

CONCLUSIE VAN ADVOCaat-GENERAAL
G. COSMAS
van 5 mei 1998 *

I — Inleiding

„Chiemsee” hebben gebruikt, dat verzoekster had laten inschrijven.

1. Met haar aan het Hof gestelde prejudiciële vragen wenst de Eerste kamer voor handelszaken van het Landgericht München I een beslissing over de uitlegging van artikel 3, leden 1, sub c, en 3, eerste volzin, en van artikel 6, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten ¹ (hierna: „richtlijn”).

II — Richtlijn 89/104

3. Artikel 2 van de richtlijn luidt als volgt:

2. Die vragen zijn gerezen in een geding tussen, enerzijds, Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC), verzoekster in het hoofdeding (hierna: „verzoekster”), en, anderzijds, in zaak C-108/97, Boots- und Segelzubehör Walter Huber (hierna: „eerste verweerster”), en in zaak C-109/97, de onderneming Franz Attenberger (hierna: „tweede verweerster”). Het geding is het gevolg van het feit dat laatstgenoemden ter onderscheiding van hun waren het merk

„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.”

* Oorspronkelijke taal: Grieks.
1 — PB L 40, blz. 1.

4. Artikel 3, waarin de gronden voor weigering of nietigheid van een merk zijn gespecificeerd, luidt als volgt: h) (...)

2. (...)

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

a) (...)

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 aanvraag 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 aanvraag om inschrijving of na de inschrijving.

b) (...)

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; (...)

5. Artikel 5, dat betrekking heeft op de aan het merk verbonden rechten, luidt als volgt:

d) (...)

(...)

„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. (...)

(...)

5. (...)

I - 2784

6. Artikel 6, dat betrekking heeft op de beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen, luidt als volgt:

„1. Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken:

a) (...)

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) (...)

voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.”

III — De nationale regeling

7. Zoals uit de verwijzingsbeschikking blijkt, gold vóór de omzetting van de richtlijn in Duitsland tot en met 31 december 1994 het Warenzeichengesetz (merkenwet; hierna: „WZG”). Volgens § 4, lid 2, eerste alinea, van die wet waren van inschrijving uitgesloten de tekens „die geen onderscheidend vermogen hebben of uitsluitend bestaan uit (...) woorden ter aanduiding van de wijze, het tijdstip en de plaats van vervaardiging, de hoedanigheid, de bestemming (...) van de waren”.

8. Nochtans werden krachtens § 4, lid 3, WZG tekens die geen onderscheidend vermogen in de zin van het aangehaalde artikel hebben, beschermd, wanneer zij „in het economisch verkeer zijn ingeburgerd”.

9. Bovendien was het volgens § 25 WZG („Ausstattungsschutz”; „opmaakbescherming”) mogelijk een merkrecht te verkrijgen niet door zijn inschrijving, doch door het gebruik en de gevolgen daarvan in het handelsverkeer. Volgens de verwijzingsbeschikking werd de voorwaarde hiervoor „Verkehrsgeltung” genoemd, derhalve „bekendheid bij het publiek”.

10. De richtlijn is bij het op 1 januari 1995 in werking getreden Markengesetz (hierna: „MarkenG”) ten uitvoer gelegd.²

11. § 8, lid 2, van die wet, dat overeenkomt met artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, bepaalt, dat onder meer van inschrijving zijn uitgesloten merken „die uitsluitend bestaan uit (...) benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst (...) of andere kenmerken van de waren”.

12. Krachtens § 8, lid 3, MarkenG kan een merk dat niet voor bescherming in aanmerking komt omdat het onder de werkingsfeer van § 8, lid 2, van die wet valt³, nochtans worden ingeschreven „indien het merk vóór de datum waarop een besluit omtrent de inschrijving is genomen, als gevolg van het gebruik van dit merk voor de waren (...) waarvoor het is aangemeld, in de betrokken kringen is ingeburgerd”.

2 — Krachtens artikel 16, lid 1, van de richtlijn moesten de lidstaten de bepalingen daarvan uiterlijk op 28 december 1991 in nationaal recht omzetten. Bij beschikking 92/10/EEG van 19 december 1991 (PB 1992, L 6, blz. 35) heeft de Raad echter gebruik gemaakt van de hem bij artikel 16, lid 2, van de richtlijn verleende bevoegdheid en de uiterste omzettingsdatum van de richtlijn in nationaal recht verschoven naar 31 december 1992.

3 — De nationale rechter geeft als voorbeeld een teken dat uitsluitend bestaat uit een aanduiding die geschikt is om de plaats van herkomst van de waren aan te duiden.

13. Bovendien kan krachtens § 4, lid 2, van de wet (dat in de plaats is gekomen van § 25 WZG) een merkrecht worden verkregen op grond van het gebruik en de daardoor verkregen bekendheid bij het publiek.

een onderneming het monopolie bezit van tekens bij het gebruik waarvan andere ondernemingen eveneens belang hebben.

IV — De feiten

14. Volgens de Duitse rechtspraak is het begrip „inburgering” („Verkehrsdurchsetzung”) ruimer en fundamenteeler dan het begrip „bekendheid” („Verkehrsgeltung”). Immers, het feit dat de inschrijving van een merk wordt aanvaard omdat het in de handel is ingeburgerd, betekent noodzakelijkerwijs dat het een bepaalde bekendheid heeft verkregen — maar het omgekeerde gaat niet op. Om vast te stellen, of er sprake is van bekendheid of inburgering, moet onderscheid worden gemaakt tussen de woordtekens en de grafische vormen van een merk die „van nature” onderscheidend vermogen hebben, en die welke dat vermogen van nature missen (zoals beschrijvende benamingen, inzonderheid die aangaande de plaats van herkomst). Voor de eerste categorie zullen de inschrijving en de bescherming van het merk in het algemeen gerechtvaardigd zijn, terwijl voor de tweede categorie geldt, dat de merken door het gebruik ervan door de betrokken handelskringen moeten zijn aanvaard. De verhouding tussen bekendheid enerzijds en inburgering anderzijds schommelt tussen ongeveer 16 % en 70 %. Deze percentages worden voornamelijk door middel van enquêtes vastgesteld. De Duitse rechtspraak en rechtsleer aanvaarden echter met tegenzin de erkenning en de bescherming van tekens die noodzakelijkerwijs tot het publiek domein moeten blijven behoren, dat wil zeggen, als ik het goed begrijp, dat met moeite wordt aanvaard, dat

15. De Chiemsee is met een oppervlakte van 80 km² het grootste meer van Beieren. Het is een toeristische trekpleister, waar onder meer wordt gesurft. In de omgeving, die „Chiemgau” heet, wordt hoofdzakelijk landbouw beoefend.

16. Verzoekster is gevestigd in Grabenstätt, in de nabijheid van de Chiemsee. Zij verkoopt sportkleding en -schoenen alsmede andere modieuze sportartikelen („fashion sport”), die door een ook aan de Chiemsee gevestigde zustervenootschap worden ontworpen, doch elders worden gefabriceerd. Sedert 1990 bezigt verzoekster de naam van het meer tot aanduiding van haar waren. Voorts liet verzoekster tussen 1992 en 1995 deze benaming als merk inschrijven, zulks in verschillende grafische vormgevingen, vaak voorzien van afbeeldingen (met name van een mannelijke persoon die een duiksprong maakt, als ik het goed zie) en met toevoeging van woordaanduidingen, zoals „Chiemsee Jeans”, „Windsurfing — Chiemsee

WINDSURFING CHIEMSEE

— Active Wear”, „By Windsurfing Chiemsee” in de verwijzingsbeschikking, zijn in chronologische volgorde de volgende:

Inschrijvingsnummer/Merk

Datum van inschrijving

A.

2009617

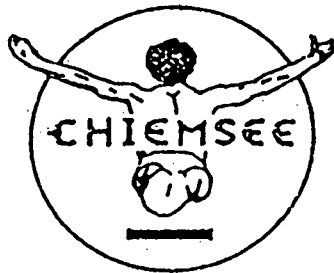
17.2.1992



B.

2009618

17.2.1992



C.

2014831

1.6.1992



D.

2043643

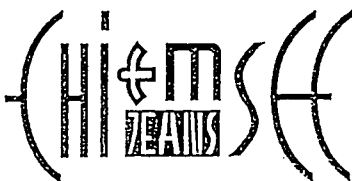
31.8.1993



E.

2043644

31.8.1993



F.

2086304

30.11.1994



G.

2901054

31.1.1995



17. Zoals de verwijzende instantie opmerkt, zijn de bevoegde Duitse administratieve en gerechtelijke autoriteiten steeds van mening geweest, dat het woord „Chiemsee” een plaats van herkomst aanduidt en daarom als zodanig niet als merk kan worden ingeschreven. Zij hebben nochtans dit woord ingeschreven uitsluitend wegens zijn steeds verschillende gra-

fische vormgeving en de daarbij behorende aanduidingen.

18. Verweerster in zaak C-108/97, gevestigd in een plaats bij de Chiemsee, verkoopt, eerst

WINDSURFING CHIEMSEE

sedert 1995, onder meer sportkleding (zoals T-shirts, sweatshirts, enzovoort). Deze waren voorzien van het kenmerk „Chiemsee”, dat niet als merk is ingeschreven en dat de volgende grafische vormgeving heeft:

(a)

Chiemsee.

19. Voorts verkoopt verweerster in zaak C-109/97 in de omgeving van de Chiemsee soortgelijke waren als die van verweerster in zaak C-108/97, voorzien, naast het zojuist afgebeelde teken, van de volgende tekens die evenmin zijn ingeschreven:

(b)



(c)

CHIEMSEE

NATURAL

20. In het hoofdgeding komt verzoekster op tegen het gebruik door verweersters van de benaming „Chiemsee”. Zij betoogt, dat er ondanks de afwijkende grafische vormgeving, gevaar voor verwarring bestaat met de benaming die zijzelf sedert 1990 gebruikt, die zij als merk heeft doen inschrijven en die in het handelsverkeer bekendheid geniet.

V — De prejudiciële vragen

„1) Vragen betreffende artikel 3, lid 1, sub c:

21. Verweersters stellen daarentegen, dat het woord „Chiemsee” niet voor bescherming in aanmerking komt, omdat het een aanduiding is van de plaats van herkomst, die tot het publiek domein behoort, zodat het gebruik ervan in een andere grafische vormgeving geen verwarringsgevaar kan opleveren.

22. Onder deze omstandigheden acht de nationale rechter het noodzakelijk het Hof de volgende vragen voor te leggen:

Hoe moet artikel 3, lid 1, sub c, worden uitgelegd: volstaat het dat de *mogelijkheid* van gebruik van de benaming tot aanduiding van de plaats van herkomst bestaat, of moet deze mogelijkheid concreet voor de hand liggen (in de zin dat andere soortgelijke ondernemingen dat woord reeds voor de aanduiding van de plaats van herkomst van vergelijkbare goederen gebruiken of er althans concrete aanwijzingen bestaan, dat dit binnen afzienbare tijd te verwachten is), of moet er zelfs een behoefte bestaan om deze benaming als aanduiding van de plaats van herkomst van de betrokken waren te gebruiken, of moet er daarnaast nog een gekwalificeerde behoefte voor het gebruik van die aanduiding van de plaats van herkomst bestaan, daar bijvoorbeeld dergelijke waren die in die streek worden vervaardigd, in hoog aanzien staan?

Is het voor de ruimere of engere uitlegging van artikel 3, lid 1, sub c, met betrekking tot de aanduidingen van de plaats van herkomst van belang, dat de aan het merk verbonden rechtsgevolgen krachtens artikel 6, lid 1, sub b, beperkt zijn?

Vallen onder de in artikel 3, lid 1, sub c, bedoelde aanduidingen van de plaats van herkomst slechts die aanduidingen die de *vervaardiging* van de goederen op die plaats betreffen, of volstaat het dat die goederen op die plaats of vanuit die plaats worden verhandeld, of volstaat het bij de vervaardiging van textielproducten dat zij in het genoemde gebied worden ontworpen, doch vervolgens elders in het kader van loonwerk worden vervaardigd?

- 2) Vragen betreffende artikel 3, lid 3, eerste volzin:

Welke eisen kunnen uit deze bepaling worden afgeleid voor de mogelijkheid om een beschrijvende benaming in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, in te schrijven?

In het bijzonder: zijn die eisen altijd gelijk, of verschillen zij al naar gelang de

mate van de behoefte om de benaming vrij te houden („Freihaltebedürfnis“)?

Is met name de tot dusver in de Duitse rechtspraak gehuldigde opvatting, dat voor beschrijvende benamingen waarvoor een behoefte bestaat om de benaming vrij te houden („Freihaltebedürfnis“), een bekendheid („Verkehrsdurchsetzung“) bij meer dan 50 % van de betrokken kringen vereist is en moet worden aangetoond, verenigbaar met die bepaling?

Zijn uit die bepaling eisen af te leiden omtrent de wijze waarop het door het gebruik verkregen onderscheidend vermogen moet worden vastgesteld?”

VI — Ten gronde

A — *De eerste vraag*

23. Met het eerste en het derde onderdeel van de eerste prejudiciële vraag, die tezamen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen, of en onder welke voorwaarden een geografische benaming een merk kan vormen en, bij beves-

tigende beantwoording, in hoeverre een dergelijk merk jegens derden bescherming geniet.

24. Voor de beantwoording van deze vraag is het allereerst noodzakelijk te herinneren aan het doel van de richtlijn, alsmede aan de redenen waarom een merk wordt beschermd.

25. Blijkens de eerste en de derde overweging van de considerans beoogt de richtlijn een eerste aanpassing van de van elkaar afwijkende merkenwetgevingen van de lidstaten, aangezien de bestaande verschillen het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten kunnen belemmeren en de mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt kunnen vervalsen.

26. Te dien einde stelt de richtlijn met name gemeenschappelijke voorschriften vast aangaande de inschrijving en de eventuele latere vaststelling van de nietigheid van het merk, en bepaalt zij de inhoud en de grenzen van de bescherming van het merkrecht, terwijl zij het aan de lidstaten overlaat de details, met name de formeelrechtelijke, te regelen.

27. Het hoofddoel van het door de communautaire wetgever geschapen systeem is het behoud en de bescherming van de essentiële functie van het merk. Zoals met name blijkt uit de zevende overweging van de conside-

rans en uit de artikelen 2, 3, leden 1, sub b, en 3, 5, lid 5, en 10, lid 2, sub a, van de richtlijn, bestaat deze functie enerzijds uit de individualisering van de waren van een onderneming en het onderscheiden van andere gelijksoortige waren (de onderscheidende functie van het merk) en, anderzijds, uit het scheppen van een verband van de waren met een bepaalde onderneming (herkomstgarantie).

Zoals het Hof immers meerdere malen heeft beklemtoond, is „de wezenlijke functie van het merk (...) dat aan de consument of aan de eindverbruiker met betrekking tot het gemerkte product de identiteit van oorsprong wordt gewaarborgd, in dier voege dat hij het product zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van producten van andere herkomst”.⁴

28. Het is mijns inziens juist met het oog op deze functie van het merk, dat in artikel 3, lid 1, van de richtlijn het ontbreken van onderscheidend vermogen een zelfstandige reden wordt genoemd om de inschrijving van het merk te weigeren of nietig te verklaren (geval b), maar ook een speciale reden om merken die hetzij uitsluitend bestaan uit beschrijvende aanduidingen (geval c), hetzij in het normale taalgebruik of in het handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden (geval d) nietig te verklaren of de inschrijving ervan te weigeren.

29. Ofschoon immers in de tekst van de richtlijn de gevallen c en d formeel van geval b gescheiden zijn, zijn het materieel bijzondere

⁴ — Zie arrest van 11 november 1997, Loendersloot (C-349/95, Jurispr. blz. I-6227, punt 24).

of meer specifieke of eenvoudigweg meer karakteristieke gevallen van het ontbreken van onderscheidend vermogen bij een merk, die de algemene betekenis van het ontbreken van onderscheidend vermogen verklaren en verduidelijken, zonder algemeen of fundamenteel daarvan verschillende begrippen in te voeren.⁵ Men komt tot dezelfde slotsom wanneer men het aangehaalde lid uitlegt in verbinding met lid 3 van artikel 3, krachtens hetwelk de inschrijving van een merk niet wordt geweigerd of niet kan worden nietig verklaard overeenkomstig lid 1, sub b, c of d, indien het als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, *onderscheidend vermogen* heeft verkregen. Anders gezegd, in de in artikel 3, lid 3, tezamen behandelde gevallen verkreeg het merk alsnog de hoedanigheid die het oorspronkelijk niet had en die aan zijn inschrijving in de weg stond of zijn nietigverklaring mogelijk maakte, te weten onderscheidend vermogen. Bijgevolg moet worden aange-

nomen, dat onder artikel 3, lid 1, sub b, die situaties vallen die niet specifiek in artikel 3, lid 1, sub c of d, worden behandeld.⁶

30. Komen wij thans tot de omstrede bepaling van artikel 3, lid 1, sub c. Uit de formulering van deze bepaling als zodanig volgt, dat aan drie voorwaarden moet zijn voldaan, wil een merk dat uit een geografische aanduiding bestaat, onder dit voorschrift vallen: a) het merk moet *uitsluitend* uit een geografische aanduiding bestaan; b) de aanduiding moet in het handelsverkeer de *plaats van herkomst* kunnen aangeven; c) de plaats van herkomst moet een *kenmerk* van het product vormen. Meer in het bijzonder valt daarover het volgende op te merken:

5 — Dat beschrijvende of algemeen gebruikelijke aanduidingen subcategoriën van aanduidingen zonder onderscheidend vermogen vormen, blijkt duidelijk uit de formulering van artikel 2, lid 1, van het voorstel voor de Eerste richtlijn van de Raad betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, zoals door de Commissie aan de Raad op 25 november 1980 aangeboden (PB 1980, C 351, blz. 1), en gewijzigd op 17 december 1985 (PB 1985, C 351, blz. 4). Volgens deze oorspronkelijke formulering kon onder meer de inschrijving worden geweigerd of nietig verklaard van merken „die op het tijdstip van hun aanmelding (...) in de betrokken lidstaat *onderscheidend vermogen* missen, *inzonderheid*:

a) (...) [hier volgt de tekst van artikel 3, lid 1, sub c, zoals thans van kracht, met de volgende toevoeging, die overeenkomt met de huidige tekst van artikel 3, lid 3:] *tenzij deze merken als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt (...) onderscheidend vermogen hebben verkregen*,

b) (...) [tekst die in wezen overeenkomt met die van het huidige artikel 3, lid 1, sub d)] (cursivering van mij). De bovenbedoelde gevallen worden ook op dezelfde plaats behandeld in het Unieverdrag van Parijs ter bescherming van de industriële eigendom van 20 maart 1883, zoals laatstelijk herzien te Stockholm op 14 juli 1967 (*Recueil des traités des Nations unies*, deel 828, nr. 11851, blz. 305), dat in artikel 6 quinquies, B, 2, bepaalt dat de inschrijving van fabrieks- of handelsmerken slechts kan worden geweigerd of nietig verklaard „2° wanneer zij elk onderscheidend vermogen missen ofwel uitsluitend bestaan uit tekens of aanwijzingen, welke in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de soort (...) 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”.

Ik wijs er voorts op, dat de formulering van artikel 7, leden 1 en 3, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), dezelfde is als die van artikel 3, leden 1 en 3, van de richtlijn.

a) Uitsluitend

31. In de eerste plaats dient te worden opgemerkt, dat onder deze bepaling alleen de merken vallen die „*uitsluitend*” bestaan uit tekens of aanduidingen van louter beschrijvende aard. Daartoe behoren bijgevolg niet de samengestelde merken die naast bedoelde aanduidingen één of meer woorden, beelden, voorstellingen, enzovoort omvatten, die alleen of in combinatie met de beschrijvende aanduiding het merk onderscheidend vermogen verlenen. Volgens deze opvatting vallen

6 — Zie W. R. Cornish, *Intellectual property: patents, copyright, trade marks and allied rights*, 3e druk, Londen, 1996, blz. 588.

merken zoals die van verzoekster in het hoofdeding als hierboven weergegeven onder A, B, C, D en E, of die van de tweede verweerster als hierboven weergegeven onder c, naar mijn mening niet onder de omstrede bepaling.⁷

de verwijzende instantie naar de hierboven onder F en G weergegeven merken van verzoekster, die onderling alleen verschillen door de specifieke grafische vormgeving van het woord „Chiemsee”, waaruit zij bestaan.

32. Bijgevolg doet het probleem zich voor in gevallen als die in het hoofdeding, met betrekking tot merken die uitsluitend uit een geografische aanduiding bestaan, zoals de onder F en G weergegeven merken van verzoekster en de hierboven onder a en b weergegeven merken van verweersters.

b) Plaats van herkomst

33. Zoals reeds uiteengezet, volgt uit de verwijzingsbeschikking, dat naar het oordeel van de Duitse autoriteiten een geografische aanduiding als „Chiemsee” beschrijvend is en bijgevolg als zodanig niet kan worden ingeschreven. Zij aanvaarden haar nochtans, uitsluitend omdat haar grafische vormgeving steeds verschillend is. In dit verband verwijst

34. Deze opvatting komt mij onjuist voor. Wanneer het enige of het voornaamste bestanddeel van een merk een geografische aanduiding is, komt het erop aan, of die aanduiding een plaats van herkomst in de zin van de in geding zijnde bepaling kan aanwijzen, hetgeen volgens objectieve criteria moet worden beoordeeld en waarbij rekening moet worden gehouden met de betekenis die de betrokken aanduiding op zich heeft. Bij merken zoals hierboven onder F en G, alsmede onder a en b weergegeven, is het enige of het voornaamste bestanddeel het taalkundig element, dat wil zeggen de akoestische impressie die door de waarneming van het woord „Chiemsee” ontstaat in het oor of in de verbeelding van de toehoorder of toeschouwer. De optische indruk die door ieder van die merken wordt gevestigd, is gering en speelt bij de waarneming van het merk een volstrekt ondergeschikte rol, omdat deze beperkt is tot de verschillende grafische vormgevingen van het woord zelf (in het onder b weergegeven merk is het woord „Chiemsee” alleen binnen een donkerder gekleurde ellips geplaatst) zonder dat andere woorden of afbeeldingen het merk versterken of het duidelijker doen uitkomen. Dit leidt tot verwarring met betrekking tot het verband dat tussen de merken bestaat, omdat de indruk ontstaat, dat het slechts varianten van hetzelfde merk zijn en als gevolg daarvan, dat de waren afkomstig zijn uit dezelfde onderneming, die houdster van het merk is. Kortom, de steeds verschillende grafische vormgeving van hetzelfde woord vormt geen onderscheidend of aanvullend element, dat aan de geografische

⁷ — Omdat de „uitsluitend” uit een geografische aanduiding bestaande merken onder de bedoelde bepaling vallen, kan een merk niet gedeeltelijk daaronder vallen, dat wil zeggen alleen voor het gedeelte dat een geografische aanduiding bevat. De reden daarvoor is, dat het als samengesteld merk per definitie niet onder die bepaling valt. Ook in het algemeen gezien mogen de diverse bestanddelen ervan niet afzonderlijk worden beschouwd, omdat het aankomt op de totaalindruk die door het merk wordt opgeroepen (zie arrest van 11 november 1997, SABEL, C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 23).

aanduiding zou worden toegevoegd om steeds een nieuw „samengesteld” merk te creëren, zoals de verwijzende instantie ten onrechte aanneemt. Het betreft eenvoudige merken, die hetzij identiek zijn, hetzij gelijksoortig (zoals de merken die hierboven onder F en onder a zijn weergegeven), en wel zo, dat zij de indruk wekken varianten van hetzelfde merk te zijn.

De tegengestelde opvatting zou leiden tot een oneindige vermeerdering van uit hetzelfde woord bestaande merken, aangezien een woord op oneindig veel manieren grafisch kan worden voorgesteld. Dit zou echter tot een totale verwarring op de markt leiden en de conflicten tussen merken vervelvoudigen, hetgeen de communautaire wetgever nu juist niet heeft gewild.⁸

35. Voorts moet worden opgemerkt, dat de omstreden bepaling niet alle geografische aanduidingen en bloc kan uitsluiten.

Zo is het vanzelfsprekend, dat verzonnen, aan sprookjes ontleende of fictieve geografische benamingen (bijvoorbeeld „Thule”, „Utopia”, „Niemandland”, „Atlantis”, enz.) niet onder deze bepaling vallen, omdat zij geen plaats van herkomst kunnen aanduiden.

⁸ — Zie de achtste overweging van de considerans van de richtlijn, waarin de noodzaak wordt beklemtoond van het verminderen van het totale aantal merken en daardoor van het aantal daartussen rijzende conflicten, door bescherming te onthouden aan merken die niet werkelijk worden gebruikt.

Hetzelfde geldt voor de namen van steden, plaatsen of streken die zijn verdwenen of in de loop der tijd een andere naam hebben gekregen (bijvoorbeeld „Byzantium”, „Dacia”, „Lutetia”, „Babylon”, enz.).

Voorts kunnen geografische benamingen niet onder deze bepaling vallen, wanneer zij niet logisch zijn of waarvan niet te verwachten valt dat zij de plaats van herkomst van het betrokken product aanduiden. In dit verband pleegt men te noemen het merk „Mont Blanc” voor vulpenen (omdat niemand er logischerwijze van kan uitgaan, dat dit product afkomstig is van de betrokken berg), het merk „Noordpool” voor bananen (omdat het klimaat op die breedtegraad bananencultuur niet mogelijk maakt), enzovoort.

Evenmin komen in aanmerking volstrekt onbekende geografische aanduidingen, dat wil zeggen aanduidingen die betrekking hebben op bij het grote publiek onbekende plaatsen, onverschillig of zij zijn gelegen binnen of buiten de lidstaat waarin de vraag van bescherming van het merk zich voordoet, omdat in ieder geval het publiek geen verband kan leggen tussen de betrokken waar en de door de geografische aanduiding aangewezen plaats.

36. In geen van deze gevallen bevat de geografische aanduiding een aanwijzing van de plaats van herkomst van de waar, hetzij op grond van haar aard, hetzij wegens de feitelijke omstandigheden, en zij kan daarom recht-

matig als merk worden gebruikt. Dit is het geval, omdat de band tussen de aanduiding (de benaming) en het aangeduide (hetgeen door die benaming wordt aangeduid) *willekeurig*⁹ is, dat wil zeggen dermate origineel en onverwacht, dat het de waar kan individualiseren en ze kan onderscheiden van soortgelijke waren van andere ondernemingen. In dit geval vervult het merk derhalve in beginsel zijn onderscheidende functie.

37. Uit het bovenstaande volgt duidelijk, dat de omstreden bepaling niet in de weg staat aan het gebruik van alle geografische aanduidingen in het algemeen, maar slechts aan enige daarvan. Hierbij gaat het mijns inziens om die geografische aanduidingen, die ten tijde van de aanmelding van het merk nog niet algemeen bekend waren, echter als „herkomst-aanduidingen” of „oorsprongsbenamingen” konden dienen in de specifieke zin die deze juridische begrippen in het gemeenschapsrecht ten tijde van het uitvaardigen van de richtlijn hadden.

Immers, indien de communautaire wetgever de aanduidingen had willen uitsluiten die enkel de plaats van herkomst aanwijzen, dan zou hij gesproken hebben van tekens die deze herkomst noemen, en zulks omdat dit zowel in het dagelijkse spraakgebruik als in het handelsverkeer de primaire functie van geografische aanduidingen is. Het feit dat de richtlijn de omschrijving „die in de handel kunnen dienen tot aanduiding (...)” bezigt, betekent mijns inziens, dat deze aanduidingen de spe-

cifieke betekenis hebben die ik hierboven heb gedefinieerd.

38. De woorden „herkomstaanduidingen” en „oorsprongsbenamingen” hadden immers reeds lang voordat de communautaire wetgever ze in verordening (EEG) nr. 2081/92¹⁰ definieerde, althans in de sector landbouwproducten en levensmiddelen een concrete betekenis.

39. In de rechtspraak van het Hof is de betekenis van deze termen gepreciseerd, voornamelijk in het kader van de uitlegging van artikel 36 EG-Verdrag. Het betrof zaken waarin de vraag was gerezen, of door nationale maatregelen opgelegde belemmeringen in het vrije goederenverkeer konden worden gerechtvaardigd door de bescherming van rechten die het specifieke voorwerp van industriële en commerciële eigendom vormen, en met name herkomstaanduidingen en oorsprongsbenamingen.

10 — Verordening van de Raad van 14 juli 1992 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen (PB L 208, blz. 1).

Voorschriften met betrekking tot herkomstaanduidingen en oorsprongsbenamingen komen ook in andere communautaire regelingen voor, hoofdzakelijk in de wijnsector, zoals artikel 2, lid 3, sub s, van richtlijn 70/50/EEG van de Commissie van 22 december 1969, gebaseerd op de bepalingen van artikel 33, lid 7, houdende opheffing van de maatregelen van gelijke werking als kwantitatieve invoerbeperkingen, niet bedoeld in andere krachtens het EEG-Verdrag vastgestelde bepalingen (PB 1970, L 13, blz. 29) en artikel 6, lid 5, van verordening (EEG) nr. 2333/92 van de Raad van 13 juli 1992 tot vaststelling van de algemene voorschriften voor de omschrijving en de aanbiedingsvorm van mousserende wijn en mousserende wijn waaraan koolzuurgas is toegevoegd (PB L 231, blz. 9).

9 — In de zin van ontbreken van oorzakelijk verband tussen de aanduiding en het aangeduide (zie F. Saussure, *Cours de linguistique générale*, red. T. de Mauro, Payot, Parijs, 1987, blz. 100).

40. Zo overwoog het Hof in zijn arrest van 20 februari 1975, Commissie/Duitsland ¹¹, dat „de in de richtlijn bedoelde oorsprongsbenamingen en aanduidingen van herkomst, ongeacht hun eventuele onderscheidende kenmerken, op zijn minst steeds een uit een bepaald geografisch gebied afkomstig product aanduiden; dat deze benamingen, voor zover rechtens beschermd, aan het doel dier bescherming moeten voldoen, en met name niet alleen de belangen van de betrokken producenten tegen oneerlijke concurrentie moeten waarborgen, maar ook die van de verbruikers tegen aanduidingen die hen kunnen misleiden;

dat deze benamingen slechts hun specifieke functie vervullen, indien het aldus genaamde product inderdaad kwaliteiten en kenmerken bezit, die aan zijn geografische oorsprong zijn te danken;

dat in het bijzonder bij aanduidingen van herkomst de geografische oorsprong van een product hieraan een kwaliteit en specifieke kenmerken moet verlenen, waardoor het product kan worden geïndividualiseerd” (punt 7).

11 — 12/74, Jurispr. blz. 181. In dit arrest heeft het Hof onder meer geoordeeld, dat de Duitse maatregelen die de benamingen „Sekt” en „Weinbrand” voorbehielden aan in Duitsland uit een bepaalde minimumhoeveelheid Duitse druiven geproduceerde wijnen, in strijd waren met voorschriften van communautair recht, onder meer artikel 2, lid 3, sub s, van richtlijn 70/50 (aangehaald in voetnoot 10), dat bepaalt, dat als verboden maatregelen in de zin van de artikelen 30 e. v. van het Verdrag moeten worden beschouwd de maatregelen die „aan de nationale producten benamingen voorbehouden die geen oorsprongsbenamingen of aanduidingen van herkomst vormen”.

41. Voorts oordeelde het Hof in zijn arrest van 13 maart 1984, Prantl ¹², dat is gepreciseerd door het arrest van 10 november 1992, Exportur ¹³, dat de fles die een bepaald product bevat, een „indirecte herkomstaanduiding” kon vormen (het betrof de „Bocksbeutel”, een door wijnproducenten in Franken en Baden voor de aanbidding van hun wijnen gebruikte fles). Zoals uit het arrest volgt, kan deze aanduiding wel worden beschermd voor zover zij gedurende lange tijd door de producenten in een bepaald gebied ter onderscheiding van hun producten is gebruikt, doch verzetten de artikelen 30 en 36 van het Verdrag zich tegen een nationale maatregel die het recht om die flessen te gebruiken, uitsluitend aan nationale producenten voorbehoudt wanneer de producenten van andere lidstaten eveneens traditioneel en gedurende lange tijd gelijksoortige flessen voor de verkoop van hun wijnen hebben gebruikt.

42. In de zojuist genoemde zaak Exportur rees de vraag, of Franse ondernemingen suikerwaren met de benamingen „Alicante” en „Jijona” (namen van Spaanse steden), die een Spaanse onderneming sedert lange tijd ter onderscheiding van haar soortgelijke waren gebruikte, in Frankrijk mochten produceren en verkopen. ¹⁴ In zijn arrest in die zaak maakte het Hof het volgende onderscheid

12 — 16/83, Jurispr. blz. 1299.

13 — C-3/91, Jurispr. blz. I-5529, punten 31-34.

14 — Dit probleem was gerezen, omdat de aangehaalde aanduidingen volgens een bepaling uit de Spaans-Franse overeenkomst van 1973 inzake de bescherming van oorsprongsbenamingen, herkomstaanduidingen en de benamingen van bepaalde producten, in Frankrijk exclusief zijn voorbehouden aan Spaanse producten en slechts kunnen worden gebruikt onder voorwaarden die in de Spaanse wetgeving zijn vastgelegd.

tussen de begrippen „herkomstaanduiding” en „oorsprongsbenaming”:

„Herkomstaanduidingen beogen de consument te informeren, dat het ervan voorziene product uit een bepaalde plaats, streek of land afkomstig is. Aan die geografische herkomst kan een meer of minder grote reputatie zijn verbonden” (punt 11).

„De oorsprongsbenaming daarentegen waarborgt, naast de geografische herkomst, dat de waar volgens van overheidswege vastgestelde en gecontroleerde kwaliteits- of bereidingsvoorschriften is vervaardigd en dus bepaalde bijzondere kenmerken bezit” (zelfde punt).

43. De door het communautaire recht aan oorsprongsbenamingen of herkomstaanduidingen verleende bescherming dient het algemeen belang. Dit betekent, dat het een wijnproducent niet kan worden toegestaan, in de vermeldingen betreffende de bereidingsmethode van zijn wijn geografische aanduidingen te gebruiken die niet overeenstemmen met de werkelijke herkomst van de wijn.¹⁵

44. Aan het einde van een lange weg, die heeft geleid tot de definitie van de twee omstrede aanduidingen en die voornamelijk door de rechtspraak van het Hof is gemarkeerd, bevat artikel 2 van verordening nr. 2081/92 (reeds aangehaald¹⁶) de volgende communautaire definities:

„2. In deze verordening wordt verstaan onder:

a) „oorsprongsbenaming”: de naam van een streek, van een bepaalde plaats of, in uitzonderlijke gevallen, van een land, die wordt gebruikt in de benaming van een landbouwproduct of levensmiddel:

— dat afkomstig is uit die streek, die bepaalde plaats of dat land

en

— waarvan de kwaliteit of de kenmerken hoofdzakelijk of uitsluitend aan het geografische milieu, dat factoren van

15 — Arrest van 13 december 1994, SMW Winzersekt (C-306/93, Jurispr. blz. I-5555, punt 25).

16 — Zie punt 38 supra.

natuurlijke en menselijke aard omvat, zijn toe te schrijven en waarvan de productie, de verwerking en de bereiding in het geografisch gebied geschieden;

- b) „geografische aanduiding”: de naam van een streek, van een bepaalde plaats of, in uitzonderlijke gevallen, van een land, die wordt gebruikt in de benaming van een landbouwproduct of levensmiddel:

— dat afkomstig is uit die streek, die bepaalde plaats of dat land

en

— waarvan een bepaalde hoedanigheid, de faam of een ander kenmerk aan deze geografische oorsprong kan worden toegeschreven en waarvan de productie en/of de verwerking en/of de bereiding in het bepaalde geografisch gebied.”¹⁷

17 — Ofschoon die definities worden ingeleid met de woorden „in deze verordening wordt verstaan”, behoeft ik er wel niet op te wijzen, dat zij van algemene waarde en nut zijn.

45. Uit de voorgaande overwegingen volgt, dat „geografische herkomstaanduiding” in het gemeenschapsrecht en met name op het gebied van kenmerkende tekens, waaronder merken, een nauwkeurig bepaald juridisch begrip is, dat inhoudt, dat er een onmiddellijk en noodzakelijk oorzakelijk verband bestaat tussen een waar en de plaats van haar herkomst. Dit oorzakelijk verband is een gevolg van het feit dat de waar bepaalde eigenschappen, kenmerken of kwaliteiten bezit, die met haar oorsprong verband houden. Die specifieke kenmerken kunnen het gevolg zijn van natuurlijke factoren (bijvoorbeeld grondstoffen, bodem, klimaat van de streek), de manier waarop de waar is vervaardigd of behandeld (bijvoorbeeld een traditionele manier van vervaardiging), of van menselijke factoren (bijvoorbeeld de concentratie van soortgelijke ondernemingen in dezelfde streek, de specialisering van de vervaardiging van bepaalde waren en de handhaving van bepaalde kwaliteitsniveaus). Wanneer de betrokken waren een grote bekendheid hebben verkregen, verwerft de plaats waar zij zijn gefabriceerd, eveneens een reputatie, zodat in het vervolg het noemen van die plaats in de betrokken kringen terugslaat op de waar of de soort waar die er wordt vervaardigd (bijvoorbeeld „Limoges” of „Meissen” voor porselein, „Bordeaux” voor wijnen, enz.).¹⁸ Voor zover het bovengenoemde oorzakelijk verband tussen de plaats en de waar van blijvende aard wordt, wordt bovendien de naam van de plaats gemeenschappelijk bezit van de in de streek gevestigde producenten, hetgeen hun het uitsluitend recht geeft die naam te bezigen. Dit recht wordt in het algemeen op nationaal niveau erkend en ook op communautair niveau beschermd.

18 — In die gevallen krijgt de geografische term naast zijn oorspronkelijke eigenlijke betekenis (de aanduiding van een geografische plaats), een tweede, overdrachtelijke betekenis („a secondary meaning”, volgens de Engelse terminologie). Het kan gebeuren, dat die tweede betekenis de eerste verdringt of vervangt, zoals het geval is met de benaming „Baccarat”, waarop ik hieronder nog terugkom.

46. Zoals verzoekster terecht betoogt, betekent artikel 3, lid 1, sub c, daarom, dat een geografische aanduiding onderscheidend vermogen heeft en rechtmatig een merk kan vormen ter aanduiding van de waren van een bepaalde onderneming, mits de keuze van die aanduiding „willekeurig” is in de hierboven verklaarde zin, dat wil zeggen mits zij niet een herkomstaanduiding of een oorsprongsbenaming is en dit ook niet *kan* zijn. De reden daarvan is, dat in dat geval de waarneming van de geografische aanduiding in het voorstellingsvermogen van het publiek geen enkele bijzondere associatie oproept, maar dezelfde werking heeft als wanneer men de keuze had laten vallen op een louter aan de fantasie ontsproten aanduiding of naam.

Indien echter de geografische aanduiding reeds bekend is, omdat zij verband houdt met bepaalde waren, dat wil zeggen wanneer een onmiddellijk en noodzakelijk verband tussen de geografische aanduiding en die waren reeds bestaat, mag een individuele onderneming die aanduiding niet als merk monopoliseren. Het volstaat daartoe, dat ten tijde van de aanmelding van het merk waarvan de inschrijving wordt verzocht (in sommige gevallen ten tijde van het nemen van de beslissing daartoe), aan de feitelijke voorwaarden voor de bescherming van een geografische aanduiding als herkomstaanduiding of oorsprongsbenaming is voldaan (de vervaardiging ter plaatse van waren met bepaalde kenmerken), onverschillig of de betrokken aanduiding reeds al dan niet wettig is ingeschreven. Volgens de tekst van de omstreden bepaling volstaat het immers,

dat de aanduiding ¹⁹ „in de handel kan dienen tot aanduiding (...) van de plaats van herkomst”.

47. Ter weerlegging van deze opvatting doen verweersters een beroep op de nationale voorschriften en de Duitse rechtspraak, volgens welke, zoals hierboven al uiteengezet, een geografische aanduiding in beginsel niet als merk kan worden aanvaard, omdat zij van beschrijvende aard is en tot het publiek domein behoort. Dit is overigens ook de opvatting die de verwijzende rechter in beginsel schijnt voor te staan.

48. In dit verband dient terstond te worden opgemerkt, dat volgens vaste rechtspraak „de nationale rechter bij de toepassing van bepalingen van nationaal recht, ongeacht of zij van eerdere of van latere datum dan de richtlijn zijn, die bepalingen zo veel mogelijk moet uitleggen rekeninghoudend met de tekst en het doel van de richtlijn, teneinde het hiermee beoogde resultaat te bereiken”. ²⁰ Dit geldt a fortiori in het voorliggende geval, omdat de richtlijn de parallele toepassing van nationale merkenrechtelijke bepalingen met zoveel woorden uitsluit (zesde overweging van de considerans).

19 — Korthedshalve spreek ik van geografische aanduiding, omdat het in het voorliggende geval daarover gaat. Ditzelfde geldt echter ook voor het „teken”, dat volgens de tekst van de in geding zijnde bepaling de plaats van herkomst kan aanduiden. In dat geval vormt het teken een indirecte aanduiding van de plaats van herkomst, zoals de reeds genoemde „Bocksbeutel flessen” (zie punt 41 supra).

20 — Arrest van 20 maart 1997, *Phytheron International* (C-352/95, Jurispr. blz. I-1729, punt 18).

49. Naar mijn mening stemt de opvatting van verweersters overeen met de vóór de vaststelling van de richtlijn in bepaalde nationale rechtsstelsels (waaronder het Duitse) bestaande tendens aangaande de inschrijving van geografische aanduidingen als merken, een tendens die thans dient te worden verlaten. Vóór de vaststelling van de richtlijn bestonden er immers in de rechtsstelsels van de lidstaten in het algemeen twee stromingen met betrekking tot het hier onderzochte probleem. Een *flexibele*, die de inschrijving van deze aanduidingen in beginsel aanvaardde en zulks onder voorwaarden die in wezen gelijk zijn aan de door mij hierboven voorgestelde voorwaarden (het betreft met name het recht van Frankrijk, Italië en de Benelux-landen), en een *strikte* stroming, die in beginsel de inschrijving van dergelijke aanduidingen weigerde en zulks om redenen die in wezen gelijk zijn aan die waarop verzoekster zich beroept (met name het Engelse en het Duitse recht en dat van de Scandinavische landen).²¹

Illustratief voor de tweede stroming is de zaak „York” uit 1982, waarin het House of Lords tenslotte de inschrijving heeft geweigerd van een merk voor aanhangwagens dat uit dat woord bestond, met name omdat „een geografische naam *prima facie* ongeschikt is om te worden ingeschreven”, en waarin het standpunt van de administratieve instantie werd bevestigd, die verklaard had, dat „het bijzonder voor de hand ligt om ervan uit te gaan, dat aanhangwagens en opleggers er [dat wil zeggen in York] in de toekomst wellicht gefabriceerd worden, ook al is dit thans niet het geval”.²²

21 — Zie hiervoor F. Gevers, „Geographical Names and Signs used as Trade Marks”, in *European Intellectual Property Review*, 1990, deel 12, blz. 285, en G. Bonnet, „La marque constituée par un nom géographique en droit français” in *Semaine juridique*, 1990, II, blz. 782.

22 — 1982, FSR 111; zie ook F. Gevers, op. cit. (voetnoot 21 supra), blz. 287.

Evenzo werd in Duitsland de inschrijving van het merk „Nola” voor diëetvoedingsmiddelen en graanvlokken geweigerd, omdat er een Italiaanse stad met dezelfde naam bestaat en er in de omgeving daarvan graan wordt verbouwd, ofschoon de gemiddelde Duitse consument dit niet weet. In dit verband besliste het Duitse gerecht, dat het niet in hoge mate onwaarschijnlijk is, dat de naam Nola in de toekomst als herkomstaanduiding zal worden gebruikt. Met name zouden concurrenten, gelet op de ontwikkeling van de handel tussen Duitsland en Italië in het kader van de gemeenschappelijke markt, er belang bij kunnen hebben, dat geografische benamingen door iedereen vrij kunnen worden gebruikt.²³

50. Wanneer de verwijzende rechter en verweersters een beroep doen op „de noodzaak dat de geografische aanduiding tot het publiek domein behoort” in de hierboven beschreven betekenis, is die opvatting onjuist en niet in overeenstemming met de richtlijn.

51. In de eerste plaats is de enige in de richtlijn erkende „behoefte om het teken vrij te houden”, de behoefte dat het teken of de aanduiding die als merk ter inschrijving wordt aangemeld, vrij blijft, dat wil zeggen dat een andere onderneming zich dit teken of deze aanduiding niet op het beslissende tijdstip, in beginsel dat van de aanmelding van het merk (artikel 4), ter aanduiding van dezelfde of andere waren heeft toegeëigend. Daartoe wordt de feitelijke situatie zoals deze op het

23 — BGH, 14.1.1963 (GRUR, 1963, blz. 469). Zie dienaangaande ook A. Rothschild, *Les limites à la protection du nom géographique en tant que marque*, Mémoire de DESS, Straatsburg, 1985, blz. 38 en 39.

beslissende tijdstip werkelijk bestaat, onderzocht, zonder dat hypothetische situaties die zich in de toekomst zouden kunnen voordoen, in aanmerking worden genomen. Bijgevolg bestaat er, wanneer ook aan de andere voorwaarden is voldaan, hetzij geen ouder merk, in welk geval het nieuwe merk moet worden aanvaard, hetzij bestaat er wel een ouder merk, in welk geval het nieuwe merk moet worden geweigerd dan wel, afhankelijk van het al dan niet rechtmatig bestaan van het oudere merk, moet worden aanvaard, behoudens wanneer de bepalingen van de richtlijn zich daartegen expliciet verzetten.

52. Hetzelfde geldt op overeenkomstige wijze eveneens voor het geval waarin, zoals in casu, de rechthebbende tot een ouder geografisch merk bescherming verlangt tegen het nieuwere merk. Het nieuwe merk kan alleen gehandhaafd worden wanneer het oudere merk niet wettig bestaat op het moment van de behandeling van het beroep van de rechthebbende tot dit laatste merk (bijvoorbeeld omdat het vanaf het begin nietig was en zich in het handelsverkeer niet heeft kunnen doorzetten, of omdat het oorspronkelijk wettig was, maar tenslotte is gedegradeerd tot een soortnaam wegens het stilzitten van de rechthebbende²⁴, enz.).

24 — Als voorbeeld kan dienen de benaming „sherry”, een Engelse verbastering van de Spaanse geografische naam Jerez, dat oorspronkelijk diende ter aanduiding van een wijn die uit deze Spaanse streek afkomstig is. Omdat de producenten dit duldden, werd het woord echter herhaaldelijk door andere producenten gebruikt en is het verworden tot een soortnaam (zie hiervoor de conclusie van advocaat-generaal Warner bij het arrest Commissie/Duitsland, aangehaald in voetnoot 11 supra, blz. 208). Dit lag anders met de waren aanduidingen „champagne” en „cognac”, die in de gelijknamige Franse streken worden geproduceerd. De aandacht zij erop gevestigd, dat het gebruik van die woorden door Duitse wijnproducenten al in 1919 door de artikelen 274 en 275 van het Verdrag van Versailles werd verboden. De communautaire regelgeving maakte die bescherming nog vollediger (zie, bijvoorbeeld, artikel 6 van verordening (EEG) nr. 3309/85 van de Raad van 18 november 1985 (PB L 320, blz. 9), en thans artikel 6, lid 5, van verordening (EEG) nr. 2333/92 van de Raad van 13 juli 1992 (PB L 231, blz. 9), waarin zelfs aan producenten van mouserende wijnen indirecte verwijzingen naar „champagne” wordt verboden, bijvoorbeeld door te spreken van „methode champenoise” (zie hiervoor het arrest SMW Winzersekt, aangehaald in voetnoot 15)).

53. Bovendien schuilt in de hierboven afgevoerde opvatting een onduidelijkheid met betrekking tot de vraag, of een geografische aanduiding „vrij” moet blijven om als merk te kunnen worden gebruikt, dan wel als aanvullende aanduiding bij een op de waar aangebrachte ander soort aanduiding. Indien immers het eerste het geval is, is die opvatting behept met een ernstige logische tegenstrijdigheid. Want hoe is het mogelijk, dat men *thans*, en dit zelfs uit principiële overwegingen, het gebruik van een geografische aanduiding verbiedt aan degene die als eerste op de gedachte is gekomen ze te gebruiken, opdat die aanduiding *in de toekomst* voor potentiële concurrenten vrij blijft?

54. Indien daarentegen onder „behoefte om het teken vrij te houden” moet worden verstaan de noodzaak dat de geografische aanduiding ter beschikking blijft van iedere geïnteresseerde voor elk ander wettig gebruik dan het gebruik als merk, vindt deze vraag volledige beantwoording in artikel 6, lid 1, sub b, van de richtlijn, zoals ik hieronder straks zal uiteenzetten.²⁵ In dat geval betreft het echter een beperking van de werking van een reeds bestaand merkrecht. Anders gezegd, de noodzaak dat de geografische aanduiding ter beschikking van de concurrenten blijft voor elk ander gebruik dan het gebruik als merk, is geenszins een geldige reden om het merkrecht aan de rechthebbende te onttrekken.

25 — Zie punten 60 e. v. infra.

c) Kenmerk

55. De hierboven verdedigde uitlegging is in overeenstemming met het derde vereiste van de omstreden bepaling, volgens hetwelk de plaats van herkomst een „kenmerk” van de waar moet zijn. Deze term duidt mijns inziens niet slechts op een gewone eigenschap van de waar, maar op een bijzonderheid, waardoor de waar wordt *gekenmerkt* en geïndividualiseerd. Met betrekking tot de herkomst van de waar moet worden opgemerkt, dat elke waar in die zin een herkomst heeft, dat zij „ergens” is gefabriceerd. In die zin is het feit dat een waar „ergens” is gefabriceerd, vanzelfsprekend en op zich zonder betekenis — zoals het eveneens vanzelfsprekend en bijgevolg zonder betekenis is, dat de waar door „iemand”, op enig „moment”, op enigerlei „wijze” enzovoort is gefabriceerd. Het feit dat de waar in een fabriek in de gemeente A of op het industrieterrein van de stad B is vervaardigd, vormt op zich vanuit de hier relevante optiek geen „kenmerk” van de waar, dat wil zeggen een element waardoor de waar wordt geïndividualiseerd en van soortgelijke waren kan worden onderscheiden. De plaats, de methode, de tijd van vervaardiging of de fabrikant kunnen van belang en een „kenmerk” van de waar worden, wanneer zij al op zich in het handelsverkeer van betekenis zijn, bijvoorbeeld gerenommeerd zijn geworden of een goede reputatie hebben verkregen. Zoals ik al heb uiteengezet, is de reden daarvan, dat in dat geval de door deze elementen aangeduide waar een eigen aandeel heeft in die gerenommeerdheid, die reputatie of eenvoudigweg de eigenschap die door de plaats, de fabricagemethode of de naam van de fabrikant wordt aangeduid.

56. In casu is, zoals de verwijzende rechter bevestigt, de Chiemsee vooral bekend als vakantieoord; zijn omgeving die, niet te vergeten, Chiemgau wordt genoemd, wordt gekenmerkt door toerisme en landbouw, terwijl de streek niet bekend staat voor de productie van textiel en kleding, laat staan sportkleding. Bovendien bestonden er ten tijde van de inschrijving van de merken van verzoekster in die regio geen andere ondernemingen die dit merk voor gelijksoortige producten rechtmatig gebruikten.²⁶

Onder deze omstandigheden was mijns inziens de keuze van de aanduiding „Chiemsee” door verzoekster ter onderscheiding van haar waren vanuit het oogpunt van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn rechtmatig. In casu lijkt deze geografische uitdrukking immers geen geografische herkomst aan te duiden, doch eenvoudigweg te appelleren aan de positieve en aangename gevoelens die het beeld van het meer in zijn fraaie natuurlijke omgeving bij de consument oproept (zoals de herinnering aan of het vooruitzicht op een leven in de natuur, vakantie en sportbeoefening).²⁷

57. In casu schijnen er ook geen andere, in artikel 3, lid 1, genoemde belemmeringen voor de inschrijving te bestaan. Bijgevolg moet verzoeksters keuze voor bedoelde geografi-

26 — In haar schriftelijke opmerkingen zegt de eerste verweerster, dat andere in de omgeving van het meer gevestigde ondernemingen de naam „Chiemsee” gebruikten ter onderscheiding van de kleding die zij produceerden. Echter blijken deze omstandigheden niet uit de verwijzingsbeschikking en kan er derhalve geen beroep op worden gedaan (zie arrest Phyltheron International, aangehaald in voetnoot 20, punten 11-14).

27 — Zie arrest van 7 mei 1997, Pistre e. a. (C-321/94, C-322/94, C-323/94 en C-324/94, Jurispr. blz. I-2343, punten 37 en 38).

sche aanduiding voldoende oorspronkelijk en „willekeurig” in de hierboven omschreven zin worden geacht en met artikel 2 verenigbaar. Op grond daarvan worden ook de merken van verzoekster, die slechts uit die benaming bestaan, beschermd en heeft zij daarop een exclusief gebruiksrecht. Met name geven zij verzoekster het recht, zich te verzetten tegen het gebruik van de merken a, b en c door verweersters, aangezien deze merken gelijk zijn aan de oudere merken van verzoekster of daarmee overeenstemmen, en bovendien worden gebruikt om identieke of gelijksoortige waren te kenmerken, zodat er een evident gevaar voor verwarring bij het publiek bestaat, dat heel wel op de onjuiste gedachte zou kunnen komen, dat al deze waren van dezelfde onderneming afkomstig zijn.

58. Wanneer de merken van verzoekster niet in strijd zijn met artikel 3, lid 1, behoeft niet te worden onderzocht, of zij in de zin van artikel 3, lid 3, „als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt” onderscheidend vermogen hebben verkregen. Laatstgenoemd voorschrift kan immers slechts dan worden toegepast, wanneer het merk naderhand, als gevolg van het gebruik daarvan, een onderscheidend vermogen heeft verkregen dat het oorspronkelijk niet had, hetgeen in casu niet het geval is.

59. Aangezien bovendien de aanduiding „Chiemsee” onder de concrete omstandigheden van dit geval niet onder het verbod van artikel 3, lid 1, sub c, valt, bestaat er mijns inziens geen grond het in het derde onderdeel van de eerste prejudiciële vraag genoemde probleem te onderzoeken, omdat een dergelijk onderzoek onderstelt dat de betrokken

aanduidingen onder de werkingssfeer van deze bepaling vallen.²⁸

60. In het tweede onderdeel van de eerste prejudiciële vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen, of voor de uitlegging van artikel 3, lid 1, sub c, rekening moet worden gehouden met de voorschriften van artikel 6, lid 1, sub b, van de richtlijn.

61. Op die vraag past een ontkennend antwoord.

62. Artikel 6 beoogt de werking van het door artikel 5 van de richtlijn verleende uitsluitend recht op het merk te beperken. Dit betekent, dat het merk al ingeschreven en beschermd is. Bijgevolg is het onderzoek naar de positieve en de negatieve voorwaarden die de artikelen 2 en 3, lid 1, van de richtlijn daarvoor noemen en waartoe de voorwaarden van artikel 3, lid 1, sub c, behoren, al met positief gevolg afgesloten. Aangezien de vraag naar de toepassing van artikel 6 slechts daarna opkomt, heeft het betrokken artikel geen directe gevolgen voor de uitlegging van het hier onderzochte voorschrift.

28 — Ik wijs er enkel op, dat bij de beslissing, of een geografische aanduiding de plaats van herkomst aanduidt in de zin die ik hierboven aan artikel 3, lid 1, sub c, heb gegeven, rekening moet worden gehouden met de plaats waar de productie, de verwerking of de bereiding van de waar geheel of hoofdzakelijk plaatsvindt (zie ook de definitie in artikel 2, lid 2, sub b, van verordening nr. 2081/92).

63. Wellicht wenst de verwijzende rechter te vernemen, welke grenzen de bescherming van een merk, dat rechtmatig in een geografische aanduiding bestaat, ten opzichte van derden heeft die er belang bij hebben die aanduiding te gebruiken in het kader van hun zakelijke activiteiten.

64. Mocht dat het geval zijn, dan moet worden opgemerkt, dat derden in ieder geval niet het recht hebben de betrokken aanduiding ongewijzigd als merk te gebruiken, omdat dat gebruik in strijd zou zijn met het uitsluitend recht van de rechthebbende. Wel hebben zij het recht, hetzij indirecte aanduidingen te gebruiken (bijvoorbeeld omschrijvingen of afbeeldingen)²⁹ die dezelfde plaats van herkomst aanduiden, hetzij, zo nodig, dezelfde geografische aanduiding — behoudens het merk zelf — bij wijze van adres in andere documenten of bescheiden, die betrekking hebben op hun waren of hun zakelijke activiteiten in het algemeen en waarbij zij zich steeds moeten gedragen naar de eerlijke gebruiken in de betrokken economische sector. Zo kunnen zij op rechtmatige wijze de bovengenoemde aanduiding gebruiken als geografische term (dat wil zeggen in zijn oorspronkelijke en eigenlijke betekenis) in hun zakelijke correspondentie, in hun reclameadvertenties in de pers of bij de etikettering van de waar, enzovoort.³⁰

29 — Bijvoorbeeld een foto of een video-opname van de Chiemsee als achtergrond voor de publiciteit voor waren, die ook gelijksoortig mogen zijn aan die van verzoekster.

30 — Ik zie bijvoorbeeld niet in, waarom het verboden zou zijn in de rond het meer gelegen souvenirwinkels hemden of andere souvenirs met het opschrift „Chiemsee” te verkopen, zoals in toeristengebieden zeer gebruikelijk is. Een andere vraag is, of een dergelijke verkoop onder bepaalde voorwaarden moet geschieden, bijvoorbeeld dat het gebruik van de aanduiding beperkt moet zijn tot hetgeen absoluut noodzakelijk is, dat de verkochte waren van een wettig merk zijn voorzien, opdat niet de indruk ontstaat, dat hun merk „Chiemsee” is, dat zij niet in de nabijheid van waren worden aangeboden die wel rechtmatig van dat merk zijn voorzien, dat voor de vermelding van dat woord gebruik wordt gemaakt van lettertypen die geen verwarring oproepen, enz.

In dit verband wil ik vermelden wat er met de naam „Baccarat” is gebeurd. Baccarat is een dorp in Lotharingen, dat nauwelijks bekendheid had tot zich vele decennia geleden aldaar een kristalfabrikant vestigde, die de naam van het dorp als merk voor zijn waren gebruikte. Die waren verkregen alom bekendheid met als gevolg, dat voor het grote publiek het woord „Baccarat” voor de betrokken waren staat en niet voor het dorp. In dat dorp en zijn omgeving vestigden zich andere kristalfabrikanten, waarvan er één, die in het dorp zelf was gevestigd, de naam Baccarat in zijn correspondentie gebruikte. De Franse gerechten waren terecht van oordeel, dat de bescherming van het merk van de daartoe gerechtigde onderneming niet zover ging, dat aan de tweede onderneming kon worden verboden het hierboven beschreven rechtmatig gebruik van het betrokken woord te maken.³¹

B — De tweede vraag

65. Met zijn tweede prejudiciële vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen, of een geografische aanduiding die op zich niet als merk kan worden erkend, toch kan worden ingeschreven omdat zij wegens het gebruik dat daarvan in handelskringen is gemaakt, is ingeburgerd, en op welke wijze die inburgering moet worden vastgesteld.

31 — Cour d'appel de Nancy, arrest van 21 februari 1980 (PIBD, 1980, III, 227), en Cour de cassation (handelskamer), arrest van 17 mei 1982 (PIBD, 1982, nr. 312, III, 238). Zie in dit verband G. Bonnet, op. cit. (voetnoot 21 supra), blz. 786, en A. Rothschild, op. cit. (voetnoot 23 supra), blz. 33.

66. Zoals uit de weergegeven feiten blijkt, gaat het in casu om een conflict tussen de nieuwe merken van verweersters, die zij als rechtmatig erkend wensen te zien, en de eerder ingeschreven merken van verzoekster.

67. Allereerst dient te worden opgemerkt, dat de bepalingen van artikel 3, lid 3, een uitzondering vormen op die van artikel 3, lid 1, sub b, c en d. Dit houdt in, dat in gevallen als het onderhavige, een uit een geografische aanduiding bestaand merk, dat niet kon worden ingeschreven of nietig kon worden verklaard omdat het onderscheidend vermogen ontbeerde en, inzonderheid, omdat het viel onder de werkingssfeer van lid 1, sub c, toch kan worden ingeschreven en niet nietig kan worden verklaard wanneer het later onderscheidend vermogen verwerfde wegens het gebruik dat ervan was gemaakt. Voorwaarde voor de toepassing van lid 3 is daarom, dat het betrokken teken valt onder lid 1, sub c.

68. Ik heb al als mijn mening te kennen gegeven, dat de merken van verzoekster van het begin af aan onderscheidend vermogen hadden en derhalve niet onder lid 1, sub c, vallen. Wanneer deze zienswijze correct is, kan in casu artikel 3, lid 3, niet van toepassing zijn en behoeft de tweede prejudiciële vraag niet te worden beantwoord. Volledigheids halve zal ik echter nog kort ingaan op de door deze vraag opgeworpen problemen.

69. Zowel merken die als zodanig onderscheidend vermogen hebben, alsook merken die eerst later door hun gebruik onderscheidend vermogen verkrijgen, kunnen volgens de richtlijn worden ingeschreven, omdat zij, ofschoon op verschillende wijzen, de wezenlijke functie van het merk vervullen, te weten de individualisering van de waren van een onderneming en hun onderscheiding van soortgelijke waren van andere ondernemingen.

70. De richtlijn zegt niet, welke soort van „gebruik” van het merk nodig is, wil het onderscheidend vermogen verwerven. Aangezien dat gebruik echter leidt tot de verkrijging van een communautair recht, namelijk een recht op een merk, waarvan de inhoud en de omvang volledig door de richtlijn worden geregeld, heeft dit begrip een communautaire lading en dient het in de lidstaten uniform te worden uitgelegd. Inzonderheid op grond hiervan kunnen de relevante bepalingen in de nationale rechtsstelsels van de lidstaten niet in acht worden genomen. Daarom kan, zoals verzoekster en de Commissie in hun schriftelijke opmerkingen terecht aanvoeren, geen rekening worden gehouden met de in de Duitse rechtspraak heersende opvatting over de noodzaak geografische aanduidingen voor allen vrij te houden, welke opvatting trouwens, zoals ik al heb uiteengezet, met de richtlijn onverenigbaar is. Evenmin kan rekening worden gehouden met de subtiele verschillen die het Duitse recht maakt tussen „bekendheid” en „inburgering” in handelingen.

71. Mijns inziens moet het gebruik *in de eerste plaats*, naar het oordeel van de natio-

nale rechter, gedurende passende tijd hebben plaatsgehad. Daardoor kan de duurzaamheid van het merk worden geverifieerd en vermeden worden, dat het aantal conjunctuurgevoelige gelegenheidsmerken zonder serieus uitzicht op duurzaamheid toeneemt. Ook wordt daardoor aan degenen die het recht hebben hun eventuele bezwaren in te dienen en zich tegen de inschrijving van het merk te verzetten, de daarvoor noodzakelijke tijd gegund.

72. *In de tweede plaats* is het nodig, dat bij het betrokken publiek de overtuiging heeft postgevat, dat het merk de waren van een bepaalde onderneming kenmerkt. Dat publiek bestaat in wezen uit de afnemers van het betrokken product. Eveneens behoren in beginsel daartoe handelaren en zaken die soortgelijke waren verkopen, zoals fabrikanten van dergelijke waren. Bij de bepaling van deze categorieën, en met name van de laatste, moet echter enige terughouding worden betracht. De reden daarvoor is, dat die categorieën met name uit concurrentieoverwegingen een specifiek belang bij de inschrijving of de weigering van inschrijving van een merk kunnen hebben, zodat hun houding niet altijd vrij zal zijn van subjectieve bijbedoelingen.³²

Wat in het bijzonder de door de verwijzende rechter genoemde percentages betreft, dient die vraag in beginsel door de nationale rechter

32 — Zo heeft, bijvoorbeeld, een onderneming die soortgelijke waren verkoopt, er onder omstandigheden belang bij, dat het merk niet wordt ingeschreven, en zulks in de hoop dat zij, tot de concurrerende onderneming voor haar van een ander merk voorziene waren opnieuw op de markt terrein heeft gewonnen, een deel van de clientèle tot zich kan trekken. Het is ook mogelijk, dat een onderneming die gedeeltelijk door het nieuwe merk wordt geraakt, onder omstandigheden voorstandster is van de inschrijving van het merk, omdat een belangrijkere concurrent van die onderneming daarvan verhoudingsgewijs grotere nadelen zou onder vinden.

te worden beoordeeld, die van geval tot geval aan de hand van de omstandigheden zal beslissen. Toch dient artikel 3, lid 3, tamelijk strikt te worden uitgelegd, omdat het een uitzonderingsbepaling is. Aangezien dit probleem veeleer betrekking heeft op de mate waarop het merk bij het publiek waarop het zich richt, aanslaat, dienen naast een evaluatie van zijn waarde, kwaliteit en essentiële inhoud ook kwantitatieve criteria serieus in aanmerking te worden genomen. In dit opzicht ben ik van mening, dat ten minste 50 % een passende grens is, waaronder van een inburgering van het merk op de markt niet kan worden gesproken.

73. *Ten slotte* dient, wat de mate van respons van het merk betreft, ervan te worden uitgegaan, dat het niet volstaat, dat het publiek het bestaan van alweer een merk op de markt heeft geconstateerd. Daarnaast is vereist, dat de overtuiging heeft postgevat, dat er een nauwe band bestaat tussen de van het betrokken merk voorziene waren en een bepaalde onderneming.³³

74. De vraag welke specifieke middelen tot het bewijs van het onderscheidend vermogen kunnen dienen, moet in beginsel worden beantwoord aan de hand van de desbetreffende nationale bewijsrechtelijke bepalingen; de waardering van de bewijsmiddelen staat aan de nationale gerechten.³⁴ De formeelrechtelijke autonomie van de nationale rechtsstelsels is echter niet zonder beperkingen wan-

33 — Dit betekent uiteraard niet, dat de overtuiging uitsluitend op de markt van de waren heeft postgevat.

34 — Zie arrest van 22 juni 1994, IHT Internationale Heiztechnik en Danziger (C-9/93, Jurispr. blz. I-2789, punten 18-20).

neer het bewijs ertoe strekt, aan te tonen dat voldaan is aan een feitelijke voorwaarde voor de toepassing van een communautaire rechtsnorm. Bijgevolg moet worden aangenomen, dat uit de algemene context waarin de richtlijn is geplaatst, op zijn minst bepaalde algemene regels kunnen worden afgeleid.

75. In de eerste plaats moeten de bewijsmiddelen *geschikt* zijn, dat wil zeggen overeenstemmen met dat waarop het bewijs is gericht. Aangezien het te leveren bewijs geen betrekking heeft op het zakelijk succes van de waar op de markt, maar op de respons van het publiek op het merk, dat wil zeggen de band tussen het merk en een bepaalde onderneming, dienen de bewijsmiddelen in casu geschikt te zijn om de omvang en de intensiteit van die respons te kunnen beoordelen. Derhalve kunnen niet als passend worden beschouwd de door verzoekster voorgestelde middelen, zoals de door middel van het merk behaalde omzet, de reclamekosten of de berichtgeving in de pers, aangezien deze meer met de gang van zaken van de onderneming en niet met het hier bedoelde probleem te maken hebben. De door de Commissie voorgestelde middelen kunnen daarentegen wel als geschikt worden beschouwd, bijvoorbeeld de beoordeling door de bevoegde Kamers van Koophandel, beroepsorganisaties en deskundigen.

76. Wanneer er meer, in beginsel geschikte bewijsmiddelen zijn, mag het gebruik ervan bovendien niet a priori door de praktijk en nog veel minder door uitvoeringsbepalingen worden beperkt. Daarom is de bekende neiging van de Duitse gerechten om zich alleen of hoofdzakelijk op demoscopische enquêtes te verlaten, met de richtlijn onverenigbaar. Het komt er tenslotte op aan, dat de partijen in staat worden gesteld alle te hunner beschik-

king staande geschikte middelen voor het bewijs of voor het tegenbewijs te benutten; het staat dan aan de nationale rechter, deze bewijsmiddelen objectief te beoordelen en eventueel aan bepaalde ervan groter gewicht toe te kennen.

77. Wat met name demoscopische enquêtes betreft, deze kunnen niet als ongeschikt worden gekwalificeerd³⁵, doch er moet een spaarzaam en voorzichtig gebruik van worden gemaakt, met name op het punt van hun representativiteit en objectiviteit.

Daarom moet het instituut dat de enquête uitvoert, de garantie bieden dat het serieus en betrouwbaar is, en dit hetzij op grond van zijn institutioneel kader (bijvoorbeeld een universitair instituut) hetzij op grond van een professionele specialisering (bijvoorbeeld een belangrijk opinieonderzoek-instituut), dan wel op grond van de gefundeerde veronderstelling, dat het het best gesitueerde instituut voor het betrokken feitencomplex is (bijvoorbeeld een gespecialiseerd instituut dat door alle partijen in onderling overleg is gekozen).

Voorts moeten de ondervraagde representatieve groep van de bevolking en de gestelde vragen voldoen aan de hierboven omschreven criteria; anders dient de enquête geheel of gedeeltelijk buiten beschouwing te blijven.

35 — Arresten van 9 december 1965, *Laminoirs de la Providence e. a.* (29/63, 31/63, 36/61, 39/63-47/63, 50/63 en 51/63, *Jurispr. blz. 1123*), en 29 februari 1984, *Rewe-Zentral* (37/83, *Jurispr. blz. 1229*).

VII — Conclusie

78. Op grond van het voorgaande geef ik het Hof in overweging de prejudiciële vragen te beantwoorden als volgt:

- „1) Een merk dat uitsluitend bestaat uit een geografische aanduiding is niet in strijd met artikel 3, lid 1, sub c, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, indien die aanduiding op fantasie berust of onbekend is bij het grote publiek of wanneer er geen onmiddellijke en noodzakelijke herkomstrelatie bestaat tussen de door het merk gekenmerkte waar en de geografische streek waarop het teken betrekking heeft en waarbij het verband in wezen het gevolg is van het feit, dat die streek bekend is of bekend kan worden omdat daar al gelijksoortige waren worden gefabriceerd, die door de consumenten worden gewaardeerd om hun bijzonderheid of hun kwaliteit.

- 2) Een merk kan onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 3, eerste volzin, van richtlijn 89/104 verkrijgen, indien naar het oordeel van de nationale rechter uit passende gegevens blijkt, dat door het gebruik ervan, gedurende een redelijke aan zijn aanmelding voorafgaande periode, bij de consumenten de overtuiging heeft postgevat dat de door het merk aangeduide waar van een bepaalde onderneming afkomstig is.”