen voor de toepassing van deze bepaling voortvloeien uit een nationale wetgeving volgens welke het uitsluitende recht dat wordt verkregen door inschrijving door een bevoegde autoriteit in een gebied waar verschillende officieel erkende talen naast elkaar bestaan, van een merk luidende in één van deze talen, zich van rechtswege uitstrekt over de vertaling ervan in deze andere talen.

Bij het Hof ingediende opmerkingen
46 Volgens KPN is het geenszins ongewoon dat geldige merken een zeker verwijzend of beschrijvend karakter hebben. Een dergelijk merk kan evenwel worden ingeschreven, zelfs indien het in de ogen van een zeker publiek spontaan verwijst naar kenmerken van de waren waarvoor het is ingeschreven. Tekens die op het moment van het depot niet een gebruikelijke aanduiding van een bepaalde eigenschap van de waren zijn, maar slechts een verwijzend karakter hebben, zijn geen tekens waarop wordt gedoeld in artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn.
47 KPN voegt eraan toe dat het van belang is te weten of er voor de concurrenten alternatieven zijn, want hoe meer alternatieven er zijn, hoe kleiner de kans is dat een concurrent wordt beperkt in zijn mogelijkheden om een verwijzend teken als onderscheidingsteken te gebruiken.
48 Het BMB is van mening dat de weigeringsgrond van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn van toepassing is wanneer een merk uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de waren of diensten waarvoor om inschrijving wordt verzocht. Het is van geen belang dat er naast deze tekens of benamingen andere mogelijkheden bestaan om dezelfde kenmerken aan te duiden. Dit wordt bevestigd door het arrest van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 en C-109/97, *Jurispr*. blz. I-2779).
49 Het BMB voert voorts aan dat de vraag of veel of weinig concurrenten de betrokken tekens of benamingen willen gebruiken, geen bepalend criterium is voor de toepassing van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn.
50 Ten slotte stelt het BMB dat het Beneluxgebied voor de toepassing van het Benelux-merkenrecht één en ondeelbaar is, zodat de inschrijving van een teken als merk dient te worden geweigerd voor het gehele Beneluxgebied, indien dit teken in slechts één van de Beneluxlanden of in één van de Beneluxtalen beschrijvend is of anderszins onderscheidend vermogen mist.
51 Op grond van het reeds aangehaalde arrest Windsurfing Chiemsee betoogt de Commissie dat het in artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn gestelde verbod op beschrijvende merken beoogt dat tekens die kenmerken van de waren beschrijven, door eenieder ongestoord gebruikt kunnen worden. In dit verband is voor het verbod op dergelijke merken niet vereist dat het monopoliseringsgevaar actueel of concreet is. Verder is het irrelevant of er synoniemen bestaan voor de tekens of benamingen die kunnen worden gebruikt om kenmerken van de waren te beschrijven.
52 Ten slotte is het volgens de Commissie evenmin relevant of er veel dan wel weinig concurrenten zijn die hinder zouden kunnen ondervinden van monopolisering door inschrijving van een merk dat uitsluitend bestaat uit dergelijke tekens of benamingen.

Antwoord van het Hof
53 Wat het eerste deel van de vraag betreft, zij eraan herinnerd dat volgens artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn de inschrijving wordt geweigerd van merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de waren of diensten waarvoor deze inschrijving wordt aangevraagd.
54 Zoals het Hof reeds heeft verklaard (reeds aangehaalde arresten Windsurfing Chiemsee, punt 25; Linde e.a., punt 73, en Libertel, punt 52), streeft artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn een doel van algemeen belang na, volgens hetwelk dergelijke tekens of benamingen door eenieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt. Deze bepaling belet derhalve dat die tekens of benamingen op grond van hun inschrijving als merk aan een enkele onderneming worden voorbehouden.
55 Dit algemeen belang impliceert immers dat alle tekens of benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, voor alle ondernemingen vrij beschikbaar blijven zodat zij deze tekens en benamingen kunnen gebruiken om dezelfde kenmerken van hun eigen waren te beschrijven. Merken die uitsluitend bestaan uit dergelijke tekens of benamingen kunnen dus niet worden ingeschreven, behalve door toepassing van artikel 3, lid 3, van de richtlijn.
56 In deze omstandigheden moet de bevoegde autoriteit krachtens artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn beoordelen, of een merk waarvan de inschrijving is aangevraagd, in de opvatting van de betrokken kringen thans kenmerken van de betrokken waren of diensten beschrijft, dan wel dit in de toekomst redelijkerwijs te verwachten is (zie in die zin arrest Windsurfing Chiemsee, reeds aangehaald, punt 31). In-

dien de bevoegde autoriteit na dit onderzoek concludeert dat dit het geval is, moet zij de inschrijving van het merk weigeren op grond van deze bepaling.

57 Het is irrelevant dat er andere tekens of benamingen bestaan die gebruikelijker zijn dan die waaruit het merk bestaat, om dezelfde kenmerken van de in de inschrijvingsaanvraag vermelde waren of diensten aan te duiden. Artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn bepaalt immers weliswaar dat een merk onder de in deze bepaling vermelde weigeringsgrond valt indien het 'uitsluitend' bestaat uit tekens of benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de betrokken waren of diensten, maar vereist niet dat deze tekens of benamingen de enig mogelijke manier van aanduiding van deze kenmerken zijn.

58 Evenmin is het doorslaggevend of een groot dan wel een klein aantal concurrenten belang kan hebben bij gebruik van de tekens of benamingen waaruit het merk bestaat. Elke marktdeelnemer die thans waren of diensten aanbiedt die concurreren met die waarvoor de inschrijving is aangevraagd, alsmede elke marktdeelnemer die dit in de toekomst zou kunnen doen, moet ongestoord gebruik kunnen maken van de tekens of benamingen die kunnen dienen om de kenmerken van deze waren of diensten te beschrijven.

59 Met betrekking tot het tweede deel van de vierde vraag zij opgemerkt dat, wanneer zoals in het hoofdgeding de toepasselijke nationale wetgeving bepaalt dat het uitsluitende recht dat wordt verkregen door inschrijving door een bevoegde autoriteit in een gebied waar verschillende officieel erkende talen naast elkaar bestaan, van een woordmerk luidende in één van deze talen, zich van rechtswege uitstrekt over de vertaling ervan in de andere talen, een dergelijke bepaling in feite gelijkstaat aan de inschrijving van een aantal verschillende merken.

60 Derhalve dient bovengenoemde autoriteit voor elk van deze vertalingen na te gaan, of deze niet uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd.

61 De vierde vraag moet derhalve aldus worden beantwoord, dat artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn zich verzet tegen de inschrijving van een merk dat uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, zelfs indien er tekens of benamingen bestaan die gebruikelijker zijn om dezelfde kenmerken aan te duiden en ongeacht het aantal concurrenten dat belang kan hebben bij gebruik van de tekens of benamingen waaruit het merk bestaat.

Wanneer de toepasselijke nationale wetgeving bepaalt dat het uitsluitende recht dat wordt verkregen door inschrijving door een bevoegde autoriteit in een gebied waar verschillende officieel erkende talen naast elkaar bestaan, van een woordmerk luidende in één van deze talen, zich van rechtswege uitstrekt over de vertaling ervan in die andere talen, dient die autoriteit voor elk van deze vertalingen na te gaan, of deze niet uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van die waren of diensten.

De zesde vraag

62 Met het eerste deel van zijn zesde vraag, die als vierde dient te worden behandeld, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 3, lid 1, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat een merk dat beschrijvend is voor kenmerken van bepaalde waren of diensten, maar dit niet is voor kenmerken van andere waren of diensten in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, moet worden geacht voor deze andere waren of diensten noodzakelijkerwijs onderscheidend vermogen te hebben in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn. In geval van een ontkennend antwoord wenst de verwijzende rechter met het tweede deel van zijn vraag te vernemen of bij de vaststelling, of een dergelijk merk onderscheidend vermogen heeft voor bepaalde waren of diensten waarvoor het niet beschrijvend is, rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat het publiek dit merk niet zal opvatten als onderscheidend voor die waren of diensten, omdat het merk kenmerken van andere waren of diensten beschrijft.

Bij het Hof ingediende opmerkingen

63 KPN stelt dat, indien de verwijzende rechter met 'beschrijvend teken' doelt op een woord uit het gangbare spraakgebruik, voldaan is aan de eisen van de artikelen 1 en 3 van de richtlijn inzake onderscheidend vermogen, wanneer een dergelijk woord als merk wordt gedeponeerd voor waren of diensten waarvoor het niet beschrijvend is. Voorts betoogt KPN dat het onderscheidend vermogen van een merk dient te worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten waarvoor het merk is gedeponeerd, en niet met betrekking tot waren of diensten die verband zouden kunnen houden met de waren of diensten waarvoor het merk is gedeponeerd.

64 Volgens het BMB kan een teken als Postkantoor onder meer dienen om de bestemming van de waren of diensten aan te geven, bijvoorbeeld meubelen bestemd voor gebruik in een postkantoor. Dat het teken door het relevante publiek kan worden begrepen als een aanwijzing in verband met een kenmerk van de betrokken waren of diensten (bijvoorbeeld de bestemming), maakt het teken dan ongeschikt als merk in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn.

65 Doch ook al zou het publiek het teken Postkantoor voor bepaalde waren of diensten niet als een aanwijzing in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn opvatten, dan nog blijft het teken op grond van deze bepaling ongeschikt om als merk te fungeren. Voor deze bepaling is immers niet zozeer van belang hoe het teken thans door het betrokken publiek wordt opgevat, maar wel of het teken in de handel kan dienen ter aanduiding van aldaar genoemde kenmerken of omstandigheden. Tevens moet rekening worden gehouden met de perceptie van het teken door de betrokken kringen zoals die redelijkerwijs in de toekomst te verwachten is.

66 De Commissie stelt dat het onderscheidend vermogen van een merk zowel afhangt van de waren of diensten waarvoor bescherming wordt aangevraagd, als van de wijze waarop de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van deze waren of diensten het merk opvat. Voorts is zij van mening dat de weigeringsgronden van artikel 3, lid 1, sub b en c, van de richtlijn afzonderlijk dienen te worden beoordeeld, hoewel er in de praktijk overlappingen kunnen optreden. Het is voor de vaststelling dat een teken voor deze waren of diensten onderscheidend vermogen bezit, dus niet voldoende dat het teken voor deze waren of diensten niet louter beschrijvend is.

Antwoord van het Hof

67 Wat het eerste deel van de vraag betreft, blijkt uit artikel 3, lid 1, van de richtlijn dat de in deze bepaling vermelde weigeringsgronden onafhankelijk zijn van elkaar en een afzonderlijk onderzoek vereisen (zie met name arrest Linde e.a., reeds aangehaald, punt 67). Dit geldt in het bijzonder voor de weigeringsgronden die respectievelijk sub b, c, en d, van deze bepaling worden vermeld, ook al bestaat er een duidelijke overlapping tussen de respectieve werkingssfeer ervan (zie in die zin arrest van 4 oktober 2001, Merz & Krell, C-517/99, *Jurispr*. blz. I-6959, punten 35 en 36).

68 Voorts moeten volgens de rechtspraak van het Hof de verschillende in artikel 3 van de richtlijn opgesomde weigeringsgronden worden uitgelegd in het licht van het algemeen belang dat aan elk van die gronden ten grondslag ligt (zie met name arrest van 18 juni 2002, Philips, C-299/99, *Jurispr*. blz. I-5475, punt 77; arresten Linde e.a., reeds aangehaald, punt 71, en Libertel, reeds aangehaald, punt 51).

69 Bijgevolg kan uit het feit dat een teken niet valt onder een van deze weigeringsgronden, niet worden geconcludeerd dat het niet onder een andere weigeringsgrond kan vallen (zie in die zin arrest Linde e.a., reeds aangehaald, punt 68).

70 De bevoegde autoriteit kan dus in het bijzonder niet concluderen dat een merk onderscheidend vermogen heeft voor bepaalde waren of diensten op de enkele grond dat het deze waren of diensten niet beschrijft.

71 Zoals in punt 34 van het onderhavige arrest in herinnering is gebracht, moet het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn voorts worden beoordeeld in relatie tot de in de inschrijvingsaanvraag vermelde waren of diensten.

72 Verder bepaalt artikel 13 van de richtlijn dat *indien een grond voor weigering van inschrijving [...] slechts bestaat voor een deel van de waren of diensten waarvoor dit merk gedeponeerd [...] is, [...] de weigering van inschrijving [...] alleen die waren of diensten [betreft]*.

73 Bij een verzoek om inschrijving van een merk voor verschillende waren of diensten, moet de bevoegde autoriteit derhalve voor elke van deze waren of diensten nagaan of het merk onder geen van de in artikel 3, lid 1, van de richtlijn vermelde weigeringsgronden valt, en kan zij voor de in aanmerking genomen waren of diensten tot uiteenlopende conclusies komen.

74 De bevoegde autoriteit kan dus niet concluderen dat een merk onderscheidend vermogen heeft voor bepaalde waren of diensten op de enkele grond dat het kenmerken van andere waren of diensten beschrijft, zelfs al wordt de inschrijving ervan gevraagd voor al deze waren of diensten.

75 Wat het tweede deel van de vraag betreft moet, zoals in punt 34 van het onderhavige arrest is opgemerkt, het onderscheidend vermogen van een merk enerzijds worden beoordeeld in relatie tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving van het merk is aangevraagd, en anderzijds in relatie tot de perceptie ervan door het relevante publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van die waren of diensten.

76 Hieruit volgt dat, indien de bevoegde autoriteit na het onderzoek van een aanvraag voor merkinschrijving vaststelt dat, gelet op alle relevante feiten en omstandigheden een merk elk onderscheidend vermogen mist voor bepaalde waren of diensten in de ogen van de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige gemiddelde consument van deze waren of diensten, zij de inschrijving van dit merk voor deze waren of diensten moet weigeren overeenkomstig artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn.

77 Daarentegen is het irrelevant dat ditzelfde merk in de ogen van de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige gemiddelde consument van andere waren of diensten, beschrijvend is voor kenmerken van deze andere waren of diensten in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn.

78 Noch uit artikel 3, noch uit enige andere bepaling van de richtlijn vloeit immers voort dat het beschrijvend karakter van een merk voor bepaalde waren of diensten een grond is voor weigering van de inschrijving van dit merk voor andere waren of diensten. Zoals in de zevende overweging van de considerans van de richtlijn wordt gepreciseerd, worden de gronden van weigering van het recht op een merk zelf, limitatief opgesomd.

79 Op de zesde vraag dient derhalve te worden geantwoord, dat artikel 3, lid 1, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat een merk dat beschrijvend is voor kenmerken van bepaalde waren of diensten, maar dit niet is voor kenmerken van andere waren of diensten in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, niet kan worden geacht voor deze andere waren of diensten noodzakelijkerwijs onderscheidend vermogen te hebben in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn.

Dat een merk kenmerken van bepaalde waren of diensten beschrijft in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn is irrelevant voor de beoordeling of ditzelfde merk voor andere waren of diensten onderscheidend vermogen heeft in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn.

De vijfde vraag

80 Vooraf moet er allereerst op worden gewezen dat in artikel 2 van de richtlijn wordt vastgelegd, welke soorten tekens een merk kunnen vormen (arrest van 12 december 2002, Sieckmann, C-273/00, Jurispr. blz. I-11737, punt 43), onafhankelijk van de waren of diensten waarvoor bescherming is aangevraagd (zie in die zin arresten Sieckmann, reeds aangehaald, punten 43-55; Libertel, reeds aangehaald, punten 22-42, en arrest van 27 november 2003, Shield Mark, C-283/01, nog niet gepubliceerd in de *Jurisprudentie*, punten 34-41). In deze bepaling staat onder meer dat 'woorden' en 'letters' merken kunnen vormen, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden.

81 Gelet op deze bepaling is er geen reden om aan te nemen dat een woord als 'Postkantoor' voor bepaalde waren of diensten niet geschikt is om de wezenlijke functie van het merk te vervullen, die daarin is gelegen dat aan de consument of de eindverbruiker de identiteit van oorsprong van de gemerkte waar of dienst wordt gewaarborgd, in dier voege dat hij deze waar of dienst zonder gevaar van verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst (zie onder meer arrest van 29 september 1998, Canon, C-39/97, *Jurispr*. blz. I-5507, punt 28; arresten Merz & Krell, reeds aangehaald, punt 22, en Libertel, reeds aangehaald, punt 62). Bijgevolg draagt de uitlegging van artikel 2 van de richtlijn niet bij tot de beslechting van het geschil.

82 Evenwel blijkt uit de formulering van de vijfde vraag dat de verwijzende rechter in feite wil vernemen, of een merk waarvan inschrijving wordt gevraagd voor bepaalde waren of diensten, onder een weigeringsgrond valt of niet. Deze vraag dient dan ook aldus te worden begrepen dat de verwijzende rechter verzoekt om uitlegging van artikel 3, lid 1, van de richtlijn.

83 In de tweede plaats blijkt uit punt 15 van het onderhavige arrest dat het BMB zich in het hoofdgeding heeft gebaseerd op het feit dat *het teken Postkantoor [...] uitsluitend beschrijvend is voor de [betrokken] waren en diensten met betrekking tot een postkantoor* en daaruit heeft afgeleid dat het teken Postkantoor geen onderscheidend vermogen had.

84 Het eventuele gebrek aan onderscheidend vermogen van het teken Postkantoor waarop de verwijzende rechter doelt, vloeit dus voort uit de vaststelling dat dit teken kenmerken van de betrokken waren en diensten beschrijft, aangezien het uitsluitend bestaat uit bestanddelen die deze kenmerken beschrijven.

85 In dit verband dient te worden opgemerkt, zoals ook reeds in punt 67 van het onderhavige arrest werd beklemtoond, dat de in artikel 3, lid 1, van de richtlijn vermelde weigeringsgronden weliswaar onafhankelijk zijn van elkaar en een afzonderlijk onderzoek vereisen, maar er een duidelijke overlapping bestaat tussen de respectieve werkingssfeer van de in artikel 3, lid 1, sub b, c, en d, vermelde weigeringsgronden.

86 In het bijzonder mist een woordmerk dat kenmerken van waren of diensten beschrijft in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, daardoor noodzakelijkerwijs elk onderscheidend vermogen voor deze waren of diensten in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn. Een merk kan evenwel elk onderscheidend vermogen missen voor waren of diensten om andere redenen dan dat het eventueel een beschrijvend karakter heeft.

87 Teneinde de verwijzende rechter een bruikbaar antwoord te geven, dient de vijfde vraag – die als vijfde dient te worden behandeld – derhalve zo te worden begrepen, dat in wezen wordt gevraagd of artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat een merk bestaande uit een woord waarvan elk bestanddeel beschrijvend is voor kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, kan worden geacht zelf niet beschrijvend te zijn voor kenmerken van deze waren of diensten, en zo ja onder welke voorwaarden. In deze context vraagt de verwijzende rechter of het van belang is dat er voor dit woord synoniemen bestaan of dat de kenmerken van de waren of diensten die door het woord kunnen worden beschreven, commercieel essentieel dan wel bijkomstig zijn.

Bij het Hof ingediende opmerkingen

88 KPN voert aan dat, wanneer de bestanddelen van een merk elk onderscheidend vermogen missen voor de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, het merk meestal ook elk onderscheidend vermogen zal missen. Indien de bestanddelen van het merk evenwel niet elk onderscheidend vermogen missen, maar louter verwijzend van aard zijn voor de betrokken waren of diensten, zodat zij in theorie in de handel kunnen worden gebruikt om te verwijzen naar bepaalde eigenschappen ervan, kan het merk niettemin onderscheidend vermogen hebben voor deze waren of diensten.

89 Volgens het BMB dient elk teken, samengesteld of niet, te beantwoorden aan de criteria van de artikelen 2 en 3, lid 1, sub b, c, en d, van de richtlijn. Een nieuwe woordcombinatie zonder onderscheidend vermogen is niet ipso facto onderscheidend.

90 Het BMB stelt dat de vraag meestal zal zijn of een combinatie van woorden die louter beschrijvend zijn voor kenmerken van de betrokken waren, niettemin erin slaagt voldoende onderscheidend vermogen te verkrijgen, zodat het uit deze woordcombinatie bestaande merk zelf niet beschrijvend zal zijn in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn. Indien de combinatie niets anders is dan het louter bij elkaar voegen van twee niet onderscheidende (want beschrijvende) elementen, zal een dergelijke combinatie, hoewel strikt genomen nieuw, meestal niet onderscheidend worden geacht.

91 Ten slotte is het feit dat er synoniemen bestaan voor een – mogelijk beschrijvend – teken, geen bepalend criterium voor de geldigheid van een dergelijk teken als merk.

92 De Commissie betoogt dat een teken dat is samengesteld uit bestanddelen die ieder op zich voor de waren of diensten waarvoor het depot is verricht elk onderscheidend vermogen missen, in de regel, afgezien van inburgering, zelf ook geen onderscheidend vermogen heeft, tenzij er bijkomende omstandigheden zijn, zoals een wijziging van de grafische voorstelling of de betekenis van de samenstelling van die bestanddelen, die ertoe leiden dat het teken een extra kenmerk krijgt, waardoor het in zijn geheel geschikt is geworden om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden. De betrokken toetsing dient echter steeds te zijn gebaseerd op de concrete omstandigheden van het geval.

Antwoord van het Hof

93 Volgens artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn wordt de inschrijving geweigerd van merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waar of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten.

94 Zoals in punt 68 van het onderhavige arrest is benadrukt, moeten de verschillende in artikel 3 van de richtlijn opgesomde weigeringsgronden worden uitgelegd in het licht van het algemeen belang dat aan elk van die gronden ten grondslag ligt.

95 Blijkens de punten 54 en 55 van het onderhavige arrest streeft artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn een doel van algemeen belang na, volgens hetwelk tekens of benamingen die de kenmerken van waren of diensten beschrijven waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, door eenieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt. Deze bepaling belet derhalve dat dergelijke tekens of benamingen op grond van hun inschrijving als merk aan een enkele onderneming worden voorbehouden.

96 Voor de conclusie dat een merk dat, zoals het merk in het hoofdgeding, wordt gevormd door een woord bestaande uit een combinatie van bestanddelen, beschrijvend is in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, is de vaststelling dat elk van deze bestanddelen beschrijvend is, onvoldoende. Het beschrijvend karakter moet worden vastgesteld voor het woord zelf.

97 Het is voorts niet noodzakelijk dat de in artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn bedoelde tekens of benamingen waaruit het merk is samengesteld, op het moment van de inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk worden gebruikt voor de beschrijving van waren of diensten als die waarvoor de aanvraag is ingediend, of van kenmerken van deze waren of deze diensten. Zoals de formulering van deze bepaling aangeeft, is het voldoende dat deze tekens en benamingen hiertoe kunnen dienen. De inschrijving van een woord als merk moet dan ook op grond van deze bepaling worden geweigerd, indien het in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt [zie in die zin met betrekking tot de identieke bepaling van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (*PB* 1994, L11, blz. 1) arrest van 23 oktober 2003, BHIM/Wrigley, C191/01P, nog niet gepubliceerd in de *Jurisprudentie,* punt 32].

98 Over het algemeen is de enkele combinatie van bestanddelen die op zich beschrijvend zijn voor kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, zelf nog steeds beschrijvend voor deze kenmerken in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn. Het enkele aaneenschrijven van dergelijke bestanddelen, zonder daaraan een ongebruikelijke wending te geven in bijvoorbeeld syntactische of semantische zin, kan immers slechts leiden tot een merk dat uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van deze waren of diensten.

99 Het is evenwel mogelijk dat een dergelijke combinatie niet beschrijvend is in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, indien de door deze combinatie gewekte indruk ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van die bestanddelen. In het geval van een woordmerk, dat bestemd is om zowel gehoord als gelezen te worden, zal aan die voorwaarde zowel voor de auditieve als voor de visuele indruk die door het merk wordt gewekt, moeten zijn voldaan.

100 Een merk bestaande uit een woord waarvan elk bestanddeel beschrijvend is voor kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, is derhalve zelf ook beschrijvend voor deze kenmerken in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, tenzij het woord merkbaar verschilt van de loutere som van zijn bestanddelen. Daarvoor moet het woord ofwel door de voor deze waren of diensten ongebruikelijke combinatie een indruk wekken die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van de door de bestanddelen gegeven aanwijzingen, zodat dit woord meer is dan de som van zijn bestanddelen, ofwel moet het woord zijn gaan behoren tot het normale spraakgebruik en aldaar een eigen betekenis hebben gekregen, zodat het voortaan losstaat van zijn bestanddelen. In dit laatste geval dient dan te worden onderzocht of het woord dat een eigen betekenis heeft gekregen, niet zelf beschrijvend is in de zin van diezelfde bepaling.

101 Overigens is het om de in punt 57 van het onderhavige arrest uiteengezette reden, bij de beoordeling of een dergelijk merk valt onder de weigeringsgrond van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, irrelevant of er synoniemen bestaan die dezelfde kenmerken van de waren of diensten kunnen aanduiden als in de inschrijvingsaanvraag zijn vermeld.

102 Het is evenmin relevant dat de kenmerken van de waren of diensten die kunnen worden beschreven, commercieel essentieel dan wel bijkomstig zijn. De formulering van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn maakt immers geen onderscheid naar de kenmerken waarop kan worden gewezen door de tekens of benamingen waaruit het merk bestaat. In het licht van het aan deze bepaling ten grondslag liggende algemeen belang moet elke onderneming werkelijk ongestoord gebruik kunnen maken van dergelijke tekens of benamingen ter beschrijving van welk kenmerk van haar eigen waren dan ook, ongeacht het commercieel belang.

103 Ten slotte is in de punten 59 en 60 supra reeds geantwoord op de vraag, in hoeverre een nationale bepaling als artikel 13, sub c, eerste alinea, BMW een rol speelt bij de uitlegging van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn.

104 Op de vijfde vraag dient dus te worden geantwoord dat artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat een merk bestaande uit een woord waarvan elk bestanddeel beschrijvend is voor kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, zelf beschrijvend is voor kenmerken van deze waren of diensten in de zin van deze bepaling, tenzij het woord merkbaar verschilt van de loutere som van zijn bestanddelen. Daarvoor moet het woord ofwel door de voor deze waren of diensten ongebruikelijke combinatie een indruk wekken die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van de benamingen van de bestanddelen, zodat dit woord meer is dan de som van zijn bestanddelen, ofwel moet het woord zijn gaan behoren tot het normale spraakgebruik en aldaar een eigen betekenis hebben gekregen, zodat het voortaan losstaat van zijn bestanddelen. In dit laatste geval dient dan te worden onderzocht of het woord dat een eigen betekenis heeft gekregen, niet zelf beschrijvend is in de zin van die bepaling.

Bij de beoordeling of een dergelijk merk valt onder de weigeringsgrond van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, is het irrelevant of er synoniemen bestaan die dezelfde kenmerken van de waren of diensten kunnen aanduiden als in de inschrijvingsaanvraag zijn vermeld, dan wel of de kenmerken van de waren of diensten die kunnen worden beschreven, commercieel essentieel dan wel bijkomstig zijn.

De achtste vraag

105 Met zijn achtste vraag, die als zesde dient te worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of de richtlijn dan wel het Verdrag van Parijs zich ertegen verzet dat een tot merkinschrijving bevoegde autoriteit een merk inschrijft voor bepaalde waren of bepaalde diensten op voorwaarde dat deze een bepaald kenmerk niet bezitten.

106 De verwijzende rechter tekent daarbij aan dat het hem erom gaat of het teken Postkantoor kan worden ingeschreven voor bijvoorbeeld diensten van het verzorgen van directmail campagnes en het uitgeven van frankeerzegels *voorzover die niet betrekking hebben op een postkantoor.*

Bij het Hof ingediende opmerkingen

107 KPN betoogt dat de richtlijn hierover niets regelt, zodat het Hof niet bevoegd is om zich over deze kwestie uit te spreken. Subsidiair stelt zij dat dergelijke beperkingen toelaatbaar zijn en dat het mogelijk is bij het depot uitsluitingen toe te staan of zelfs te vereisen.

108 Het BMB voert aan dat volgens de richtlijn de procedurele vraagstukken weliswaar behoren tot de bevoegdheid van de lidstaten, doch dat voor de verkrijging en het behoud van het merkrecht in al die staten in beginsel dezelfde voorwaarden gelden. Tot die voorwaarden behoort ook de verplichting dat de formulering van de inschrijving voldoet aan internationaal aanvaarde normen, met name de classificatie in de Overeenkomst van Nice.
109 De bepalingen van de Overeenkomst van Nice staan evenwel niet toe dat het ontbreken van een bepaalde, niet objectief vaststelbare eigenschap wordt opgenomen als onderdeel van een waren- of dienstenlijst.
110 De Commissie betoogt om te beginnen dat het Hof niet bevoegd is om een uitspraak te doen over de verenigbaarheid van een nationaalrechtelijke bepaling met het Verdrag van Parijs. Onder verwijzing naar verordening nr. 40/94 stelt zij voorts dat artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn zich er niet tegen verzet dat merken die voor sommige waren of diensten beschrijvend zijn, worden geweigerd voor een deel van de in de inschrijvingsaanvraag genoemde waren of diensten, een praktijk die ook door het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) wordt gehanteerd.

Antwoord van het Hof
111 Er zij aan herinnerd dat de Overeenkomst van Nice de waren en diensten onderverdeelt in klassen teneinde de inschrijving van merken te vergemakkelijken. Elke klasse omvat verscheidene waren of verscheidene diensten.
112 Een onderneming kan weliswaar verzoeken om inschrijving van een merk voor alle waren of alle diensten van een dergelijke klasse, maar geen enkele bepaling van de richtlijn verbiedt haar om die inschrijving slechts voor bepaalde waren of diensten te vragen.
113 Zo is het ook mogelijk dat de bevoegde autoriteit bij een aanvraag voor inschrijving van een merk voor een volledige klasse van de Overeenkomst van Nice, het merk overeenkomstig artikel 13 van de richtlijn slechts inschrijft voor bepaalde waren of diensten van deze klasse, bijvoorbeeld wanneer het merk elk onderscheidend vermogen mist voor de andere in de aanvraag vermelde waren of diensten.
114 Daarentegen kan niet worden aanvaard dat de bevoegde autoriteit bij een inschrijvingsaanvraag voor bepaalde waren of diensten, het merk slechts inschrijft voorzover deze waren of diensten een bepaald kenmerk niet bezitten.
115 Een dergelijke praktijk zou leiden tot rechtsonzekerheid met betrekking tot de beschermingsomvang van het merk. Derden – in het bijzonder concurrenten – zouden doorgaans niet op de hoogte zijn van het feit dat voor bepaalde waren of diensten de door het merk verleende bescherming zich niet uitstrekt tot de waren of diensten met een bepaald kenmerk, en dit zou ertoe kunnen leiden dat zij ervan afzien, de tekens of benamingen waaruit het merk bestaat en die dit kenmerk beschrijven, te gebruiken om hun eigen waren te beschrijven.
116 Aangezien de richtlijn zich tegen een dergelijke praktijk verzet, behoeft niet te worden ingegaan op de uitlegging van het Verdrag van Parijs.
117 In deze omstandigheden dient op de achtste vraag te worden geantwoord dat de richtlijn zich ertegen verzet dat een voor merkinschrijving bevoegde autoriteit een merk inschrijft voor bepaalde waren of bepaalde diensten op voorwaarde dat deze een bepaald kenmerk niet bezitten.

De zevende vraag
118 Met zijn zevende vraag, die als laatste dient te worden onderzocht, wil de verwijzende rechter vernemen of artikel 3 van de richtlijn zich verzet tegen de praktijk van een voor merkinschrijving bevoegde autoriteit waarbij uitsluitend de inschrijving van evident ontoelaatbare merken wordt geweigerd.

Bij het Hof ingediende opmerkingen
119 KPN stelt dat, daar de richtlijn in artikel 3, lid 1, bepaalt dat tekens niet worden ingeschreven of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden, zij de lidstaten expliciet toestaat om merken in te schrijven die later nietig verklaard kunnen worden. Bijgevolg staat het de lidstaten vrij om in het stadium van de inschrijving te bepalen dat alleen 'evident ontoelaatbare' tekens worden geweigerd. Het staat hen ook vrij te bepalen welke tekens als 'evident ontoelaatbaar' moeten worden beschouwd en welke niet. De invulling van dit criterium zou kunnen zijn dat tot inschrijving van een teken wordt overgegaan, ook al bestaat er gerede twijfel over de vraag of het teken voldoende onderscheidend vermogen heeft. Daarentegen dienen in een procedure tot nietigverklaring van een ingeschreven merk de criteria van de artikelen 1 tot en met 3 van de richtlijn strikt te worden toegepast.
120 Het BMB en de Commissie zijn daarentegen van mening dat de Beneluxlanden sinds de inwerkingtreding van de richtlijn niet meer kunnen afgaan op de gemeenschappelijke commentaren van hun regeringen inzake de BMW en evenmin op de eerdere uitspraken van het Benelux-Gerechtshof, die ten gevolge van de richtlijn achterhaald zijn, maar zich moeten baseren op de tekst, het doel en de strekking van artikel 3 van de richtlijn. Deze bepaling maakt geen onderscheid tussen 'ontoelaatbare' en 'evident ontoelaatbare' depots.

Antwoord van het Hof
121 Blijkens punt I, lid 6, laatste alinea, van de memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de BMW van 2 december 1992 'zal het [...] toetsingsbeleid een voorzichtig en terughoudend beleid 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' en '[zal] de toetsing binnen de grenzen [...] blijven die door de rechtspraak in de Benelux, met name die van het Benelux-Gerechtshof, zijn getrokken'.
122 Dienaangaande zij eraan herinnerd dat de derde overweging van de considerans van de richtlijn weliswaar bepaalt dat het thans niet nodig lijkt de merkenwetgevingen van de lidstaten volledig aan te passen, maar de zevende overweging van de considerans preciseert dat de verkrijging en het behoud van het recht op een ingeschreven merk in alle lidstaten in beginsel afhankelijk worden gesteld van gelijke voorwaarden en dat hiertoe de gronden van weigering van het recht op een merk zelf limitatief worden opgesomd in de richtlijn.
123 Bovendien is het stelsel van de richtlijn gebaseerd op een controle vóór de inschrijving, al regelt zij tevens een

controle achteraf. Het onderzoek van met name de in artikel 3 van de richtlijn vermelde weigeringsgronden vindt plaats in het kader van de aanvraag om inschrijving en moet grondig en volledig zijn, teneinde te voorkomen dat merken ten onrechte worden ingeschreven (zie in die zin arrest Libertel, reeds aangehaald, punt 59).

124 De bevoegde autoriteit van een lidstaat moet derhalve de inschrijving weigeren van elk merk dat valt onder een van de gronden voor weigering van de inschrijving die zijn vastgesteld door de richtlijn, met name in artikel 3.

125 Artikel 3 van de richtlijn maakt geen onderscheid tussen merken die niet kunnen worden ingeschreven en merken die 'evident' niet kunnen worden ingeschreven. Bijgevolg mag een bevoegde autoriteit niet overgaan tot inschrijving van merken die vallen onder een van de in dit artikel vermelde gronden voor weigering van inschrijving op grond dat deze merken niet 'evident ontoelaatbaar' zouden zijn.

126 Derhalve dient op de zevende vraag te worden geantwoord dat artikel 3 van de richtlijn zich verzet tegen de praktijk van een voor merkinschrijving bevoegde autoriteit waarbij uitsluitend de inschrijving van 'evident ontoelaatbare' merken wordt geweigerd.

Kosten

127 De kosten door de Commissie wegens indiening van haar opmerkingen bij het Hof gemaakt, komen niet voor vergoeding in aanmerking. Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen.

Het Hof van Justitie (Zesde kamer),

uitspraak doende op de door het Gerechtshof te 's-Gravenhage bij beschikking van 3 juni 1999 gestelde vragen, verklaart voor recht:

1 Artikel 3 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 voor merkinschrijving bevoegde autoriteit niet alleen rekening moet houden met het merk zoals het is gedeponeerd, maar met alle relevante feiten en omstandigheden.

Deze autoriteit moet rekening houden met alle relevante feiten en omstandigheden, alvorens een definitieve beslissing te nemen over een aanvraag voor de inschrijving van een merk. Een rechterlijke instantie bij wie beroep is ingesteld tegen een beslissing over een aanvraag voor de inschrijving van een merk, moet eveneens rekening houden met alle relevante feiten en omstandigheden binnen de grenzen van de uitoefening van haar bevoegdheden, zoals vastgesteld door de toepasselijke nationale regelgeving.

2 De inschrijving van een merk voor bepaalde waren of diensten in een lidstaat heeft geen invloed op het onderzoek dat een voor merkinschrijving bevoegde autoriteit in een andere lidstaat verricht met betrekking tot een aanvraag voor de inschrijving van een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het eerste merk is ingeschreven.

3 Artikel 3, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104 verzet zich tegen de inschrijving van een merk dat uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, zelfs indien er tekens of benamingen bestaan die gebruikelijker zijn om dezelfde kenmerken aan te duiden en ongeacht het aantal concurrenten dat belang kan hebben bij gebruik van de tekens of benamingen waaruit het merk bestaat.

Wanneer de toepasselijke nationale wetgeving bepaalt dat het uitsluitende recht dat wordt verkregen door inschrijving door een bevoegde autoriteit in een gebied waar verschillende officieel erkende talen naast elkaar bestaan, van een woordmerk luidende in één van deze talen, zich van rechtswege uitstrekt over de vertaling ervan in die andere talen, dient die autoriteit voor elk van deze vertalingen na te gaan, of deze niet uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van die waren of diensten.

4 Artikel 3, lid 1, van richtlijn 89/104 moet aldus worden uitgelegd dat een merk dat beschrijvend is voor kenmerken van bepaalde waren of diensten, maar dit niet is voor kenmerken van andere waren of diensten in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van deze richtlijn, niet kan worden geacht voor deze andere waren of diensten noodzakelijkerwijs onderscheidend vermogen te hebben in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn.

Dat een merk kenmerken van bepaalde waren of diensten beschrijft in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104 is irrelevant voor de beoordeling of ditzelfde merk voor andere waren of diensten onderscheidend vermogen heeft in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn.

5 Artikel 3, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104 moet aldus worden uitgelegd dat een merk bestaande uit een woord waarvan elk bestanddeel beschrijvend is voor kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, zelf beschrijvend is voor kenmerken van deze waren of diensten in de zin van deze bepaling, tenzij het woord merkbaar verschilt van de loutere som van zijn bestanddelen. Daarvoor moet het woord ofwel door de voor deze waren of diensten ongebruikelijke combinatie een indruk wekken die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van de benaming van de bestanddelen, zodat dit woord meer is dan de som van zijn bestanddelen, ofwel moet het woord zijn gaan behoren tot het normale spraakgebruik en aldaar een eigen betekenis hebben gekregen, zodat het voortaan losstaat van zijn bestanddelen. In dit laatste geval dient dan te worden onderzocht of het woord dat een eigen betekenis heeft gekregen, niet zelf beschrijvend is in de zin van die bepaling.

Bij de beoordeling of een dergelijk merk valt onder de weigeringsgrond van artikel 3, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104, is het irrelevant of er synoniemen bestaan die dezelfde kenmerken van de waren of diensten aanduiden als in de inschrijvingsaanvraag zijn vermeld, dan wel of de kenmerken van de waren of diensten die kunnen worden beschreven, commercieel essentieel dan wel bijkomstig zijn.

6 Richtlijn 89/104 verzet zich ertegen dat een voor merkinschrijving bevoegde autoriteit een merk inschrijft voor bepaalde waren of bepaalde diensten op voorwaarde dat deze een bepaald kenmerk niet bezitten.

7 Artikel 3 van richtlijn 89/104 verzet zich tegen de praktijk van een voor merkinschrijving bevoegde autoriteit waarbij uitsluitend de inschrijving van 'evident ontoelaatbare' merken wordt geweigerd.

Enz.

Nr. 107 Benelux-Gerechtshof, 1 december 2004*

(Postkantoor V)

Mrs. I. Verougstraete, president, W.J.M. Davids, eerste vicepresident, 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

Artt. 6bis en 6ter BMW j° art. 3 Mrl 89/104/EEG

Bij de in art. 6bis, lid 1 BMW bedoelde oordelen van het Benelux-Merkenbureau (BMB) en vervolgens bij de beoordeling van de juistheid van het door het BMB gegeven oordeel in een procedure ingevolge art. 6ter BMW dienen het BMB en de rechter zich 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.

In een procedure ingevolge art. 6ter BMW mag de rechter uitsluitend rekening houden met het gebruik dat van het gedeponeerde teken is gemaakt tot het tijdstip van de aanvrage om inschrijving.

In een procedure ingevolge art. 6ter BMW 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 deze rechterlijke procedure aangevoerde nieuwe weigeringsgrond te betrekken.

Art. 6bis, lid 1, van de BMW moet, in overeenstemming met art. 3, lid 1c, van de Merkenrichtlijn 89/104/EEG aldus worden uitgelegd dat deze bepaling zich verzet tegen de inschrijving van een merk dat uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, zelfs indien er tekens of benamingen bestaan die gebruikelijker zijn om dezelfde kenmerken aan te duiden en ongeacht het aantal concurrenten dat belang kan hebben bij gebruik van de tekens of benamingen waaruit het merk bestaat.

Art. 6bis, lid 1, van de BMW moet, in overeenstemming met art. 3, lid 1c, van Merkenrichtlijn 89/104/EEG en in de bewoordingen van het arrest van het HvJEG van 12 februari 2004, aldus worden uitgelegd dat een merk bestaande uit een woord waarvan elk bestanddeel beschrijvend is voor kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, zelf beschrijvend is voor kenmerken van deze waren of diensten in de zin van deze bepaling, tenzij het woord merkbaar verschilt van de loutere som van zijn bestanddelen. Daarvoor moet het woord ofwel door de voor deze waren of diensten ongebruikelijke combinatie een indruk wekken die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van de benaming van de bestanddelen, zodat dit woord meer is dan de som van zijn bestanddelen, ofwel moet het woord zijn gaan behoren tot het normale spraakgebruik en aldaar een eigen betekenis hebben gekregen, zodat het voortaan losstaat van zijn bestanddelen. In dit laatste geval dient dan te worden onderzocht of het woord dat een eigen betekenis heeft gekregen, niet zelf beschrijvend is in de zin van die bepaling.

Bij de beoordeling of een dergelijk merk valt onder de hier bedoelde weigeringsgrond, is het irrelevant of er synoniemen bestaan die dezelfde kenmerken van de waren of diensten aanduiden als in de inschrijvingsaanvraag zijn vermeld, dan wel of de kenmerken van de waren of diensten die kunnen worden beschreven, commercieel essentieel dan wel bijkomstig zijn.

Met het stelsel van de BMW en het Uitvoeringsreglement is niet verenigbaar dat een teken wordt ingeschreven voor bepaalde waren en diensten met een beperking dat de inschrijving slechts geldt voor die waren en diensten voorzover deze een bepaalde hoedanigheid of bepaalde hoedanigheden niet bezitten. Daarmee is evenmin verenigbaar dat het BMB de weigering van de inschrijving mag beperken tot een of meer van de in het depot vermelde waren voorzover deze betrekking hebben op een bepaalde hoedanigheid of bepaalde hoedanigheden.

Koninklijke KPN Nederland NV,
tegen
Benelux-Merkenbureau.

a Conclusie A.-G. mr. L. Strikwerda, 9 juli 2004

1 In deze zaak heeft het Benelux-Gerechtshof op 29 november 2001 arrest gewezen (*Jur.* 2001, blz. 2). Wat de feiten betreft, wat het verloop van het geding betreft, en wat de door het Gerechtshof te 's-Gravenhage bij zijn beschikking van 3 juni 1999 (zaak 98/210) aan het Benelux-Gerechtshof en aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen gestelde vragen van uitleg betreft, zij verwezen naar respectievelijk r.o. 2, r.o. 4 tot en met 7, en r.o. 3 van dat arrest.

2 Het Benelux-Gerechtshof heeft bij genoemd arrest de door het Gerechtshof te 's-Gravenhage onder I.a, II en III gestelde vragen beantwoord en verder iedere beslissing aangehouden totdat het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen uitspraak zal hebben gedaan naar aanleiding van de aan hem door het Gerechtshof te 's-Gravenhage gestelde vragen van uitleg.

3 Bij arrest van 12 februari 2004 (zaak C-363/99) heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen de aan hem door het Gerechtshof te 's-Gravenhage voorgelegde vragen IV.a, V, VI, IX.a, X.a, X.b, XI, XII.a, XIII.a en XVI beantwoord. Het is derhalve thans aan het Benelux-Gerechtshof om de resterende aan hem gestelde vragen IV.b, V, VI, VII, IX.b, X.c, XII.b, XIII.b, XIV en XV te beantwoorden.

Bespreking van de vragen IV.b, V en VI

4 Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft in antwoord op vraag IV.a voor recht verklaard dat art. 3 van Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1989 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, *PbEG* 1989 L 40/1, hierna: de Richtlijn, aldus moet worden uitgelegd dat een voor merkinschrijving bevoegde autoriteit niet alleen rekening moet houden met het merk zoals het is gedeponeerd, maar met alle relevante feiten en omstandigheden. Deze autoriteit moet rekening houden met alle relevante feiten en omstandigheden, alvorens een definitieve beslissing te nemen over een aanvraag voor de inschrijving van een merk. Een rechterlijke instantie bij wie beroep is ingesteld tegen een beslissing over een aanvraag voor de inschrijving van een merk, moet eveneens rekening houden met alle relevante feiten en omstandigheden binnen de grenzen van de uitoefening van haar bevoegdheden, zoals vastgesteld door de toepasselijke nationale wetgeving.

* Vervolg op Hof 's-Gravenhage 3 december 1998, *BIE* 1999, nr. 6, blz. 15 (Postkantoor I), Hof 's-Gravenhage 3 juni 1999, *BIE* 1999, nr. 82, blz. 303 (Postkantoor II), BenGH 29 november 2001, *Jur. BenGH* 2001, blz. 2, *NJ* 2002, 141, *BIE* 2002, nr. 14, blz. 79 (Postkantoor III), en HvJEG 12 februari 2004, *BIE* 2005, nr. 106, blz. 523 (in deze aflevering) (Postkantoor IV).

5 Met de vragen IV.b, V, en VI wenst het Gerechtshof te 's-Gravenhage van het Benelux-Gerechtshof te vernemen of – kort gezegd – deze uitleg wordt toegelaten door de Eenvormige Beneluxwet op de merken, hierna: BMW, bij de beoordeling door het Benelux-Merkenbureau in de toetsingsprocedure als bedoeld in art. 6bis en bij de beoordeling door de rechter in de procedure als bedoeld in art. 6ter.
6 In zijn arrest van 26 juni 2000, zaak A98/2, Campina Melkunie/Benelux-Merkenbureau ('Biomild'), *Jur.* 2000, blz. 25, heeft het Benelux-Gerechtshof de richtlijnconforme uitleg van art. 6bis, lid 1 (sub a), BMW aanvaard. Er is geen reden om ten aanzien van de andere bepalingen van art. 6bis en ten aanzien van de bepalingen van art. 6ter deze uitleg niet te aanvaarden. De vragen IV.b, V, en VI dienen naar mijn mening dan ook in bevestigende zin te worden beantwoord.
7 In het voormelde 'Biomild'-arrest heeft het Benelux-Gerechtshof zich overigens reeds uitgesproken over deze vragen. In r.o. 39 van dat arrest verklaarde het Benelux-Gerechtshof immers voor recht dat bij de in art. 6bis, lid 1, BMW bedoelde oordelen van het Benelux-Merkenbureau en vervolgens bij de beoordeling van de juistheid van het door het door het Benelux-Merkenbureau gegeven oordeel in een procedure ingevolge art. 6ter BMW, het Benelux-Merkenbureau en de rechter zich niet uitsluitend dienen te baseren op het teken zoals het is gedeponeerd en de daarbij vermelde waren, maar rekening dienen te houden met alle relevante, behoorlijk te hunner kennis gebrachte feiten en omstandigheden.

Bespreking van vraag VII
8 Vraag VII stelt aan de orde of het Benelux-Merkenbureau en de rechter uitsluitend rekening dienen te houden met relevante feiten en omstandigheden die zich tot uiterlijk het tijdstip van depot hebben voorgedaan, of dat zij hun oordeel ook mogen baseren op feiten en omstandigheden die zich nadien hebben voorgedaan.
9 Een beslissing op dit punt kan niet geacht worden noodzakelijk te zijn om door het Gerechtshof te 's-Gravenhage vonnis te wijzen, nu niet blijkt dat een beroep is gedaan op feiten of omstandigheden die zich hebben voorgedaan na het depot van het teken POSTKANTOOR door KPN. Er doet zich derhalve niet het geval voor als bedoeld in art. 6, lid 1, van het Verdrag betreffende de instelling en het Statuut van een Benelux-Gerechtshof, zodat vraag VII geen beantwoording behoeft.
10 Terzijde zij erop gewezen dat het Benelux-Gerechtshof in zijn eerdervermelde 'Biomild'-arrest deze vraag – met betrekking tot art. 6ter BMW – reeds heeft beantwoord (r.o. 22-25 en 40).

Bespreking van vraag VIII
11 Vraag VIII stelt aan de orde of de rechter een door het Benelux-Merkenbureau eerst in de rechterlijke procedure aangevoerde nieuwe weigeringsgrond in de beoordeling van het in art. 6ter BMW bedoelde verzoek moet of mag betrekken.
12 De rechter die op de voet van art. 6ter BMW wordt verzocht om alsnog inschrijving van het depot te bevelen, heeft te toetsen of het Benelux-Merkenbureau terecht heeft geweigerd een depot in te schrijven. Daarin ligt het antwoord op vraag VIII besloten: ook een door het Benelux-Merkenbureau eerst in de rechterlijke procedure aangevoerde nieuwe weigeringsgrond zal de rechter in zijn oordeel moeten betrekken, omdat, indien de nieuwe weigeringsgrond opgaat, de rechter tot het oordeel moet komen dat de inschrijving terecht is geweigerd en de rechter niet gehouden kan zijn de inschrijving te bevelen van een teken dat niet als een rechtmatig merk kan worden beschouwd. Vraag VIII dient derhalve naar mijn mening in bevestigende zin te worden beantwoord.

Bespreking van de vragen IX.b en X.c
13 In antwoord op vraag IX.a respectievelijk op vragen X.a en X.b heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen het volgende voor recht verklaard: [zie het hiervoor gepubliceerde arrest van het HvJEG, *Red.*]
14 Met de vragen IX.b en X.c wenst het Gerechtshof te 's-Gravenhage van het Benelux-Gerechtshof te vernemen of deze uitleg van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen wordt toegelaten door art. 6bis, lid 1, BMW.
15 Aandacht verdient dat het Gerechtshof te 's-Gravenhage vraag X heeft toegespitst op art. 2 van de Richtlijn. Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft de vraag opnieuw geformuleerd en bijgebogen naar art. 3, lid 1, van de Richtlijn (zie r.o. 87). Het ligt voor de hand dit voetspoor te volgen en vraag X.c te betrekken op art. 3, lid 1, van de Richtlijn.
16 Voorts verdient aandacht dat art. 6bis, lid 1, BMW met ingang van 1 januari 2004 is gewijzigd door art. I. F van het Protocol van 11 december 2001 houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken. De bepaling is thans beter afgestemd op art. 3, lid 1, van de Richtlijn. In het onderhavige geval is evenwel aan de orde de uitleg van art. 6bis BMW zoals deze bepaling luidde vanaf haar inwerkingtreding op 1 januari 1996 tot 1 januari 2004.
17 Ten aanzien van (het oude) art. 6bis, lid 1, BMW heeft het Benelux-Gerechtshof in het eerdervermelde 'Biomild'-arrest overwogen dat deze bepaling overeenstemt met art. 3, lid 1, van de Richtlijn (r.o. 19 en 26-28). Daarmee ligt aanvaarding van de richtlijnconforme uitleg van art. 6bis, lid 1, BMW vast. Dit betekent dat de door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen aan art. 3, lid 1, van de Richtlijn gegeven uitleg ook heeft te gelden bij de uitleg van art. 6bis, lid 1, BMW. De vragen IX.b en X.c dienen derhalve naar mijn mening in bevestigende zin te worden beantwoord.
18 In verband met vraag IX merk ik nog op dat hiermee de in het arrest van het Benelux-Gerechtshof van 19 januari 1981, zaak A80/3, Ferrero/Ritter ('Kinder'), *Jur.* 1980-1981, blz. 69 e.v. (zie ook BenGH 5 oktober 1982, zaak A81/4, Wrigley/Benzon ('Juicy Fruit'), *Jur.* 1981/1982, blz. 20 e.v.) ontwikkelde leer betreffende 'uitsluitend' beschrijvende en verwijzende tekens, wordt verlaten. De leer dat het merk als rechtmatig kan worden beschouwd indien een teken niet 'uitsluitend' beschrijvend, doch alleen maar verwijzend is – welke leer op zichzelf overigens niet in strijd is met art. 6quinquies B, onder 2, van het Verdrag van Parijs tot bescherming van industriële eigendom – wordt immers niet toegelaten door art. 3, lid 1, van de Richtlijn, zoals uitgelegd door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.

Bespreking van vraag XII.b

19 Vraag XII.b schijnt mij een doublure toe: zij stelt dezelfde kwestie aan de orde als de vragen IX.b en X.c en dient derhalve eveneens in bevestigende zin te worden beantwoord.

20 Voor zover vraag XII.b zo moet worden begrepen dat het Gerechtshof te 's-Gravenhage met deze vraag van het Benelux-Gerechtshof wenst te vernemen of het antwoord van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen op vraag XII.a wordt toegelaten door art. 6bis BMW, wijs ik erop dat deze vraag reeds door het Benelux-Gerechtshof is beantwoord in het eerdervermelde 'Biomild'- arrest (r.o. 41).

Bespreking van vraag XIII.b

21 Met vraag XIII.b wenst het Gerechtshof te 's-Gravenhage van het Benelux-Gerechtshof te vernemen of, in aanmerking genomen het antwoord van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen op vraag XIII.a, het verenigbaar met het stelsel van de BMB (lees: de BMW) en het Uitvoeringsreglement is, dat een teken wordt ingeschreven voor bepaalde waren en diensten met een beperking dat de inschrijving slechts geldt voor die waren en diensten voor zover deze een bepaalde hoedanigheid of bepaalde hoedanigheden niet bezitten.

22 Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft in antwoord op vraag XIII.a geoordeeld dat de Richtlijn zich ertegen verzet dat een voor merkinschrijving bevoegde autoriteit een merk inschrijft voor bepaalde waren of bepaalde diensten op voorwaarde dat deze een bepaald kenmerk niet bezitten.

23 Uit dit oordeel van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen vloeit naar mijn mening voort dat vraag XIII.b niet anders dan in ontkennende zin kan worden beantwoord. Overigens zou ik menen dat ook op zichzelf beschouwd het stelsel van de BMW en het Uitvoeringsregelement dwingt tot dezelfde conclusie, zulks op grond van de door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen genoemde reden: dergelijke 'disclaimers' leiden tot rechtsonzekerheid met betrekking tot de beschermingsomvang van het merk (r.o. 115).

Bespreking van vraag XIV

24 Vraag XIV vormt het spiegelbeeld van vraag XIII en stelt aan de orde of het Benelux-Merkenbureau op grond van art. 6bis, lid 2, BMW zijn weigering mag beperken tot een of meer in het depot vermelde waren voor zover zij betrekking hebben op een bepaalde hoedanigheid of hoedanigheden.

25 Een weigering in zodanige vorm komt erop neer dat het Benelux-Merkenbureu een merk inschrijft voor bepaalde waren op voorwaarde dat deze een bepaald kenmerk niet bezitten. Dat is, gelet op het antwoord dat naar mijn mening op vraag XIII.b moet worden gegeven, niet toegelaten. Vraag XIV dient derhalve naar mijn mening in ontkennende zin te worden beantwoord.

Bespreking van vraag XV

26 Vraag XV valt in twee delen uiteen. In de eerste plaats wenst het Gerechtshof te 's-Gravenhage te vernemen of de rechter acht moet of mag slaan op een voor het eerst in een art. 6ter BMW-procedure gedaan verzoek tot inschrijving van een merk met een 'disciaimer'. In de tweede plaats wenst het Hof te vernemen of de rechter ambtshalve tot een dergelijke inschrijving mag overgaan.

27 Een situatie als bedoeld in het eerste onderdeel van vraag XV doet zich in de onderhavige zaak niet voor. KPN heeft immers het bedoelde verzoek gedaan in reactie op de voorlopige weigering tot inschrijving van het depot door het Benelux-Merkenbureau (bij brief van 15 december 1997), derhalve vóór de aanvang van de art. 6ter BMW-procedure. Een beslissing op het eerste onderdeel van vraag XV kan derhalve niet geacht worden noodzakelijk te zijn om vonnis te wijzen, zodat zich geen geval voordoet als bedoeld in art. 6, lid 1, van het Verdrag betreffende de instelling en het Statuut van een Benelux-Gerechtshof en dit onderdeel van de vraag geen beantwoording behoeft.

28 Gelet op het antwoord dat naar mijn mening gegeven dient te worden op vraag XIII.b, dient vraag XV in haar tweede onderdeel in ontkennende zin te worden beantwoord.

Conclusie

De conclusie strekt ertoe dat Uw Hof de vragen IV.b, V, VI, VIII, IX.b, X.c en XII.b in bevestigende zin zal beantwoorden en de vragen XIII.b, XIV en XV, tweede onderdeel, in ontkennende zin zal beantwoorden. Enz.

b Het Hof, enz.

(...)

2 Het HvJEG heeft bij arrest van 12 februari 2004, nr. C-363/99, uitspraak gedaan en daarbij antwoord gegeven op de hem gestelde prejudiciële vragen.

(...)

Met betrekking tot de vragen IV.b, V en VI

5 Met de door het Gerechtshof te 's-Gravenhage aan het Hof gestelde vragen IV.b, V en VI wenst dat Gerechtshof te vernemen of de door het HvJEG naar aanleiding van de vragen IV.a, V en VI gegeven uitleg van de Richtlijn wordt toegelaten door artikel 6*bis* en artikel 6*ter* van de BMW.

6 Het HvJEG heeft blijkens zijn hiervoor vermelde arrest van 12 februari 2004 (punt 19) deze vragen gezamenlijk behandeld en daarop (in het dictum onder 1) als volgt geantwoord: [zie het hiervoor gepubliceerde arrest van het HvJEG, *Red.*].

7 Dit antwoord stemt overeen met de door het Hof [het Benelux-Gerechtshof, *Red.*] in zijn arrest van 26 juni 2000 in de zaak A 98/2, CAMPINA/BMB, (*Jur.* 2000, p. 25) onder 39 gegeven verklaring voor recht, inhoudende dat bij de in artikel 6*bis*, 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 6*ter* BMW het BMB en de rechter zich niet uitsluitend dienen te baseren op het teken zoals het is gedeponeerd en de daarbij vermelde waren, maar mede rekening dienen te houden met alle relevante, behoorlijk te hunner kennis gebrachte feiten en omstandigheden.

8 Uit het voorgaande volgt dat de vragen IV.b, V en VI bevestigend moeten worden beantwoord, zoals hierna vermeld.

Met betrekking tot vraag VII

9 Met vraag VII wenst het Gerechtshof te 's-Gravenhage in aansluiting op de vragen IV tot en met VI te vernemen of het BMB en de rechter uitsluitend rekening hebben te houden

met relevante feiten en omstandigheden die zich tot uiterlijk het tijdstip van het depot hebben voorgedaan, of dat zij hun oordeel ook mogen baseren op feiten en omstandigheden die zich nadien hebben voorgedaan.

10 Een vraag van gelijke strekking is door het Hof reeds beantwoord in het hiervoor vermelde arrest van 26 juni 2000 in de zaak A 98/2, CAMPINA/BMB. Met verwijzing naar hetgeen in dat arrest is overwogen in de rov. 22 t/m 25 moet derhalve op vraag VII worden geantwoord dat in een procedure ingevolge artikel 6*ter* BMW de rechter uitsluitend rekening mag houden met het gebruik dat van het gedeponeerde teken is gemaakt tot het tijdstip van de aanvrage om inschrijving.

Met betrekking tot vraag VIII

11 Met vraag VIII wenst het Gerechtshof te 's-Gravenhage te vernemen of een door het BMB eerst in de rechterlijke procedure aangevoerde nieuwe weigeringsgrond in de beoordeling van het in artikel 6*ter* BMW bedoelde verzoek mag of moet worden betrokken.

12 Het Hof heeft in het arrest van 29 november 2001 (in rov. 14-15) reeds overwogen, dat ingevolge het in artikel 6*bis*, lid 1, BMW bepaalde het BMB, indien naar zijn oordeel het gedeponeerde teken ieder onderscheidend vermogen mist, dan wel het depot betrekking heeft op een merk als bedoeld in artikel 4, onder 1 en 2, BMW, de inschrijving van het depot moet weigeren en dat in de in artikel 6*ter* 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 6*bis* BMW opgenomen weigeringsgronden voordoet. In deze procedures is een inhoudelijke toetsing van het gedeponeerde teken aan de in artikel 6*bis*, lid 1, BMW vermelde criteria beoogd.

13 In de in artikel 6*ter* BMW voorziene procedure dient de rechter dan ook te beoordelen of het BMB terecht heeft geweigerd het depot in te schrijven. 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 6*bis*, lid 1, BMW vermelde criteria. Vraag VIII moet derhalve bevestigend worden beantwoord.

Met betrekking tot de vragen IX.b en X.c

14 Met de door het Gerechtshof te 's-Gravenhage aan het Hof gestelde vragen IX.b en X.c wenst dat Gerechtshof te vernemen of de door het HvJEG naar aanleiding van de vragen IX.a, X.a en X.b gegeven uitleg van de Richtlijn wordt toegelaten door artikel 6*bis*, lid 1, BMW.

15 Het HvJEG heeft de vragen IX.a en X.a en b (welke beide laatste vragen het HvJEG heeft behandeld als vragen van uitleg van artikel 3, lid 1, van de Richtlijn) in de punten 3 en 5 van het dictum van zijn arrest, voorzover thans van belang als volgt beantwoord: [zie het hiervoor gepubliceerde arrest van het HvJEG, *Red.*].

16 Nu het Protocol tussen het Koninkrijk België, het Grootthertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden houdende wijziging van de eenvormige Benelux-wet op de merken, getekend te Brussel op 2 december 1992 en in werking getreden op 1 januari 1996, ertoe strekt de BMW, ook met betrekking tot de beoordeling van de gronden voor weigering van de inschrijving van een gedeponeerd teken, aan te passen aan de Richtlijn, behoeven de vragen IX.b en X.c 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.

17 Opmerking verdient dat dit antwoord wordt gegeven naar de tekst van de BMW die het Gerechtshof te 's-Gravenhage 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.

Met betrekking tot vraag XII.b

18 Vraag XII.b heeft geen zelfstandige betekenis en behoeft daarom geen beantwoording.

Met betrekking tot de vragen XIII.b en XIV

19 Met vraag XIII.b wenst het Gerechtshof te 's-Gravenhage naar aanleiding van het door het HvJEG op vraag XIII.a gegeven antwoord te vernemen of met het stelsel van de BMW en het Uitvoeringsreglement verenigbaar is dat een teken wordt ingeschreven voor bepaalde waren en diensten met een beperking dat de inschrijving slechts geldt voor die waren en diensten voorzover deze een bepaalde hoedanigheid of bepaalde hoedanigheden niet bezitten. De hierop aansluitende vraag XIV stelt aan de orde of het BMB de weigering van de inschrijving mag beperken tot een of meer van de in het depot vermelde waren voorzover deze betrekking hebben op een bepaalde hoedanigheid of bepaalde hoedanigheden.

20 Het HvJEG heeft op vraag XIII.a in punt 6 van het dictum van zijn arrest geantwoord dat de Richtlijn zich ertegen verzet dat een voor merkinschrijving bevoegde autoriteit een merk inschrijft voor bepaalde waren of bepaalde diensten op voorwaarde dat deze een bepaald kenmerk niet bezitten.

21 Gelet op dit antwoord, dat blijkens punt 115 van het arrest van het HvJEG gegrond is op de rechtsonzekerheid met betrekking tot de beschermingsomvang van het merk waartoe een dergelijke praktijk zou leiden, dient vraag XIII.b ontkennend te worden beantwoord. Nu een beperkte weigering als bedoeld in vraag XIV in wezen erop neerkomt dat het BMB een merk inschrijft voor bepaalde waren of diensten op voorwaarde dat deze een bepaald kenmerk niet bezitten, ligt in het antwoord van het HvJEG op vraag XIII.a besloten dat ook vraag XIV ontkennend moet worden beantwoord.

Met betrekking tot vraag XV

22 Met vraag XV wenst het Gerechtshof te 's-Gravenhage te vernemen of, in aanmerking genomen het antwoord van het Hof op vraag XIII.b, de rechter mag of moet acht slaan op een – eerst in de in artikel 6*ter* BMW bedoelde procedure gedaan – verzoek om het depot in te schrijven met een beperking als in die vraag bedoeld, en of de rechter hiertoe ambtshalve mag overgaan.

23 Nu blijkens het hiervoor overwogene een inschrijving met een beperking als in vraag XIII.b bedoeld niet is toegelaten, behoeft vraag XV geen beantwoording.

Ten aanzien van de kosten

24 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.

25 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.

26 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

Ten aanzien van de vragen IV.b, V en VI

27 Bij de in artikel 6*bis*, 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 6*ter* BMW dienen het BMB en de rechter zich 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.

Ten aanzien van vraag VII

28 In een procedure ingevolge artikel 6*ter* BMW mag de rechter uitsluitend rekening houden met het gebruik dat van het gedeponeerde teken is gemaakt tot het tijdstip van de aanvrage om inschrijving.

Ten aanzien van vraag VIII

29 In een procedure ingevolge artikel 6*ter* BMW 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 deze rechterlijke procedure aangevoerde nieuwe weigeringsgrond te betrekken.

Ten aanzien van de vragen IX.b en X.c

30 Artikel 6*bis*, lid 1, van de BMW moet, in overeenstemming met artikel 3, lid 1, sub c, van de Eerste richtlijn [Merkenrichtlijn] (89/104/EEG) aldus worden uitgelegd dat deze bepaling zich verzet tegen de inschrijving van een merk dat uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, zelfs indien er tekens of benamingen bestaan die gebruikelijker zijn om dezelfde kenmerken aan te duiden en ongeacht het aantal concurrenten dat belang kan hebben bij gebruik van de tekens of benamingen waaruit het merk bestaat.

Artikel 6*bis*, 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 woord waarvan elk bestanddeel beschrijvend is voor kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, zelf beschrijvend is voor kenmerken van deze waren of diensten in de zin van deze bepaling, tenzij het woord merkbaar verschilt van de loutere som van zijn bestanddelen. Daarvoor moet het woord ofwel door de voor deze waren of diensten ongebruikelijke combinatie een indruk wekken die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van de benaming van de bestanddelen, zodat dit woord meer is dan de som van zijn bestanddelen, ofwel moet het woord zijn gaan behoren tot het normale spraakgebruik en aldaar een eigen betekenis hebben gekregen, zodat het voortaan losstaat van zijn bestanddelen. In dit laatste geval dient dan te worden onderzocht of het woord dat een eigen betekenis heeft gekregen, niet zelf beschrijvend is in de zin van die bepaling.

Bij de beoordeling of een dergelijk merk valt onder de hier bedoelde weigeringsgrond, is het irrelevant of er synoniemen bestaan die dezelfde kenmerken van de waren of diensten aanduiden als in de inschrijvingsaanvraag zijn vermeld, dan wel of de kenmerken van de waren of diensten die kunnen worden beschreven, commercieel essentieel dan wel bijkomstig zijn.

Ten aanzien van de vragen XIII.b en XIV

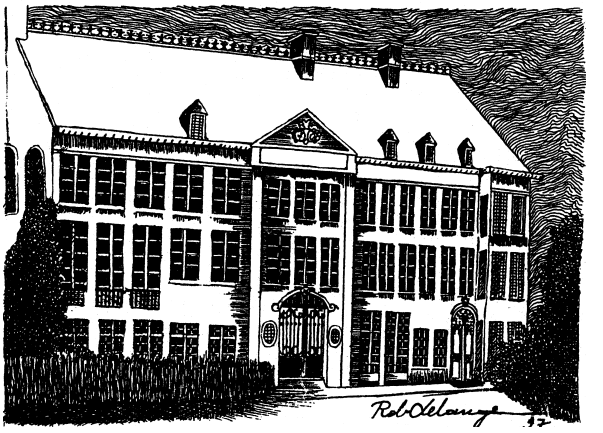
31 Met het stelsel van de BMW en het Uitvoeringsreglement is niet verenigbaar dat een teken wordt ingeschreven voor bepaalde waren en diensten met een beperking dat de inschrijving slechts geldt voor die waren en diensten voorzover deze een bepaalde hoedanigheid of bepaalde hoedanigheden niet bezitten. Daarmee is evenmin verenigbaar dat het BMB de weigering van de inschrijving mag beperken tot een of meer van de in het depot vermelde waren voorzover deze betrekking hebben op een bepaalde hoedanigheid of bepaalde hoedanigheden. Enz.

Nr. 108 Rechtbank van Koophandel te Oudenaarde, 30 maart 2005

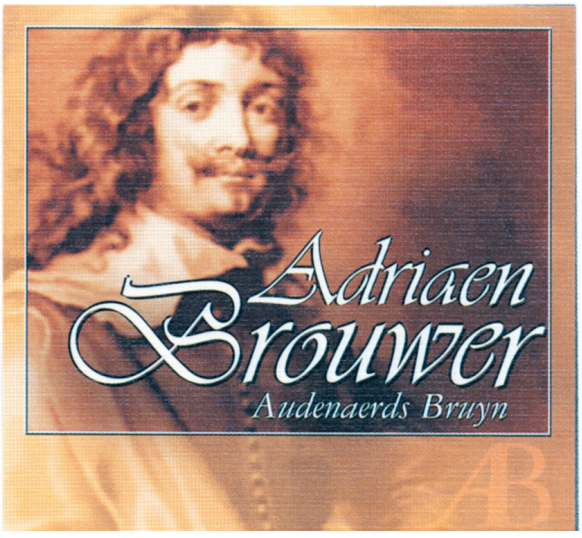
(Abdijbier St. Adriaans/Adriaen Brouwer)

Mrs. A. Coppens, L. van Welden en L. van de Weghe

Abdijbier ST-ADRIAANS



(woordmerk van Labie)



(Beeldmerk van 'Roman')

Art. 13A, lid 1b BMW

De beoordeling van het 'verwarringsgevaar' voor de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument dient te geschieden op basis van de totaalindruk die wordt gewekt door de visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis of verschillen.

Enkel de auditieve gelijkenis van de bestanddelen 'Adriaen' en 'Adriaans' is aanwezig. Het eventuele verwarringsgevaar dat hierdoor zou kunnen ontstaan, wordt evenwel totaal weggenomen door de overige beoordelingselementen. Auditief is bij een globale beoordeling van de merken 'Abdijbier St. Adriaans' en 'Adriaen Brouwer' de gelijkenis niet meer zo opvallend. Het aantal woorden en lettergrepen in beide begrippen is zeer verschillend en ook de afkorting 'St.' is opvallend: visueel is het totaalbeeld van beide merken totaal verschillend. De woordcombinatie 'Adriaen Brouwer', waarin de familienaam 'Brouwer' minstens even dominant is als de voornaam 'Adriaen' vermits deze woorden samen worden gelezen en uitgesproken, heeft een totaal andere betekenis dan de woordcombinatie 'St. Adriaans'; het merk van eiser roept het beeld op van een heilige, terwijl het merk van de brouwerij verwijst naar een bekend schilder uit de 17e eeuw.

Noch bij vergelijking van het beeldmerk 'Adriaen Brouwer' met het woordmerk 'Abdijbier St. Adriaans' noch bij vergelijking van het merk en etiket 'Adriaen Brouwer' met het etiket 'Abdijbier St. Adriaans' kan geconcludeerd worden dat er in hoofde van de consument verwarring mogelijk is.

Dirk Labie te Geraardsbergen, eiser op hoofdvordering, verweerder op tegenvordering, advocaat mr. K. Ottelohe te Antwerpen,
tegen
1 NV Varent Invest te Oudenaarde, België,
2 NV Brouwerij Roman te Oudenaarde, verweersters op hoofdvordering, eiseressen op tegenvordering, advocaat mr. A. D'Halluin te Kortrijk, België.

De hoofdeis strekt ertoe

Nadat de Rechtbank zich uitdrukkelijk bevoegd zal hebben verklaard op grond van artikel 37.A. van de Eénvormige Beneluxwet op de merken dd. 19 maart 1962:
1 te horen vaststellen dat de N.V. VARENT INVEST en de N.V. BROUWERIJ ROMAN inbreuk plegen op de handelsnaam en de Benelux merkrechten van eiser op hoofdeis op het woordmerk 'ABDIJBIER ST. ADRIAANS'; minstens te horen vaststellen dat de N.V. VARENT INVEST tot 16 september 2003 inbreuk heeft gepleegd op voormelde merk en handelsnaamrechten en de N.V. BROUWERIJ ROMAN sedert 16.09.2003;
(...)

De wedereis strekt ertoe:
(...)

Beoordeling
1 De feiten:

De eiser op hoofdeis is houder van de Benelux-merkenregistratie met registratie nummer 589311 dd. 22.12.1995 van het woordmerk 'ABDIJBIER ST. ADRIAANS' voor klasse 32: bieren; hij heeft dit woordmerk sinds 1995 onafgebroken intensief gebruikt, zoals hij sindsdien ook de handelsnaam 'ABDIJBIER ST. ADRIAANS' onafgebroken heeft gebruikt.
De eerste verweerster op hoofdeis was houdster van de Benelux-merkenregistratie nummer 909288 dd. 30.01.1998 (inschrijvingsnummer 626781) van het woordmerk 'ADRIAEN BROUWER' voor klasse 32: bieren.
Nog voor de dagvaarding van 10/12/2003, nl. bij overeenkomst van 16/09/2003 werd het voornoemd Benelux-woordmerk 'ADRIAEN BROUWER' samen met de hieraan verbonden rechten door de N.V. Varent Invest overgedragen aan de N.V. Brouwerij Roman.
Volledigheidshalve weze opgemerkt dat de heer Louis Roman voorzitter dagelijks bestuurder is van zowel Varent Invest N.V. als van de Brouwerij Roman N.V., die verkoper is van Roman bieren waaronder thans ook het bier Adriaen Brouwer behoort.
De N.V. Brouwerij Roman, tweede verweerster op hoofdeis, liet inmiddels ook haar beeldmerk 'ADRIAEN BROUWER' Audenaerds Bruyn kleurenvignet deponeren en is alsdus houdster van de Benelux-merkenregistratie nummer 104 72 99 dd. 09.01.2004 (inschrijvingsnummer 0748808) van het beeldmerk voor klasse 32: bieren.

2 De hoofdeis
a de vordering m.b.t het woordmerk Adriaen Brouwer

Eiser is van oordeel dat de verweersters het artikel 13A 1b van de Eénvormige Beneluxwet op de merken – hierna BMW – hebben overtreden, door het gebruik binnen de Benelux zonder zijn toestemming voor soortgelijke waren (bier) van het woordmerk 'Adriaen Brouwer' terwijl eiser voorafgaandelijk reeds het woordmerk 'Abdijbier St. Adriaans' heeft gedeponeerd.
Het criterium om een beweerde merkinbreuk op grond van het artikel 13A 1b BMW te beoordelen is het 'verwarringsgevaar' voor de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument.
De beoordeling dient te geschieden op basis van de totaalindruk die verwekt wordt door de visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis of verschillen.
Enkel de auditieve gelijkenis van de bestanddelen 'Adriaen' en 'Adriaans', is aanwezig.
Het eventuele verwarringsgevaar dat hierdoor zou kunnen ontstaan wordt evenwel totaal weggewerkt door de overige beoordelingselementen.

Auditief is bij een globale beoordeling van de merken 'Abdijbier St. Adriaans' en 'Adriaen Brouwer' de gelijkenis niet meer zo opvallend. In het eerste geval is 'Adriaans' achteraan geplaatst in het merk, terwijl in het tweede geval het woord 'Adriaen' vooraan is geplaatst, wat zeer verschillend overkomt. Bovendien zal de consument geneigd zijn de naam en voornaam Adriaen Brouwer als één geheel, samen uit te spreken en te aanhoren.
Visueel is het verschil opvallend; het merk 'Abdijbier St. Adriaans' is geschreven met twee letters AA en eindigt op een letter S, terwijl 'Adriaen Brouwer' geschreven is met AE en zonder letter S. Het aantal woorden en lettergrepen in beide begrippen is zeer verschillend. Ook de afkorting 'St.' is opvallend. Visueel is het totaal beeld van beide merken totaal verschillend.
Begripsmatig wordt de voornaam Adriaen gecombineerd met voornaam (lees: familienaam? *Red.*) 'Brouwer' en wekt dit een totaal ander beeld op dan de naam 'Adriaans' gelinkt aan 'St.' van Sint.
De woordcombinatie 'Adriaen Brouwer', waarin de familienaam 'Brouwer' minstens even dominant is als de voornaam Adriaen vermits deze woorden samen worden gelezen en uitgesproken, heeft een totaal andere betekenis dan de woordcombinatie 'St. Adriaans': het merk van eiser roept het beeld op van een heilige terwijl het merk van de brouwerij Roman verwijst naar een bekend schilder uit de 17e eeuw, waarnaar in Oudenaarde reeds tientallen jaren met medewerking van de streekbrouwerijen, waaronder de brouwerij Roman, feesten worden georganiseerd (Adriaen Brouwer feesten) en waaraan op de markt te Oudenaarde een bekende herberg – voorheen gehuurd en thans eigendom van brouwerij Roman – haar handelsnaam heeft ontleend.
De woordcombinatie 'St. Adriaans' wordt bovendien nog afgezwakt door de toevoeging van het beschrijvend woord 'Abdijbier' dat één der samenstellende delen is van het merkdepot, waardoor het onderscheid met het merk 'Adriaen Brouwer' nog wordt versterkt.
Dit onderdeel van de eis is dienvolgens ongegrond.

b de vordering m.b.t. het beeldmerk Adriaen Brouwer
Deze eis is eveneens gestoeld op het artikel 13A 1b BMW.
De vraag is of het beeldmerk 'Adriaen Brouwer' dermate met het woordmerk 'Abdijbier St. Adriaans' van eiser overeenstemt dat daardoor bij het publiek verwarring over de herkomst kan ontstaan.
Noch auditief, visueel of begripsmatig is er verwarring mogelijk tussen het woordmerk van eiser en het beeldmerk van tweede verweersters (minstens van de N.V. brouwerij Roman).
De woordcombinatie 'Adriaen Brouwer' is, zoals voormeld, geen element dat kan leiden tot verwarring met 'Abdijbier St. Adriaans'.
In het merk en etiket van tweede verweerster staat in sierlijke letters de naam 'Adriaen Brouwer', en de afbeelding van de Schilder Adriaen Brouwer (17e eeuw), zoals geschilderd door de beroemde schilder A. Vandijck. Dit versterkt nog het onderscheid met het heiligenbeeld dat het woordmerk 'ABDIJBIER ST. ADRIAANS' opwekt; dit onderscheid wordt nogmaals versterkt doordat op het etiket van eiser bovenaan de vermelding 'Abdijbier St. Adriaans' in drukletters staat met daaronder de afbeelding van de abdij van Geraardsbergen.
Ook de kleuren en tekening van beide etiketten verschillen volledig. Het etiket van eiser bestaat uit een wit zwart pentekening terwijl dat van verweerster de kleuren bruin (in verschillende schakeringen), wit en een weinig zwart bevat. Deze verschillen worden – voor zoveel als nodig – nog meer geaccentueerd door het rugetiket en het halsetiket van beide bieren, die zeer verschillend zijn in vorm, kleurstelling en schrijfwijze.
Noch bij vergelijking van het beeldmerk 'Adriaen Brouwer' met het woordmerk 'Abdijbier St. Adriaans', noch bij vergelijking van het merk en etiket 'Adriaen Brouwer' met het etiket 'Abdijbier St. Adriaans' kan geconcludeerd worden dat er in hoofde van de consument verwarring mogelijk is.
Dit onderdeel van de eis is dienvolgens ook ongegrond.
(...)

Om deze redenen, de rechtbank, rechtdoende op tegenspraak.

Verklaart de vorderingen op hoofdeis en deze op tegeneis ontvankelijk, doch wijst ze af als ongegrond.
Veroordeelt de eiser op hoofdeis-verweerder op tegenvordering tot de gedingskosten. Enz.

BERICHTEN

CIER-lezing

Drs. Piet Schalkwijk, director Intellectual Property van AkzoNobel.
Datum: dinsdag 13 december 2005.
Onderwerp: Octrooirecht en strategie: de vorming en de bescherming van octrooiportefeuilles.
De lezing is voor belangstellenden vrij toegankelijk. Na afloop is er een borrel.
Plaats: Molengraaff Instituut, Drift 9, zaal 211 te Utrecht.
Aanvang :16.00 uur. U kunt zich aanmelden bij mw. Jossy Borlée via e-mail j.borlee@law.uu.nl.
De lezing is tevens aangekondigd op de homepage van het CIER: www.cier.nl.
Voor het bijwonen van de Cier-lezingen worden 2 NOVA punten toegekend.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN

Sluiting van Octrooicentrum Nederland

Octrooicentrum Nederland zal op maandag 26 december (Tweede Kerstdag) voor het publiek gesloten zijn. (Kennisgeving van de directeur van Octrooicentrum Nederland, ingevolge artikel 7, lid 2 Besluit Bureau Industriële Eigendom.)

Register van Octrooigemachtigden

De directeur van Octrooicentrum Nederland maakt bekend dat ingevolge hun verzoek, respectievelijk op 8 en 9 november 2005, de inschrijvingen in het register van Octrooigemachtigden van de heren drs. A.I. Raap en J.P. van Gent zijn doorgehaald op 14 november 2005.

De heren ir. E. Baeten en ir. M.W.J.B. Sjauw-En-Wa zijn op hun verzoek ingeschreven in het register van Octrooigemachtigden op 15 november 2005.

Mededeling van de Examencommissie voor de Octrooigemachtigde 2004-2005

Beoordeling tentamen PV 'Opstellen van een octrooiaanvrage en verdedigen hiervan'
Het examenonderdeel Praktische Vaardigheden 'Opstellen van een octrooiaanvrage en verdedigen hiervan' werd tot en met 2004 afgenomen in twee blokken: (A) Opstellen van een aanvrage, en (B) Het verdedigen van een aanvrage (tegen bezwarende literatuur genoemd in een nieuwheidsrapport). Daarbij werd een beoordeling (Onvoldoende of Voldoende) toegekend voor het totaal van dit examenonderdeel; een voldoende werd toegekend indien in totaal 55 punten waren behaald.
De examencommissie heeft besloten met ingang van het examen 2005 de onderdelen (A en B) afzonderlijk te beoordelen met een O of V, waarbij een V(oldoende) voor A en/of B gedurende vijf jaren geldig blijft.
In verband met vorenstaand besluit heeft de examencommissie voorts besloten ook aan een voldoende resultaat in 2004 behaald voor een afzonderlijk onderdeel (A of B) van het tentamen PV 'Opstellen van een octrooiaanvrage en verdedigen hiervan' een geldigheidsduur van vijf jaren toe te kennen.

Voorts heeft de commissie besloten in het vervolg bij het bekendmaken van de uitslag van de tentamens PV A, B en C (Advies omtrent de toepasselijkheid van de nietigheidsgronden, en/of een inbreukadvies, en/of een vrijgaveadvies) mee te delen:
– de normering (aantal punten dat maximaal wordt gegeven per onderdeel van het tentamen); en
– het aantal behaalde punten indien een onvoldoende (= minder dan 55 punten) is behaald.
De tentamenkandidaten en de correctoren van de desbetreffende tentamens zijn hiervan reeds op de hoogte gebracht.

Tentamendata voor 2006
De tentamendata voor 2006 zijn als volgt vastgesteld:
Tentamen Octrooirecht: 9 januari 2006
Tentamen Recht Algemeen: 26 juni 2006 (onder voorbehoud)
Tentamen Overige IE-rechten/Europees recht/mededinging: 29 mei 2006
Tentamen Opstellen van een octrooiaanvrage (A): 21 oktober 2006 (ochtend)
Tentamen Verdedigen van een octrooiaanvrage (B): 21 oktober 2006 (middag)
Tentamen Schrijven van een advies (C): 27 november 2006.