

CONCLUSIE VAN ADVOCaat-GENERAAL

D. RUIZ-JARABO COLOMER

van 31 januari 2002¹

1. Bij beschikking van 3 juni 1999 heeft het Gerechtshof te 's-Gravenhage tien vragen² gesteld aan het Hof van Justitie over de uitlegging van de artikelen 2 en 3 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: „merkenrichtlijn”).³

3. Het Merkenbureau heeft op 16 juni 1997 KPN laten weten, de gevraagde inschrijving voorlopig te weigeren. Zijns inziens miste het teken onderscheidend vermogen omdat het uitsluitend beschrijvend is voor de opgegeven waren en diensten.

I — De feiten en de procedure in het hoofdgeding

2. Koninklijke KPN Nederland NV (hierna: „KPN”) heeft op 2 april 1997 bij het Benelux-Merkenbureau (hierna: „Merkenbureau”) de uitdrukking „Postkantoor” gedeponereerd als woordmerk voor papier, karton en hiermee verband houdende producten⁴ alsmede voor de meest uiteenlopende diensten.⁵

4. KPN heeft tegen deze voorlopige weigering bezwaar gemaakt en verzocht om deze in te trekken, dan wel met haar in overleg te treden over een eventueel afzien van de merkenbescherming voor de waren of diensten waarvoor het teken beschrijvend zou zijn. Het Merkenbureau zag geen aanleiding om zijn beslissing te herzien en heeft KPN dus bij brief van 28 januari 1998 in kennis gesteld van zijn beslissing tot definitieve weigering van de inschrijving.

5. Daarop heeft KPN het Gerechtshof verzocht het Merkenbureau te gelasten, het teken in te schrijven voor alle in de aanvraag opgegeven klassen of ten minste voor de in zijn arrest aangewezen klassen.

1 — Oorspronkelijke taal: Spaans.

2 — In dezelfde beschikking werden eveneens vijftien andere vragen gesteld aan het Benelux-Gerechtshof.

3 — PB 1989, L 40, blz. 1.

4 — Klasse 16 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd.

5 — Diensten van de klassen 35, 36, 37, 38, 39, 41 en 42.

6. Bij tussenbeschikking van 3 december 1998 heeft het Gerechtshof besloten partijen de vraag voor te leggen of het wenselijk was om aan het Hof van Justitie en het Benelux-Gerechtshof een groot aantal vragen te stellen over de uitlegging van de merkenrichtlijn, respectievelijk de Eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna: „Eenvormige wet”).⁶ Ten slotte heeft het Gerechtshof bij beschikking van 3 juni 1999 de behandeling van de zaak geschorst en beslist aan beide hoven de vragen te stellen waarover overleg was gepleegd met de partijen.

is gedeponeed maar ook met alle hem bekende relevante feiten en omstandigheden waaronder die welke hem door de deposant zijn meegedeeld (bijvoorbeeld dat de deposant het teken reeds vóór het depot op grote schaal als merk voor de desbetreffende waren heeft gebruikt of dat uit onderzoek blijkt dat het teken voor de in het depot vermelde waren en/of diensten niet tot misleiding van het publiek zal kunnen leiden)?

II — De prejudiciële vragen

(...)

7. Het Gerechtshof stelt het Hof van Justitie letterlijk de volgende vragen:

„IV a. Dient het Benelux-Merkenbureau, waaraan bij het Protocol van 2 december 1992, houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (Trb. 1993, 12), de toetsing van merkdepots op de absolute gronden, weergegeven in artikel 3, lid 1, juncto artikel 2 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988, betreffende aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, (...) is opgedragen, rekening te houden niet alleen met het teken zoals het

V. Geldt het antwoord op vraag IV a en b evenzo voor het oordeel van het Benelux-Merkenbureau omtrent de vraag of zijn bezwaren tegen de inschrijving door de deposant zijn opgeheven, en voor zijn besluit het merk geheel of gedeeltelijk te weigeren, een en ander als bedoeld in artikel 6 bis, lid 4[, van de Eenvormige wet]?⁷

VI. Geldt het antwoord op vraag IV a en b evenzo voor het rechterlijk oordeel

6 — Eenvormige Beneluxwet op de merken van 19 maart 1962, zoals gewijzigd (Trb. 1962, 58, en 1983, 187).

7 — Eenvormige Beneluxwet op de merken.

omtrent het in artikel 6 ter [van de Eenvormige wet] bedoelde verzoek?

der nationale of streektalen van het Beneluxgebied, zich van rechtswege uitstrekt over zijn vertaling in een andere van deze talen?

(...)

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

(...)

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

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

Is voorts nog van belang dat volgens artikel 13 C [van de Eenvormige wet] het recht op een merk, luidende in één

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

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

(...)

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

Zo neen, dient bij de beantwoording van de vraag of een dergelijk beschrijvend teken onderscheidend vermogen

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

XII a. Legt bij de beantwoording van voormelde vragen nog gewicht in de schaal dat, nu de Benelux-staten ervoor gekozen hebben de merkdepots aan een onderzoek door het Benelux-Merkenbureau te onderwerpen alvorens tot inschrijving over te gaan, het toetsingsbeleid van het Benelux-Merkenbureau ingevolge artikel 6 bis [van de Eenvormige wet] volgens het Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen ,een voorzichtig en terughoudend beleid (zal) moeten zijn, waarbij met alle belangen van het bedrijfsleven rekening wordt gehouden en waarbij het streven erop gericht zal zijn slechts de evident ontoelaatbare depots inhoudelijk te herstellen dan wel te weigeren'?

Zo ja, volgens welke normen dient te worden beoordeeld of een depot ,evident ontoelaatbaar' is?

Aangenomen wordt dat in een contentieuze nietigheidsprocedure (die na de inschrijving van een teken kan worden ingesteld) voor het inroepen van de

nietigheid van het als merk gedeponeerde teken niet de extra eis geldt dat het teken ‚evident ontoelaatbaar’ is.

III — Toepasselijke bepalingen

(...)

1 — *De internationale merkenbescherming*

XIII a. Is het verenigbaar met het stelsel van de richtlijn en het Verdrag van Parijs, dat een teken wordt ingeschreven voor bepaalde waren of diensten met de beperking dat de inschrijving slechts geldt voor die waren of diensten voorzover deze een bepaalde hoedanigheid of bepaalde hoedanigheden niet bezitten (bijvoorbeeld het depot van het teken Postkantoor voor de diensten: het verzorgen van direct-mail campagnes en uitgeven van frankeerzegels ‚voorzover die niet betrekking hebben op een postkantoor’)?

8. Evenals de andere types industriële eigendom genieten de merken al meer dan een eeuw een zeer ruime internationale bescherming. Aanvangspunt was het Unieverdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom (hierna: „Unieverdrag van Parijs”) van 20 maart 1883⁸, dat door alle lidstaten werd ondertekend.⁹

(...)

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

XVI. Is bij de beantwoording van de vragen nog van invloed of een overeenkomstig teken voor gelijke waren of diensten in een andere lidstaat als merk is ingeschreven?”

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

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

overeenkomsten en verdragen (artikelen 25 en 19).¹⁰

ging, 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.

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

(...)”

11. Artikel 6 quinquies, sub c, lid 1, luidt als volgt:

„Fabrieks- en handelsmerken, als in dit artikel bedoeld zullen slechts in de volgende gevallen ter inschrijving geweigerd of nietig verklaard kunnen worden:

„Bij de beoordeling of het merk voor bescherming in aanmerking komt zal rekening gehouden moeten worden met alle feitelijke omstandigheden, met name met de duur van het gebruik van het merk.”

(...)

2 — De merken in het gemeenschapsrecht

2. wanneer zij elk onderscheidend kenmerk missen ofwel uitsluitend bestaan uit tekens of aanwijzingen, welke in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de soort, de hoedanigheid, de hoeveelheid, de bestemming, de waarde, de plaats van herkomst der waren of het tijdstip van voortbren-

A. Het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap

12. Artikel 30 EG bepaalt:

¹⁰ — Zie conclusie van 18 januari 2001, Merz & Krell (C-517/99, arrest van 4 oktober 2001, Jurispr. blz. I-6959), in het bijzonder punt 6. Artikel 2, lid 1, van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom, bijlage bij de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie en gesloten te Marrakech op 15 april 1994 (PB L 336, blz. 214-223), bepaalt dat wat onder andere de merken betreft, de staten die lid zijn, de artikelen 1-12 en 19 van het Unieverdrag van Parijs moeten naleven.

„De bepalingen van de artikelen 28 en 29 vormen geen beletsel voor verboden of beperkingen van invoer, uitvoer of doorvoer, welke gerechtvaardigd zijn uit hoofde van (...) bescherming van de industriële en

commerciële eigendom. Deze verboden of beperkingen mogen echter geen middel tot willekeurige discriminatie noch een verkapte beperking van de handel tussen de lidstaten vormen.”

14. Artikel 2 bepaalt, welke tekens een gemeenschapsmerk kunnen vormen:

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

B. De merkenrichtlijn

15. In artikel 3 somt de merkenrichtlijn de gevallen op waarin een merk niet ingeschreven wordt of, in voorkomend geval, nietig verklaard kan worden:

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

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

- a) tekens die geen merk kunnen vormen;
- b) merken die elk onderscheidend vermogen missen;

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

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

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

(...)

3. Een merk wordt niet geweigerd of kan, indien ingeschreven, niet worden nietig verklaard overeenkomstig lid 1, onder b, c of d, indien het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de 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.

(...)”

16. Artikel 5 regelt de rechten van de merkhouder:

„1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:

a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;

b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.

2. Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economisch verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het

merk ingeschreven is, wanneer dit bekend is in de lidstaat en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

(...)”

17. Artikel 6 stelt beperkingen aan de rechten van de merkhouder:

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

(...)

b) van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;

(...)”

C. De verordening inzake het gemeenschapsmerk

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

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

12 — PB 1994, L 11, blz. 1.

13 — Eerste overweging van de considerans van de verordening.

14 — Derde overweging van de considerans.

15 — Vijfde overweging van de considerans.

3 — *De merken in de Benelux Economische Unie*

20. Teneinde het vrije verkeer van goederen tussen hun respectieve grondgebieden te bevorderen, hebben de drie lidstaten van de Benelux Economische Unie op 19 maart 1962 het Verdrag inzake de warenmerken¹⁶ ondertekend, waarbij zij zich ertoe verbonden om de aan dit verdrag gehechte Eenvormige wet in hun respectieve wetgevingen op te nemen.

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

22. Op 2 december 1992 ondertekenden België, Luxemburg en Nederland een pro-

ocol tot wijziging van de Eenvormige Beneluxwet teneinde de merkenrichtlijn in hun wetgeving om te zetten en relevante bepalingen inzake het gemeenschapsmerk in te voeren.¹⁸ Overeenkomstig artikel 8 traden het protocol en de daarbij in de Eenvormige wet aangebrachte wijzigingen in werking op 1 januari 1996.

23. In punt I, lid 6, laatste alinea, van het Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen bij het protocol wordt gesteld dat „het toetsingsbeleid van het Benelux-Merkenbureau (...) een voorzichtig en terughoudend beleid [zal] moeten zijn, waarbij met alle belangen van het bedrijfsleven rekening wordt gehouden en waarbij het streven erop gericht zal zijn slechts de evident ontoelaatbare depots inhoudelijk te herstellen dan wel te weigeren. Het spreekt vanzelf dat de toetsing binnen de grenzen zal blijven die door de rechtspraak in de Benelux, met name die van het Benelux-Gerechtshof, zijn getrokken.”

24. Artikel 1 van de Eenvormige Beneluxwet bepaalt:

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

¹⁶ — Trb. 1962, 58.

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

¹⁸ — Trb. 1993, 12.

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

25. Artikel 6 bis bepaalt:

„1. Het Benelux-Merkenbureau weigert een depot in te schrijven, indien naar zijn oordeel:

a. het gedeponeerde teken niet beantwoordt aan de in artikel 1 gegeven omschrijving van een merk, met name wanneer het ieder onderscheidend vermogen in de zin van artikel 6 quinquies B, onder 2, van het Verdrag van Parijs mist;

(...)

2. De weigering om tot inschrijving over te gaan moet het teken dat een merk vormt in zijn geheel betreffen. Zij kan tot een of meer van de waren waarvoor het merk bestemd is worden beperkt.

3. Het Benelux-Bureau geeft van zijn voorname de inschrijving geheel of gedeeltelijk te weigeren, onder opgave van redenen, onverwijld schriftelijk kennis aan de depo-

sant en stelt hem in de gelegenheid hierop binnen een bij uitvoeringsreglement gestelde termijn te antwoorden.

4. Indien de bezwaren van het Benelux-Bureau tegen de inschrijving niet binnen de gestelde termijn zijn opgeheven, wordt de inschrijving van het depot geheel of gedeeltelijk geweigerd. Van de weigering geeft het Benelux-Bureau onder opgave van redenen onverwijld schriftelijk kennis aan de deposant, onder vermelding van het in artikel 6 ter genoemde rechtsmiddel tegen die beslissing.”

26. Dit artikel 6 ter stelt dat „de deposant (...) zich binnen twee maanden na de kennisgeving bedoeld in artikel 6 bis, vierde lid, bij verzoekschrift [kan] wenden tot het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'appel te Luxemburg teneinde een bevel tot inschrijving van het depot te verkrijgen”.

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

IV — Onderzoek van de prejudiciële vragen

1 — *Inleiding*

28. Het is verontrustend dat een rechterlijke instantie waarvan de deskundigheid

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

2 — *De uitleggingscriteria*

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

30. In de onderhavige zaak komt daar nog een ander niveau bij, dat zich bevindt tussen

de buitenste twee cirkels en bestaat uit de uniforme Benelux-wetgeving inzake dit industrieel eigendomsrecht. De drie lidstaten van deze economische unie hebben hun respectieve merkenregelingen niet alleen geüniformiseerd, maar deze bovendien met die van de andere lidstaten van de Europese Unie geharmoniseerd door de Eenvormige wet aan de merkenrichtlijn aan te passen en, omdat het niet anders kon, met eerbiediging van de overeenkomsten die uit het Unieverdrag van Parijs voortvloeien.

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

32. Hierbij mag de bestaansreden van het merkrecht niet uit het oog worden verloren: aan de consument of aan de eindverbruiker met betrekking tot het met het onderscheidend teken aangeduide product of de daarmee aangeduide dienst de identiteit van oorsprong waarborgen, in die zin dat hij het product of de dienst kan onderscheiden van die van andere herkomst en dat dus wordt bijgedragen tot de verwezenlijking van een stelsel van reële concurrentie in de interne markt.²⁰ Om dit doel te bereiken wordt aan de merkhouder een reeks van rechten en bevoegdheden toegekend die met inachtneming van deze

19 — Zie punten 23-29 van die conclusie.

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

laatste doelstelling moeten worden beoordeeld. De merkhouder geniet een bevoorrechte rechtspositie opdat de consument het aangeduide product of de aangeduide dienst kan onderscheiden van die van andere herkomst. Voorts kunnen deze rechten als zodanig het voorwerp uitmaken van beperkingen, bijvoorbeeld wegens het algemeen belang om bepaalde benamingen zo veel mogelijk vrij te houden („noodzaak tot vrijhouding”).

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

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

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

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

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

37. Om soortgelijke redenen moet evenmin bijzonder belang worden toegekend aan het feit dat uitsluitend wordt verwezen naar de

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

22 — Vijfde overweging van de considerans.

„absolute gronden, weergegeven in artikel 3, lid 1, juncto artikel 2 van de Eerste richtlijn”. Weliswaar wordt de eerste omstandigheid waarop de nationale rechter doelt, in het kader van de communautaire regeling onderzocht in het kader van de absolute weigeringsgronden, en de tweede omstandigheid — inzake het misleidings- of verwarringsgevaar — in het kader van de relatieve gronden van artikel 4. Aangezien — ik benadruk dit — de merkenrichtlijn een neutrale houding inneemt met betrekking tot de procedurele keuzes van de lidstaten, staat niets eraan in de weg dat een rechtsorde bepaalt dat beide vragen tegelijkertijd moeten worden onderzocht. Het antwoord van het Hof van Justitie kan hieraan niet voorbijgaan.

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

39. Ingevolge artikel 3, lid 1, sub a, van de merkenrichtlijn, dat verwijst naar artikel 2, moet de bevoegde autoriteit in de overeenkomstige fase van de procedure in aanmerking nemen, of het in de aanvraag opge-

geven teken niet alleen kan onderscheiden, maar bovendien vatbaar is voor grafische voorstelling. Wanneer het, zoals in het hoofdgeding, om woordmerken gaat, is het moeilijk denkbaar dat dit niet het geval zou zijn.²⁴ Alleen dit onderzoek kan in zekere mate abstract zijn.

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

Blijkens deze bepaling hebben de tekens die aan de voorwaarden sub b, c en d, voldoen, „onderscheidend vermogen”. Deze ondui-

24 — Dit geldt niet voor andere zintuiglijke fenomenen, zoals bijvoorbeeld de geuren, die niet grafisch kunnen worden voorgesteld [zie in dit verband mijn conclusie van 6 november 2001 in de zaak Sieckmann (C-273/00, arrest van 12 december 2002, Jurispr. blz. I-11737, blz. I-11739)].

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

23 — Zie punt 11 supra.

delijkheid van de wetgever is betreurenswaardig; als gevolg daarvan kan men te maken krijgen met een „kunnen onderscheiden” of een potentieel onderscheidend vermogen (artikel 2), een concreet onderscheidend vermogen (artikel 3, lid 1, sub b) en een onderscheidend vermogen als categorie (artikel 3, lid 3), nog afgezien van de aanzienlijke moeilijkheden om dit begrip te definiëren.

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

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

41. Een beoordeling van elk van deze voorwaarden, en in het bijzonder van het vereiste van onderscheidend vermogen van een teken als categorie, is nauwelijks voorstelbaar in abstracto. Tekens zijn namelijk onderscheidend, beschrijvend of gebruikelijk ten aanzien van de specifieke waren of

diensten die zij aanduiden en waarvoor om bescherming wordt gevraagd.²⁶

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

In weerwil van hetgeen het Hof van Justitie onlangs heeft verklaard²⁹, ben ik van mening dat ook de taalfactor alleen mag worden beoordeeld op basis van deze concrete karakterisering van de als gemiddeld beschouwde consument. Met andere woorden, het is niet zozeer van belang of deze consument de taal spreekt waarin het teken is gesteld, maar wel of onafhankelijk van het taalregime van het gebied redelijk

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

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

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

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

kerwijs van deze consument mag worden verwacht dat hij in het teken een boodschap ontwaart die op basis van artikel 3, lid 1, sub b, c of d, kan worden gekwalificeerd.³⁰

teken, gelet op zijn beschrijvende betekenis of betekenissen, niet zal opvatten als een teken dat alle of sommige van die waren of diensten kan onderscheiden? (Vraag XI.)

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

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

43. De verwijzende rechter vraagt voorts, of de enkele omstandigheid dat een beschrijvend teken mede is gedeponeerd als merk voor waren of diensten waarvoor het teken niet beschrijvend is, voldoende is om te kunnen oordelen dat het teken daardoor onderscheidend vermogen heeft. Zo neen — vervolgt de verwijzende rechter —, is het van belang dat het publiek dat

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

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

Het gaat hier om de in de Benelux-merkenregeling bekende praktijk van de zoge-

naamde „disclaimers” (verklaringen van afstand). Via een dergelijke disclaimer kan een aanvrager afstand doen van de door het merk verleende bescherming voor de waren die een bepaalde eigenschap hebben of ontberen.

De tekst van de merkenrichtlijn verzet zich mijns inziens niet ertegen, dat de nationale autoriteiten in hun inschrijvingsprocedure dergelijke disclaimers mogelijk maken. Aangezien daarin overigens alleen de beschermde waren en diensten nader worden gepreciseerd, wordt in geen enkel opzicht de hoofddoelstelling, te weten de consument in staat te stellen de bedrijfsherkomst te achterhalen, aangetast. Een andere opvatting kan evenmin worden afgeleid uit de Overeenkomst van Nice³¹, waarvan de classificatie overigens niet verplicht gehanteerd moet worden.

46. Ten slotte wenst het Gerechtshof te vernemen, of het bij deze beoordeling van het teken van invloed is, of een overeenkomstig teken voor gelijke waren of diensten in een andere lidstaat als merk is ingeschreven (vraag XVI).

47. De merkenrichtlijn beoogt de wetgevingen van de lidstaten onderling aan te passen, maar wil deze niet uniformiseren. Derhalve moeten de nationale rechterlijke instanties de nationale regeling met inachtneming van de bewoordingen en de doelstelling van de merkenrichtlijn uitleggen teneinde het door deze laatste nagestreefde

resultaat te bereiken, en aldus artikel 249, derde alinea, EG³² na te leven, en in voorkomend geval prejudiciële vragen stellen aan het Hof van Justitie.

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

4 — *De beschrijvende merken (vraag IX a)*

48. Artikel 3, lid 1, sub c, van de merkenrichtlijn verbiedt de inschrijving van merken die uitsluitend bestaan uit tekens die in

31 — Aangehaald in voetnoot 4.

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

de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten.

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

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

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

50. Volgens partijen stelt het Gerechtshof deze vragen over beschrijvende merken,

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

51. Deze bepaling verspert de weg voor merken die doorgaans beschrijvend worden genoemd. Deze groep voorstellingen van tekens en waren heeft immers geen onder-

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

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

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

scheidend vermogen omdat, wanneer de soort, de hoedanigheid, de hoeveelheid of om het even welk ander kenmerk van een voorwerp wordt aangeduid, wordt gewezen op het voorwerp zelf. Juist omdat zij niet individualiseren, kan niemand zich deze toe-eigenen om zijn waren of diensten van die van anderen te onderscheiden.

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

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

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

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

55. Met betrekking tot de benamingen ter aanduiding van de plaats van herkomst oordeelde het Hof, dat een algemeen belang aan vrijhouding bestaat wegens hun vermogen om de eigenschappen van de betrokken waren aan te duiden en een positieve gevoelswaarde op te wekken.³⁷ Dit voorbehoud, dat betrekking heeft op „benamingen die *kunnen* dienen tot aanduiding van plaats van herkomst”, impliceert dat de bevoegde autoriteit moet beoordelen, of een geografische benaming waarvoor de inschrijving als merk wordt aangevraagd, een plaats aanduidt die in de opvatting van de betrokken kringen thans met de betrokken categorie van waren in verband wordt gebracht (geval van geografische plaatsen die voor die waren beroemd zijn), dan wel of redelijkerwijs een dergelijk verband in de toekomst te verwachten is.³⁸

36 — Arrest *Windsurfing Chiemsee*, reeds aangehaald, punt 25.

37 — *Ibidem*, punt 26.

38 — *Ibidem*, punten 29-31.

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

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

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

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

59. In dit recente arrest *Baby-dry* is er dus geen enkele verwijzing naar het algemeen belang aan vrijhouding. Het is juist dat, anders dan in de zaak *Windsurfing Chiemsee*, deze kwestie niet uitdrukkelijk ter discussie stond⁴¹, maar niettemin heeft rekwirante dit toen ter sprake gebracht door in de redenering van het Gerecht van eerste aanleg de aanvaarding van een zekere vorm van noodzaak tot vrijhouding te lezen, en heeft het Hof van Justitie zich in algemene bewoordingen uitgesproken, zonder daarop in te gaan. Vandaar dat er over de toepasselijkheid van dit beginsel in het kader van het communautaire merkenrecht onzekerheid bestaat, waaraan het Hof van Justitie een einde dient te maken door zijn vroegere rechtspraak *expressis verbis* te herhalen of te verwerpen.

39 — Dit kan worden opgemaakt uit de bewoordingen van punt 26 van het arrest *Windsurfing Chiemsee* („inzonderheid”) alsmede uit de algemene bewoordingen van punt 35.

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

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

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

Deze redenering lijkt mij een drogreden. In de eerste plaats zijn monopolies altijd relatief: zij hebben betrekking op een aantal waren, een gebied en een tijdstip. Het merk monopoliseert niet het begrip, maar juist het gebruik ervan als merk en bovendien zonder enige beperking in de tijd. In de tweede plaats impliceert het merk een voorrecht waardoor een marktdeelnemer zich een teken kan toe-eigenen ter aanduiding van zijn waren of diensten. Dit voorrecht is zeer buitensporig, zodra het

betrekking heeft op gangbare uitdrukkingen. Het is billijk en logisch dat de overheidsinstantie de tekens die vindingrijk of fantasievol zijn⁴³, met een ruimere bescherming kan belonen, en dat zij strengere verleningsvoorwaarden stelt voor de tekens die enkel bestanddelen of kenmerken van de aangeduide handelswaar weergeven. Dat reeds gevestigde marktdeelnemers alle denkbare of de meest efficiënte beschrijvende combinaties zouden kunnen deponeren ten nadele van de nieuwe marktdeelnemers die moeilijker te onthouden of te introduceren fantasiebenamingen moeten gebruiken, lijkt mij ook niet geschikt voor de economische ontwikkeling en de bevordering van het ondernemersinitiatief.

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

62. Het Gerechtshof vraagt ook, of het bij de beoordeling van het beschrijvend karakter van benamingen een rol kan spelen dat volgens de nationale regeling het recht op

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

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

een merk, luidende in één der nationale of streektaalen van het Beneluxgebied, zich uitstrekt tot zijn vertaling in de andere talen.

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

5 — De samengestelde woordmerken (vragen X a en b)

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

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

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

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

Bij het concrete onderzoek van de woordcombinatie „Baby-dry” oordeelde het Hof dat, vanuit het perspectief van de Engels-

⁴⁴ — Arrest Baby-dry, reeds aangehaald, punt 40.

talige consument, deze combinatie bestaat uit woorden die, ondanks het beschrijvend karakter van elk woord op zich, het voorwerp uitmaken van een ongebruikelijke nevenschikking, zodat zij geen uitdrukking vormt die in de Engelse taal bekendstaat als een aanduiding van dergelijke producten of een weergave van de essentiële eigenschappen daarvan; zij kan dus een onderscheidende rol spelen en de inschrijving ervan kan niet worden geweigerd.⁴⁵

68. Dit arrest levert verschillende problemen op.

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

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

45 — *Ibidem*, punten 42-44.

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

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

Deze minimale test lijkt mij, indien zij niet wordt gematigd door de toepassing van de regel van de noodzaak tot vrijhouding, waaraan het arrest is voorbijgegaan, onvol-

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

doende om te verzekeren dat de merken niet wezenlijk beschrijvend zullen zijn.

kunnen dienen tot aanduiding van (...)”. Hoewel deze twee bepalingen niet door dezelfde redenen zijn ingegeven, verdient het, gelet op het parallelisme tussen de teksten, aanbeveling om beide gevallen op dezelfde wijze te beoordelen.

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

72. Reeds in die zaak heb ik gesteld dat onder louter functioneel in de zin van het tweede streepje sub e moet worden verstaan: iedere functie waarvan de *essentiële eigenschappen* zijn toe te schrijven aan het bereiken van een technisch resultaat. Zo ik mijn interpretatie heb verfijnd, door de uitdrukking de „essentiële eigenschappen” te gebruiken, dan heb ik dat gedaan om duidelijk te maken dat een vorm die slechts een willekeurig element bevat *dat vanuit functioneel oogpunt van ondergeschikt belang is*, zoals de kleur, niet aan dit verbod ontsnapt.

Binnen de werkingssfeer van het in sub c bepaalde moet evenmin om het even welk verschil als afdoend worden aanvaard, doch alleen de voor de beschrijving relevante verschillen.

71. Dit standpunt is in overeenstemming met hetgeen ik over artikel 3, lid 1, sub e, van de merkenrichtlijn heb uiteengezet in zaak C-299/99, Philips.⁴⁷ Volgens deze bepaling worden niet ingeschreven „tekens die uitsluitend bestaan uit [bepaalde vormen]”, terwijl volgens artikel 3, lid 1, sub c, van deze bepaling precies hetzelfde geldt met betrekking tot „merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die (...)”

73. Wat het verbod van functionele vormen als merk betreft, heb ik gesteld dat, hoewel dit verbod alleen dient om een beperkt risico te vermijden, te weten dat het merkrecht onnodig op het terrein van de octrooien komt, het algemeen belang een dergelijk gevaar niet behoeft te tolereren. De marktdeelnemers kunnen hun waren immers beschermen door de toevoeging van willekeurige kenmerken.

47 — Conclusie van 23 januari 2001 (arrest van 18 juni 2002, Jurispr. blz. I-5475, blz. I-5478).

74. Een vergelijkbare redenering gaat ook hier op: door het verbod van beschrijvende merken kan iedereen ongestoord beschikken over de tekens die de waren, diensten of essentiële eigenschappen daarvan aanduiden. Weliswaar verleent artikel 6, lid 1, van de merkenrichtlijn de merkhouder niet het recht om zich tegen het gebruik van dergelijke aanduidingen te verzetten, doch wanneer de inschrijving van beschrijvende merken wordt toegestaan, wordt de marktdeelnemers ten onrechte belet deze aanduidingen *als merk* te gebruiken, en blijft het voordeel in stand dat aanvankelijk is verkregen op een gemakkelijk te exploiteren patrimonium zoals, wat de aangeduide waren betreft, dat van de beschrijvende woorden met een positieve gevoelswaarde. Ik zie niet in waarom de rechtsorde dit gevaar voor verstarring moet tolereren, wanneer de marktdeelnemers zonder enig probleem fantasievolle of originele oplossingen tot hun beschikking hebben.

75. Ten slotte volgt uit het voorgaande dat de overwegingen betreffende het bestaan van synoniemen of de wezenlijke of bijkomstige aard van de beschrijvende elementen van het teken niet relevant zijn bij de beoordeling van het beschrijvend karakter.

76. Het Gerechtshof wenst te vernemen, of voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een teken dat is samengesteld uit beschrijvende bestanddelen, van belang is dat de bescherming die wordt verleend aan een in één der nationale of streektaalen luidend merk, zich uitstrekt tot zijn vertaling in de andere talen.

77. Zoals ik hiervoor reeds heb gesteld⁴⁸ is het, indien in een bepaald gebied is gekozen voor een merkenrechtelijke regeling die verschillende taalgebieden bestrijkt, in overeenstemming met de doelstellingen van de merkenrichtlijn dat het beschrijvend karakter van een teken ten aanzien van elk van de relevante talen wordt onderzocht.

6 — *Bijzonderheden van het Beneluxrecht*

78. Met zijn vraag XII a vraagt de verwijzende rechter naar het belang van het toetsingsbeleid dat het Merkenbureau in het bijzonder met betrekking tot het inhoudelijk herstel van de „evident ontoelaatbare depots” moet volgen ingevolge het nationale recht en volgens het Gemeenschappelijk Commentaar van de betrokken Regeringen bij het protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet.⁴⁹

79. Voor deze vraag dient in alle opzichten niet het gemeenschapsrecht, maar wel de in de Benelux geldende rechtspraktijk te worden uitgelegd, iets waartoe het Hof van Justitie niet bevoegd is. Daarom moet deze vraag niet-ontvankelijk worden verklaard.

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

49 — Zie punt 23 supra.

Conclusie

80. Mitsdien geef ik het Hof in overweging, de vragen van het Gerechtshof te 's-Gravenhage te beantwoorden als volgt:

- „1) Bij de beoordeling van de geschiktheid van een teken als merk, moet de bevoegde autoriteit overeenkomstig de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, niet alleen rekening houden met het teken zoals in de aanvraag opgegeven, maar ook met alle andere relevante omstandigheden, waaronder de mogelijke verkrijging van onderscheidend vermogen door het gebruik dat van het teken is gemaakt, of het misleidings- of verwarringsgevaar uit het oogpunt van de gemiddelde consument, in elk geval met betrekking tot de aangeduide waren of diensten.

- 2) Dat een teken geen beschrijvend karakter heeft, betekent niet dat het onderscheidend vermogen heeft: tekens zijn enkel onderscheidend, beschrijvend of gebruikelijk ten aanzien van de opgegeven waren of diensten.

- 3) De merkenrichtlijn verzet zich niet tegen een nationale regeling op grond waarvan een aanvrager afstand kan doen van de door het merk verleende bescherming voor de waren die een bepaalde eigenschap hebben of ontberen.

- 4) Artikel 3, lid 1, sub c, van de merkenrichtlijn verbiedt niet alleen de inschrijving als merk van beschrijvende tekens die in de opvatting van de betrokken kringen thans met de betrokken categorie van waren in verband worden gebracht, maar ook de inschrijving van andere tekens waarvan het gebruik in de toekomst redelijkerwijs in die kringen te verwachten is.

- 5) Indien in een bepaald, onder de merkenrichtlijn vallend gebied is gekozen voor een merkenrechtelijke regeling die verschillende taalgebieden bestrijkt, is het in overeenstemming met de doelstellingen van de merkenrichtlijn dat het beschrijvend karakter van een teken ten aanzien van elk van de relevante talen wordt onderzocht.

- 6) Met betrekking tot merken die uit woorden bestaan, moet het beschrijvend karakter niet alleen worden vastgesteld ten aanzien van elk van de woorden afzonderlijk, doch ook ten aanzien van het geheel dat zij vormen. Elk merkbaar verschil tussen de formulering van de woordcombinatie waarvoor inschrijving wordt aangevraagd, en de terminologie die in het normale taalgebruik van de betrokken categorie consumenten wordt gebezigd om de waar of de dienst of de essentiële eigenschappen daarvan aan te duiden, is geschikt om deze woordcombinatie onderscheidend vermogen te verlenen. Daartoe wordt een verschil als merkbaar beschouwd, wanneer het betrekking heeft op belangrijke elementen van de vorm of de betekenis van het teken.”