# BESCHIKKING VAN HET HOF (Tweede kamer)

1 december 2004 *

In zaak C-498/01 P,

betreffende een hogere voorziening krachtens artikel 49 van het Statuut-EG van het Hof van Justitie, ingesteld op 20 december 2001,

**Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM),** vertegenwoordigd door A. von Mühlendahl, M. Schennen en C. Røhl Søberg als gemachtigden, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg,

rekwirant,

* Procestaal: Duits.

ondersteund door

**Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland,** vertegenwoordigd door K. Manji als gemachtigde, bijgestaan door M. Tappin, barrister, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg,

interveniënte in hogere voorziening,

andere partij in de procedure:

**Zapf Creation AG,** gevestigd te Rödental (Duitsland), vertegenwoordigd door A. Kockläuner, Rechtsanwalt, en S. Zech, Patentanwalt, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg,

verzoekster in eerste aanleg,

geeft

HET HOF VAN JUSTITIE (Tweede kamer),

samengesteld als volgt: C. W. A. Timmermans, kamerpresident, J.-P. Puissochet (rapporteur) en R. Schintgen, rechters,

advocaat-generaal: F. G. Jacobs,
griffier: M.-F. Contet, hoofdadministrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 8 januari 2004,

de advocaat-generaal gehoord,

de navolgende

## Beschikking

1 In zijn hogere voorziening verzoekt het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: „BHIM") om vernietiging van het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen van 3

oktober 2001, Zapf Creation/BHIM (New Born Baby) (T-140/00, Jurispr. blz. II-2927; hierna: „bestreden arrest"), waarbij enerzijds de beslissing van de derde kamer van beroep van het BHIM van 21 maart 2000 (zaak R 348/1999-3) houdende weigering van de inschrijving van de woordcombinatie „New Born Baby" als gemeenschapsmerk (hierna: „bestreden beslissing") is vernietigd, en anderzijds het BHIM is verwezen in de eigen kosten en in de kosten van verzoekster.

2 De vernietiging van de bestreden beslissing door het Gerecht berustte in de eerste plaats op de overweging dat de woordcombinatie „New Born Baby" geen aanduiding is van de kwaliteit, de bestemming of een ander kenmerk van de waren waarvoor de inschrijving was gevraagd, te weten „speelgoedpoppen en accessoires voor deze poppen in de vorm van speelgoed". Om die reden heeft het Gerecht geoordeeld dat het BHIM ten onrechte de inschrijving van deze woordcombinatie als gemeenschapsmerk op grond van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 11, blz. 1) had geweigerd.

3 In de tweede plaats heeft het Gerecht vastgesteld dat de toepassing van de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 de toepassing van de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub b, van dezelfde verordening met zich meebracht. Derhalve heeft het Gerecht geoordeeld dat de afwijzing van de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 tot gevolg had dat ook de in artikel 7, lid 1, sub b, van deze verordening geformuleerde tweede weigeringsgrond waarop de bestreden beslissing was gebaseerd, niet kon worden aanvaard.

4 Ter terechtzitting van 19 februari 2004 heeft het Hof de conclusie van de advocaat-generaal gehoord.

5 In zijn conclusie is de advocaat-generaal van mening dat de vernietiging van de bestreden beslissing door het Gerecht berust op een onjuiste rechtsopvatting bij de toepassing van zowel artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 als artikel 7, lid 1, sub c. Derhalve heeft de advocaat-generaal het Hof in overweging gegeven, het bestreden arrest te vernietigen, zelf de zaak af te doen en het door Zapf Creation (hierna: „Zapf Creation") bij het Gerecht ingestelde beroep te verwerpen.

6 Bij brief van 25 maart 2004 heeft Zapf Creation het Hof laten weten dat zij haar aanvraag tot inschrijving van de woordcombinatie „New Born Baby" als gemeenschapsmerk had ingetrokken.

7 Bij brief aan het Hof van 19 april 2004 heeft het BHIM bevestigd dat Zapf Creation deze inschrijvingsaanvraag heeft ingetrokken en dat deze intrekking rechtsgeldig is. In dezelfde brief heeft het BHIM aangevoerd dat in die omstandigheden „de procedure voor het Hof van Justitie en die voor het Gerecht zonder voorwerp zijn geraakt". Het heeft er evenwel op gewezen dat deze situatie het gevolg is van de intrekking van de merkaanvraag door Zapf Creation en dat deze vennootschap dus dient te worden verwezen in de kosten van de procedures voor het Hof en voor het Gerecht.

8 Bij brief van 11 mei 2004 heeft Zapf Creation het Hof medegedeeld dat zij het eens is met de analyse van het BHIM, volgens welke de zaak thans is afgewikkeld. Daarentegen heeft zij in dezelfde brief beklemtoond dat het Gerecht haar in het gelijk had gesteld, en om die reden heeft zij geconcludeerd tot verwijzing van elke partij in de eigen kosten van de procedures voor het Hof en voor het Gerecht.

9 Ten slotte heeft het BHIM bij brief van 26 mei 2004 het bestaan van een „minnelijke schikking" tussen partijen over de verdeling van de kosten ter kennis van het Hof gebracht en verklaard, in deze omstandigheden zijn „op 19 april in zaak C-498/01 P

ingestelde vordering inzake de kosten", te weten de vordering tot verwijzing van Zapf Creation in de kosten van de twee procedures, in te trekken.

Beoordeling door het Hof

10 Dat de aanvraag tot inschrijving van de woordcombinatie „New Born Baby" als gemeenschapsmerk is ingetrokken nadat de advocaat-generaal conclusie had genomen, heeft niet tot gevolg dat de onderhavige hogere voorziening volledig zonder voorwerp is geraakt.

11 Deze intrekking heeft immers op zich geen invloed op het bestreden arrest. Dit arrest heeft immers rechtsgevolgen in het leven geroepen en het BHIM kan nog een procesbelang hebben bij het verkrijgen van het op losse schroeven zetten van deze gevolgen en van de uitlegging die het Gerecht in de onderhavige zaak van artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 40/94 heeft gegeven. Bovendien is in dat arrest de gegrondheid van de aanspraken van Zapf Creation erkend en kan dat arrest voor deze vennootschap nuttig zijn in het kader van andere procedures tot inschrijving van deze woordcombinatie.

12 Vaststaat evenwel dat deze intrekking een einde maakt aan het geschil inzake de weigering tot inschrijving van deze woordcombinatie als gemeenschapsmerk. Beide partijen verklaren dat het geschil thans is beëindigd. Het BHIM stelt in het bijzonder dat de intrekking van de inschrijvingsaanvraag „rechtsgeldig" is en is van mening dat zijn vorderingen tegen het bestreden arrest zonder voorwerp zijn geraakt.

13 In deze omstandigheden behoeft op de onderhavige hogere voorziening niet te worden beslist.

## Kosten

14 Volgens artikel 69, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering, dat ingevolge artikel 118 van dit reglement van toepassing is op de procedure in hogere voorziening, wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voorzover dit is gevorderd. Voorts bepaalt artikel 69, lid 6, dat het Hof vrijelijk over de kosten beslist wanneer het geding zonder voorwerp is geraakt.

15 In casu zij opgemerkt dat volgens de advocaat-generaal het BHIM terecht heeft geconcludeerd tot vernietiging van het bestreden arrest en tot verwerping van het beroep dat Zapf Creation tegen de bestreden beslissing had ingesteld. Vervolgens zij vastgesteld dat de hogere voorziening uiteindelijk pas zonder voorwerp is geraakt doordat Zapf Creation op 25 maart 2004, na de voor haar ongunstige conclusie van de advocaat-generaal, haar inschrijvingsaanvraag van 6 oktober 1997 heeft ingetrokken.

16 Derhalve had het passend kunnen zijn om, zoals het BHIM in zijn brief van 19 april 2004 had gevorderd, Zapf Creation te verwijzen in de kosten van de twee instanties.

17 In het bestreden arrest is het BHIM evenwel verwezen in zijn eigen kosten en in die van Zapf Creation. Aangezien op de onderhavige hogere voorziening niet behoeft te worden beslist, kan het bestreden arrest niet worden vernietigd, zodat de verwijzing van het BHIM in de kosten van de procedure voor het Gerecht niet op losse schroeven kan worden gezet.

18 Bovendien heeft het BHIM in zijn brief van 26 mei 2004 afgezien van zijn vordering tot verwijzing van Zapf Creation in de kosten van de twee instanties.

19 Gelet op het voorgaande dient in deze omstandigheden Zapf Creation te worden verwezen in de kosten van onderhavige instantie.

20 Het Verenigd Koninkrijk zal als interveniënt zijn eigen kosten dragen overeenkomstig artikel 69, lid 4, van het Reglement voor de procesvoering.

HET HOF VAN JUSTITIE (Tweede kamer)

beschikt:

**1) Op de hogere voorziening van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) behoeft niet te worden beslist.**

**2) Zapf Creation AG wordt verwezen in de kosten van de onderhavige instantie.**

**3) Het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland draagt zijn eigen kosten.**

Ondertekeningen