

# INSTITUTIONEEL RECHT

## Rechtspraak

### Kik in cassatie

Mr. H.M.H. Speyart

**In hogere voorziening heeft het Hof van Justitie het (eerder in dit blad besproken) arrest van het Gerecht in de Kik-zaak bekrachtigd. Dit tweede arrest is niet alleen daarom van belang, maar ook omdat het - tussen neus en lippen door - de huidige talenpraktijk van het BHIM hekelt en omdat het de deur opent voor aan het talenregime van de Merkenverordening gelijksoortige regimes in het kader van het Gemeenschapsoctrooi.**

*HvJ EG 9 september 2003, Kik, C-361/01 P, n.n.g. Gepubliceerd in NJ 2004, 233*

#### Achtergrond

In deze tijd van uitbreiding wordt in dit arrest, in hogere voorziening, het onderwerp van de talenregimes behandeld, in deze zaak meer in het bijzonder dat van het gemeenschapsmerkenstelsel. Voor een uitgebreide bespreking van de achtergrond en van de feiten van deze zaak zij verwezen naar mijn bespreking van het arrest in eerste aanleg, GvEA EG 12 juli 2001, *Kik*, T-120/99, *Jur. II*- 2235, in *NTER* 2001, p. 343. Wegens deze bespreking volsta ik hier met een betrekkelijk summiere inleiding.

#### Toepasselijk recht

In het primaire en afgeleide gemeenschapsrecht zijn op verschillende plekken taalregelingen opgenomen. De meest fundamentele zijn waarschijnlijk de artikelen 53 EU, 314 EG en 225 EA, die bepalen dat deze basisverdragen telkens in één exemplaar zijn opgesteld, in de talen van de bij ondertekening van die verdragen betrokken staten, 'zijnde de teksten in elk van deze talen gelijkelijk authentiek'.<sup>1</sup> Daarop volgt, in een aparte alinea, de opsomming van de talen van de staten, die na de totstandkoming van deze verdragen zijn toegetreden. De teksten van de basisverdragen in deze talen zijn eveneens gelijkelijk authentiek.

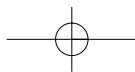
Artikel 290 EG bepaalt dat de Raad eenparig de regeling van het talengebruik van de instellingen vaststelt, onverminderd de speciale

regelingen die terzake in het Reglement voor de Procesvoering van het Hof zijn opgenomen. Dit heeft de Raad gedaan door middel van verordening (EEG) nr. 1.<sup>2</sup> Krachtens artikel 1 van deze verordening waren tot voor kort de volgende talen de officiële talen en de werktalen van de instellingen: het Deens, het Duits, het Engels, het Fins, het Frans, het Grieks, het Italiaans, het Nederlands, het Portugees, het Spaans en het Zweeds. Het in de artikelen 53 EU en 314 EG genoemde lers (Gaelic) is dus authentieke verdragstaal en processtaal voor Hof en Gerecht (artikel 29 lid 1 Reglement voor de Procesvoering), maar geen officiële taal in de zin van verordening (EEG) nr. 1. Krachtens artikel 2 van deze verordening kan een rechtssubject van een lidstaat zich in een van de officiële talen tot de instellingen richten en in die taal antwoord krijgen. Krachtens de artikelen 4 en 5 van die verordening worden de verordeningen 'en andere stukken van algemene strekking', respectievelijk (thans) het *Publicatieblad van de Europese Unie* opgesteld in (tot voor kort) 'de elf officiële talen'.

De regel van artikel 2 verordening (EEG) nr. 1 is deels herhaald, deels uitgebreid in de door het Verdrag van Amsterdam ingevoegde derde alinea van (thans) artikel 21 EG: iedere burger kan zich in een van de artikel 314 EG-talen richten tot de in artikel 7 EG genoemde instellingen (Parlement, Raad, Commissie, Hof en Rekenkamer) en organen (Economisch en Sociaal Comité en Comité van de Regio's) en tot de Ombudsman, en in die taal antwoord krijgen. Ten opzichte van artikel 2 van verordening (EEG) nr. 1 is deze regel uitgebreid met de Comités en de Ombudsman, en - wat talen betreft - met de lerse taal.

Nu het talenregime van het gemeenschapsmerkenstelsel. Bij het totstandkomen van dit stelsel was de belangrijkste bottleneck lange tijd het talenregime van het communautair merkenbureau, dat

- 1 Hierna worden de taalregelingen in het Euratom verdrag, die gelijklopend zijn aan de in het EG-verdrag opgenomen regelingen, niet meer afzonderlijk vermeld.
- 2 Verordening (EEG) van de Raad van 15 april 1958 (PbEG 1958, 17, p. 385), laatstelijk gewijzigd bij de Akte van 16 april 2003 van toetreding van de tien nieuwe lidstaten, PbEU 2003 L 326, p. 33.



om mysterieuze redenen de naam 'Bureau voor de Harmonisatie in de Interne Markt' (BHIM) heeft meegekregen. Uiteindelijk kon alleen op het hoogst denkbare niveau, dat van de Europese Raad, een compromis worden getroffen. Dit compromis, dat de weg vrijmaakte voor vaststelling van de Gemeenschapsmerkenverordening<sup>3</sup> (GMVo), is in artikel 115 van die verordening neergelegd. Het bestaat uit een betrekkelijk gecompliceerd samenstel van regels dat de keuze van de taal moet bepalen in de verschillende verhoudingen tussen de aanvrager, het BHIM en derden die in administratieve procedures voor het BHIM oppositie kunnen instellen tegen een inschrijving of de vervallen-/nietigverklaring van een merk kunnen vorderen. Het artikel, dat een voorkeursrol toebedeelt aan het Duits, Engels, Frans, Italiaans en Spaans, luidt als volgt:

- 1 *De aanvragen om een gemeenschapsmerk worden ingediend in een van de officiële talen van de Europese Gemeenschap.*
- 2 *De talen van het Bureau zijn Duits, Engels, Frans, Italiaans en Spaans.*
- 3 *De aanvrager geeft onder de talen van het Bureau een tweede taal op die wat hem betreft gebruikt kan worden in procedures betreffende oppositie, vervallen- en nietigverklaring.*

*Indien de aanvraag gesteld is in een taal die geen taal van het Bureau is, zorgt het Bureau voor de vertaling van de aanvrager, als omschreven in artikel 26, lid 1, in de door de aanvrager opgegeven taal.*

- 4 *Indien de aanvrager van een gemeenschapsmerk de enige partij is in een procedure voor het Bureau, geldt als proceduretaal de taal waarin de aanvraag om het gemeenschapsmerk gesteld is. Indien de aanvraag gesteld is in een andere taal dan de talen van het Bureau, kan het Bureau met de aanvrager corresponderen in de in zijn aanvraag opgegeven tweede taal.*
- 5 *Bezwaarschriften en vorderingen tot vervallen- of nietigverklaring worden in een van de talen van het Bureau ingediend.*
- 6 *Wanneer het bezwaarschrift of de vordering tot vervallen- of nietigverklaring overeenkomstig lid 5 gesteld is in dezelfde taal als de aanvraag om het gemeenschapsmerk of in de bij de indiening van de aanvraag opgegeven tweede taal, wordt de procedure in die taal gevoerd.*

*Indien de overeenkomstig lid 5 voor het bezwaarschrift of de vordering tot vervallen- of nietigverklaring gekozen taal noch de taal van de aanvraag om een gemeenschapsmerk, noch de bij de indiening van deze aanvraag opgegeven tweede taal is, dient de opposant of de eiser in de procedure tot vervallen- of nietigverklaring op zijn kosten een vertaling ervan in, hetzij in de taal van de aanvraag om het gemeenschapsmerk, op voorwaarde dat het een taal van het Bureau is, hetzij in de bij de indiening van de aanvraag opgegeven tweede taal. De vertaling wordt binnen de in de uitvoeringsverordening gestelde termijn ingediend. De procedure vindt dan in de taal van de vertaling plaats.*

7 *De partijen in de procedures inzake oppositie, verval, nietigheid en beroep kunnen overeenkomen een andere officiële taal van de Europese Gemeenschap als proceduretaal te hanteren.'*

<sup>3</sup> Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk, PbEG 1994 L 11, p. 1.

<sup>4</sup> Beschikking GvEA EG 19 juni 1995, Kik, T-107/94, Jur. p. II-1717, bekrachtigd door Beschikking HvJ EG 28 maart 1996, C-270/95 P, Jur. p. I-1987.

## Feiten

Deze regeling heeft veel ongenoegen veroorzaakt. Een eerste, rechtstreekse poging van mevrouw Kik (een inmiddels overleden merkengemachtigde) om dit stelsel te laten sneuvelen, strandde op de Plaumann-leer.<sup>4</sup> Zij heeft daarom, vlak na het operationeel worden van het BHIM in april 1996, een teken gedeponeerd (het woord 'KIK') zonder de door artikel 115 lid 3 GMVo vereiste tweede taal op te geven. Tegen de – door de kamer van beroep bekrachtigde – weigering van dit depot door het BHIM heeft zij een nietigheidsprocedure aangespannen en in dat kader, als onwettigheidsexceptie, de rechtmatigheid van artikel 115 GMVo betwist.

## Het arrest van het Gerecht

Bij het reeds aangehaalde arrest van 12 juli 2001 heeft het Gerecht het beroep van Kik verworpen. Het Gerecht verduidelijkte in eerste instantie dat de exceptie slechts ontvankelijk is voorzover zij zich richt op het gedeelte (lid 3) van artikel 115 GMVo dat aan de weigering van het betrokken depot ten grondslag ligt, 'zoals het, wat de draagwijdte en de rechtsgevolgen ervan betreft, is uitgewerkt in andere leden van [die bepaling]' (r.o. 33).

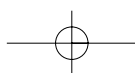
Ten gronde had Kik strijdigheid met het discriminatieverbod van (thans) artikel 12 EG aangevoerd, onder meer gelezen in samenhang met verordening (EEG) nr. 1 en met (thans) artikel 21 EG. Wat verordening (EEG) nr. 1 betreft oordeelde het Gerecht dat deze geen absoluut beginsel behelst van gelijkheid van talen, waarvan niet bij latere verordening afgeweken zou kunnen worden (r.o. 58). Met betrekking tot artikel 21 EG oordeelde het Gerecht dat deze bepaling noch *ratione materiae* noch *ratione temporis* van toepassing is: het BHIM wordt niet in de artikelen 7 of 21 EG genoemd en het Verdrag van Amsterdam is pas na de bestreden beslissing van het BHIM in werking getreden (r.o. 64). Wat meer in het algemeen het discriminatieverbod betreft, zag het Gerecht geen onrechtmatigheid: de hoofdregel van artikel 115 is immers dat, als de aanvrager enige partij is in een procedure voor het BHIM, de door hem opgegeven eerste taal de procestaal is, 'waarin procedurehandelingen met beslissingskarakter moeten worden opgesteld' (r.o. 61). Slechts wanneer door een derde een oppositie-, vervallen- of nietigheidsprocedure aangehangig is gemaakt, wordt er naar de tweede taal gekeken. En wel om een oplossing te vinden voor de situatie waarin deponent en derde niet dezelfde taal wensen te gebruiken (r.o. 62). In zijn streven om deze oplossing te vinden heeft de gemeenschapswetgever 'een passende en evenredige keuze gemaakt, ook al heeft hij daarbij de officiële talen van de Gemeenschap verschillend behandeld' (r.o. 63).

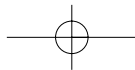
## Het arrest van het Hof

Tegen dit arrest heeft Kik hogere voorziening gevraagd bij het Hof van Justitie. Haar eerste middel is dat het Gerecht in punt 61 artikel 115 GMVo onjuist heeft uitgelegd, haar tweede middel is dat de taalregeling van artikel 115, leden 2 tot en met 6, GMVo in haar geheel onwettig is.

## De uitleg van artikel 115 GMVo

Bij de materiële beoordeling van het geschil gaat het Hof eerst in op de uitleg, door het Gerecht van artikel 115 van GMVo. Kik had geklaagd dat het Gerecht geen acht had geslagen op de tweede volzin van het vierde lid van die bepaling die – daargelaten de geldende procestaal – het BHIM het recht verleent om in de tweede opgege-





ven taal met de deposant te corresponderen. Zoals gezegd had het Gerecht geoordeeld dat 'alle procedurehandelingen met beslissingskarakter' door het BHIM in de door de deposant opgegeven proces taal verricht moeten worden (r.o. 61). Tijdens de procedure meldt het BHIM echter dat het 'alle door hem geproduceerde schriftelijke stukken' in de tweede taal opstelt, ook wanneer zij het karakter van een beslissing hebben.

Uit de structuur van artikel 115 lid 4 GMVo volgt echter volgens het Hof dat de mogelijkheid om voor correspondentie de tweede taal te gebruiken een uitzondering is op het beginsel van het gebruik van de proceduretaal, en dat het begrip 'corresponderen' dus restrictief moet worden uitgelegd (r.o. 45). Het Hof oordeelt als volgt:

*'46. Aangezien de procedure bestaat uit alle handelingen die voor de afhandeling van een aanvraag moeten worden verricht, vallen onder het begrip procedurehandelingen alle door de [GMVo] vereiste of voorzien handelingen, alsook de handelingen die voor die afhandeling noodzakelijk zijn, of dit nu kennisgevingen zijn, verzoeken tot rectificatie, verzoeken om opheldering dan wel andere handelingen. Anders dan het Bureau betoogt, moeten al deze handelingen dus worden gesteld in de (procedure)taal [...].*

*47. In tegenstelling tot de procedurehandelingen ziet het begrip corresponderen in artikel 115, lid 4, tweede zin, [GMVo] op alle stukken waarvan de inhoud niet kan worden gelijkgesteld met een procedurehandeling, zoals de documenten die het Bureau meestuurt met procedurehandelingen of waarmee het de aanvrager informeert.'*

Gelet op het voorgaande heeft het Gerecht volgens het Hof geen dwaalleer gevolgd.

#### **De rechtmatigheid van de taalregeling van artikel 115, leden 2 tot en met 6, GMVo**

In hogere voorziening herhaalt Kik haar stelling dat het talenregime van het BHIM in strijd is met het discriminatieverbod. Na wat schermutselingen over de ontvankelijkheid van die stelling komt het Hof toe aan de behandeling ten gronde, van deze stelling. Daarbij kijkt het Hof, anders dan het Gerecht, niet alleen naar de gevolgen van de keuze voor een tweede taal voor een eventueel door een derde ingeleide procedure, maar ook naar de gevolgen, voor wat betreft de bevoegdheid van het BHIM om in die tweede taal te 'corresponderen' (r.o. 81).

De verschillende teksten waarin taalregelingen zijn neergelegd, 'kunnen niet worden beschouwd als de uitdrukking van een algemeen beginsel van gemeenschapsrecht dat elke burger kan eisen dat alles wat zijn belangen zou kunnen raken, onder alle omstandigheden in zijn eigen taal wordt gesteld' (r.o. 82). Het BHIM is geen instelling in de zin van artikel 7 - en dus ook niet in de zin van artikel 21 lid 3 EG - dat op het relevante tijdstip overigens nog niet gold (r.o. 83). Ook artikel 1 van verordening (EEG) nr. 1 wijkt, wat het lers betreft, af van de officiële talen van artikel 314 EG (r.o. 84). Ten slotte hoeven beschikkingen niet in alle talen van artikel 1 van verordening (EEG) nr. 1 gepubliceerd te worden, terwijl bijvoorbeeld een staatssteunbeschikking grote invloed kan hebben op concurrentie die mogelijk anderszins een andere taal spreekt (r.o. 85). Vervolgens oordeelt het Hof dat marktpartijen, naast het genot van de lusten, ook enkele lasten van de invoering van het gemeenschapsmerk moeten dragen:

*'89. [H]et merkrecht is in wezen een instrument dat door de marktdeelnemers wordt gebruikt voor het maken van winst in het kader van hun bedrijfsactiviteiten. Een wetgever mag hen dus verplichten, de kosten van de werking van een voor de registratie van gemeenschapsmerken opgericht orgaan geheel of ten minste ten dele te dragen.*

[...]

*91. De marktdeelnemers hebben [...] belang bij [...] het gemeenschapsmerk; zij zijn daardoor niet genoodzaakt een groot aantal aanvragen voor nationale merken in te dienen, met alle vertaalkosten van dien (zie in dit verband mutatis mutandis de argumenten van BASF AG over de vertaalkosten voor octrooischriften, in punt 12 van het arrest van 21 september 1999, BASF, C-44/98, Jurispr. blz. I-6269). Om dit belang in te zien behoeft slechts te worden gekeken naar het aantal gemeenschapsmerkaanvragen dat sinds de oprichting van het Bureau is ingediend en dat veel groter is dan aanvankelijk werd verwacht.*

*92. Uit een en ander volgt dat de taalregeling van een orgaan als het Bureau de uitkomst is van een moeizaam zoeken naar het noodzakelijk evenwicht tussen de belangen van de marktdeelnemers en het algemeen belang wat de procedurekosten betreft, maar ook tussen de belangen van de aanvragers van een gemeenschapsmerk en die van de andere marktdeelnemers met betrekking tot de toegang tot de vertaling van documenten die rechten verlenen of tot procedures waarbij verschillende marktdeelnemers betrokken zijn, zoals de in verordening nr. 40/94 bedoelde oppositie-, vervallen- en nietigverklaringsprocedures.'*

Het Gerecht heeft derhalve niet gedwaald, toen het oordeelde dat artikel 115 GMVo een passende en evenredige keuze van de Raad vormt, 'al heeft hij de officiële talen van de Gemeenschap verschillend behandeld' (r.o. 93 en 94).

Wat ten slotte de gevolgen voor het 'corresponderen' door het BHIM betreft, oordeelt het Hof dat dit corresponderen - door de eerder (r.o. 47) daaraan gegeven uitleg - geen procedurehandeling kan omvatten en de juridische belangen van de aanvrager niet kan schaden (r.o. 96).

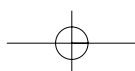
De hogere voorziening wordt vervolgens afgewezen.

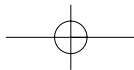
#### **Commentaar**

Krachtens artikel 20 van de op 1 mei jl. in werking getreden Toetredingsakte, gelezen in samenhang met Bijlage II, punt 22, daarvan, is artikel 1 van verordening (EEG) nr. 1 aldus gewijzigd, dat er 9 talen aan de 11 bestaande officiële talen worden toegevoegd: alle nieuwe lidstaten brengen een nieuwe taal met zich mee, behalve Cyprus, waarvan de talen reeds officiële status hadden in de Gemeenschap. Verordeningen en Publicatieblad moeten voortaan, krachtens de gewijzigde artikelen 4 en 5 van die verordening, in 'de twintig' officiële talen gepubliceerd worden. Deze talen worden ook aan artikel 314 EG toegevoegd. Een en ander maakt het probleem van de talendiversiteit steeds nijpender.

Na het wijzen van dit arrest is gefilosofeerd over de mogelijke relevantie ervan voor de onderhandelingen die moeten leiden tot de vaststelling van een gemeenschapsoctrooiverordening.<sup>5</sup> De analoge toepassing van dit arrest zou echter beperkt kunnen blijken. In het kader van het gemeenschapsoctrooi gaat het immers niet zozeer om het talenregime van het betrokken bureau - in dit geval het drietalig opererende Europees Octrooibureau (EOB) - maar om de taalvoorschriften die betrekking hebben op de octrooien zélf. Anders dan bij merken (en modellen) wordt het beschermingsvoorwerp van octrooien immers niet gedefinieerd door een gedeponeerde afbeelding, maar door de zogenaamde conclusies. Dit zijn volzinnen waarin de beschermde uitvinding wordt gedefinieerd en beschreven. Deze volzinnen dienen uitgelegd te worden aan de hand van het octrooi-

<sup>5</sup> Zie mijn bespreking in NTER 2000, p. 312.





schrift, een wat uitgebreider stuk waarin de technische achtergrond van de uitvinding wordt beschreven en van eerdere uitvindingen wordt afgebakend, en van de daarbij gevoegde tekeningen (zie bijvoorbeeld artikel 69 van het Europees Octrooiverdrag, EOv). Hieruit volgt dat de beschermingsomvang van een octrooirecht slechts door middel van tekst kan worden bepaald en dus taalgebonden is. In het huidige stelsel van het EOv geldt dat een centraal door het EOB verleend octrooi slechts in de in de aanvraag aangewezen lidstaten geldende gemaakt kan worden wanneer het gehele octrooischrift in de telkens per lidstaat verplicht gestelde taal is vertaald (artikel 65 EOv). Voor gemeenschapsoctrooien, die in deze logica 19 keer vertaald zouden moeten worden, zou dat een prohibitieve exercitie zijn. Anderzijds gaat het om rechten die *erga omnes* gelden, en die dus in al die talen kenbaar zouden moeten zijn.

Op 3 maart 2003 is in de Raad, ter oplossing van dit probleem, het volgende compromis aanvaard:

vóór verlening volgt een gemeenschapsoctrooi het talenregime van het EOv, dat uitgaat van de keuze van de procestaal uit de drie

werktalen van het EOB en de vertaling eist van de conclusies in de twee andere werktalen (artikel 14 EOv). na verlening moeten slechts de conclusies van het gemeenschapsoctrooi worden vertaald in de 17 andere officiële talen van de Gemeenschap.

De voor de uitleg van deze conclusies relevante octrooischriften die in een van de EOB-talen zijn opgesteld, kunnen dan in de praktijk altijd worden gelezen door de in die talen geverseeerde Europees octrooigemachtigden.

Waar het niet gaat om de oplossing van een betrekkelijk eenvoudig probleem, te weten de keuze van de taal wanneer bij een procedure voor het BHIM twee particulieren zijn betrokken die niet dezelfde taal gebruiken, maar om het complexere probleem van de gelding van IE-rechten in alle lidstaten, zal bezien moeten worden of volgens het Hof ook hier sprake is van een complex probleem waarvoor de Raad een oplossing kan aandragen, die inhoudt dat niet alle talen van de Gemeenschap gelijk worden behandeld.

