

CONCLUSIE VAN ADVOCaat-GENERAAL  
F. G. JACOBS  
van 10 april 2003<sup>1</sup>

1. Na zijn arrest Baby-Dry<sup>2</sup>, wordt het Hof opnieuw verzocht in hogere voorziening<sup>3</sup> te oordelen over de juiste uitlegging van artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening inzake het gemeenschapsmerk.<sup>4</sup> Krachtens die bepaling kan een merk dat uitsluitend bestaat uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van de betrokken waar, niet als gemeenschapsmerk worden ingeschreven.

2. Inzonderheid moet worden beslist of de voor kauwgom gebruikte naam „Doublemint” tot deze categorie behoort. Bij het onderzoek van deze vraag heeft het Hof gelegenheid de in het arrest Baby-Dry gegeven aanwijzingen over de uitlegging van die bepaling te verduidelijken, te verfijnen en verder te ontwikkelen. Een dergelijke gelegenheid is wellicht des te welkomer omdat de gevolgen van dat arrest mijns inziens in ruime kring verkeerd zijn begrepen.

Relevante wetgeving<sup>5</sup>

3. Artikel 4 van de verordening inzake het gemeenschapsmerk bepaalt het volgende:

„Gemeenschapsmerken 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.”

4. Artikel 7 bepaalt:

„1. Geweigerd wordt inschrijving van:

a) tekens die niet in overeenstemming zijn met artikel 4;

5 — Zie eveneens punten 4-15 van mijn conclusie in de zaak Baby-Dry voor een ietwat vollediger samenvatting van de context van die bepalingen.

1 — Oorspronkelijke taal: Engels.

2 — Arrest van 20 september 2001, Procter & Gamble Company/BHIM (C-383/99 P, Jurispr. blz. I-6251; hierna: „arrest Baby-Dry”).

3 — Tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Tweede kamer) van 31 januari 2001, Wrigley/BHIM (Doublemint) (T-193/99, Jurispr. blz. II-417; hierna: „bestreden arrest”).

4 — Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 (PB 1994, L 11, blz. 1).

b) merken die elk onderscheidend vermogen missen; te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken:

c) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van 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;

[...]

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;

[...]

2. Lid 1 is ook van toepassing indien de weigeringsgronden slechts in een deel van de Gemeenschap bestaan.

[...]

3. Lid 1, sub b, c en d, is niet van toepassing indien het merk als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd.”

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

#### **Inschrijvingsverzoek en procedure in eerste aanleg in de onderhavige zaak**

5. Artikel 12 van de verordening luidt als volgt:

„Het aan het gemeenschapsmerk verbonden recht staat de houder niet toe een derde

6. Op 29 maart 1996 heeft Wm. Wrigley Jr. Company (hierna: „Wrigley”) bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: „BHIM”) een aanvraag ingediend voor de inschrijving van het

woord „Doublemint” als gemeenschapsmerk voor waren, in het bijzonder kauwgom, in verschillende klassen van de overeenkomst van Nice.<sup>6</sup>

7. Ter terechtzitting in de onderhavige hogere voorziening heeft Wrigley aangevoerd dat zij met haar aanvraag voor de inschrijving van een gemeenschapsmerk ernaar streeft haar „portefeuille” van nationale inschrijvingen van dit merk in de lidstaten te consolideren, en dat de inschrijving voornamelijk is aangevraagd voor kauwgom, aangezien de aanvraag voor de andere klassen is ingediend met het oog op een eventuele diversificatie van haar commerciële activiteiten.<sup>7</sup>

8. De onderzoeker van het BHIM heeft de aanvraag afgewezen. Volgens hem bestond het merk „uitsluitend uit het woord DOUBLEMINT, dat in de handel kan dienen tot aanduiding van de kenmerken van de waar.

6 — Overeenkomst van Nice betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken van 15 juni 1957. Volgens de aanvraag had de inschrijving betrekking op:

„Klasse 3 — cosmetische middelen, tandreinigingsmiddelen, waaronder kauwgom voor cosmetische doeleinden; Klasse 5 — farmaceutische, diergeneeskundige en hygiënische producten, kauwgom voor medisch gebruik, kauwgom met medicinale additieven;

Klasse 25 — kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels;

Klasse 28 — spellen, speelgoederen; gymnastiek- en sportartikelen (voorzover niet begrepen in andere klassen); versierselen voor kerstbomen.

Klasse 30 — koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten; meel en granproducten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; honing, melassestroop, gist; zout, mosterd, peper; azijn, kruidensausen; specerijen; ijs; suikergoed en kauwgom zonder medicinale additieven, suikergoed waaronder kauwgom; met suiker bedekte kauwgom, gewone kauwgom, niet-medicinaal suikergoed, chocolade, suiker, snoepgoed”.

7 — Er zij op gewezen dat volgens het BHIM de onderhavige procedure slechts betrekking heeft op aanvragen tot inschrijving voor de klassen 3, 5 en 30, en niet de klassen 25 en 28, hetgeen door Wrigley niet is tegengesproken.

Het woord DOUBLEMINT kan worden gedefinieerd als een combinatie van twee soorten munt, pepermunt en groene munt, die als zodanig een bijzondere smaak heeft. Het merk is beschrijvend voor waren die een dubbele muntsmaak kunnen hebben”.

9. Op 16 juni 1999 heeft de eerste kamer van beroep van het BHIM Wrigley's beroep tegen de weigering van de onderzoeker verworpen. Zij stelde vast dat „Doublemint” bestaat uit een combinatie van twee Engelse woorden zonder toevoeging van fantasie- of verbeeldingselementen; dat het bepaalde kenmerken van de betrokken waren beschrijft, namelijk hun samenstelling en hun muntsmaak, waardoor bij potentiële consumenten onmiddellijk de indruk wordt gewekt dat de waren tweemaal de gebruikelijke hoeveelheid munt bevatten dan wel de smaak van twee soorten munt hebben, en dat „Doublemint” gelet op artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 dus niet als een gemeenschapsmerk kan worden ingeschreven. De omstandigheid dat het samengesteld woord „doublemint” niet bestaat, is van geen belang, omdat de combinatie van een gewoon bijvoeglijk naamwoord met een gewoon zelfstandig naamwoord niet altijd volstaat om van een willekeurig verzonnen woord te kunnen spreken.

10. Evenmin hechtte de kamer van beroep belang aan de alternatieve betekenissen van zowel „double” als „mint”. Bij de beoordeling of een merk beschrijvend is, mogen definities uit het woordenboek niet automatisch worden toegepast, zonder rekening te houden met de commerciële werkelijk-

heid of met het kader waarin het merk zal worden gebruikt. Een consument die de uitdrukking „Doublemint” op een pakje kauwgom of in een advertentie voor kauwgom ziet, zal aannemen dat het product veel munt bevat of sterk naar munt smaakt.

11. Op 1 september 1999 stelde Wrigley beroep in bij het Gerecht van eerste aanleg. In het bestreden arrest stelde het Gerecht vast dat artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 in de weg staat aan de inschrijving van tekens die wegens hun zuiver beschrijvende aard ongeschikt zijn om de waren van een onderneming te onderscheiden van die van een andere onderneming. Daarentegen kunnen tekens of aanduidingen met een niet louter beschrijvende betekenis wel als gemeenschapsmerk worden ingeschreven.<sup>8</sup>

12. Het Gerecht van eerste aanleg besliste dat het woord „Doublemint” niet louter beschrijvend is. Als aanprijzende term is het bijvoeglijk naamwoord „double” ongebruikelijk in vergelijking met andere Engelse termen zoals „much”, „strong”, „extra”, „best” of „finest”. In combinatie met het woord „mint” heeft het voor de potentiële consument twee verschillende betekenissen: „twee keer meer munt dan normaal” of „met de smaak van twee muntsoorten”. „Mint” is een generieke term die groene

munt, pepermunt en andere keukenkruiden omvat; bijgevolg zijn er meerdere combinaties van twee muntsoorten denkbaar, naast de verschillende smaaksterkten van elke combinatie.<sup>9</sup>

13. De talrijke betekenissen van „Doublemint” liggen voor een gemiddelde Engelstalige consument ten minste op grond van de gewekte associatie of suggestie terstond voor de hand en ontnemen dit teken aldus elke beschrijvende functie in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening inzake het gemeenschapsmerk, terwijl het omstreden woord voor een consument die de Engelse taal onvoldoende beheerst, daarentegen een vage, fantasievolle betekenis zal hebben.<sup>10</sup>

14. Het Gerecht kwam tot de slotsom dat „Doublemint” voor de waren waarop de aanvraag betrekking heeft, een dubbelzinnige en suggestieve betekenis heeft die voor verschillende uitleg vatbaar is en uitsluit dat het door het betrokken publiek onmiddellijk en zonder verder nadenken als beschrijving van een kenmerk van de betrokken waar zal worden opgevat.<sup>11</sup> Aangezien dit woord niet louter beschrijvend is<sup>12</sup>, mocht inschrijving ervan niet worden geweigerd. De beslissing van de kamer van beroep werd derhalve vernietigd, en tegen deze vernietiging richt zich de onderhavige, op 20 april 2001 ingestelde, hogere voorziening van het BHIM.

9 — Punten 23-28.

10 — Punt 29.

11 — Punt 30.

12 — Punt 31.

8 — Punt 20 van het arrest.

## De rechtspraak: de arresten Windsurfing Chiemsee en Baby-Dry

15. Twee eerdere beslissingen van het Hof zijn voor het onderhavige geval bij uitstek relevant: Windsurfing Chiemsee<sup>13</sup> en Baby-Dry.<sup>14</sup>

16. De zaak Windsurfing Chiemsee had betrekking op artikel 3, lid 1, sub c, van de merkenrechtlijn<sup>15</sup>, dat gelijklopend is met artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening doch betrekking heeft op nationale merken, niet gemeenschapsmerken. Eén van de vragen was, of het woord „Chiemsee”, de naam van een meer in Beieren, als merk kon worden ingeschreven voor plaatselijk verkochte sportkleding of dat het, omdat het van geografische oorsprong was, krachtens artikel 3, lid 1, sub c, niet kon worden ingeschreven, inzonderheid met het oog op het in het Duitse recht bestaande begrip „Freihaltebedürfnis” (letterlijk, behoefte tot vrijhouden), volgens hetwelk een inschrijving alleen moet worden geweigerd wanneer sprake is van een concrete, actuele of ernstige behoefte om de benaming voor het gebruik door andere ondernemingen vrij te houden.

17. In punt 25 van zijn arrest stelde het Hof vast dat „artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn een doel van algemeen belang na[streeft], volgens hetwelk tekens of benamingen die de categorieën van waren of diensten beschrijven waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, door eenieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt, ook als collectieve merken of in samengestelde of grafische merken”. In de punten 29 tot en met 35 overwoog het echter dat de doelstelling verder gaat dan het „Freihaltebedürfnis” in het Duitse recht; de toepassing van artikel 3, lid 1, sub c, hangt niet af van het bestaan van een concrete, actuele of ernstige behoefte om een teken of benaming vrij te houden, maar veeleer van het antwoord op de vraag of dat teken of die aanduiding „in de handel” kan dienen om (in dit geval) de geografische oorsprong aan te duiden.

18. In de zaak Baby-Dry ging het om de uitlegging van artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening met betrekking tot een merk dat kenmerken had die in enige opzichten vergelijkbaar zijn met die van „Doublemint”. Na de weigering tot inschrijving als gemeenschapsmerk, bevestigde het Gerecht van eerste aanleg in wezen de opvatting van de kamer van beroep, dat een merk dat uit niets anders bestaat dan de woorden „baby” en „dry”, die beide ter beschrijving van de kenmerken van luiers voor baby's kunnen worden gebruikt, krachtens artikel 7, lid 1, sub c, voor dergelijke waren niet kan worden ingeschreven.

13 — Arrest van 4 mei 1999 (C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779).

14 — Aangehaald in voetnoot 2. Zie eveneens conclusie van advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer in de zaak Koninklijke KPN Nederland (C-363/99, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie; hierna: „zaak Postkantoor”), en arrest van 19 september 2002, DKV/BHIM (C-104/00 P, Jurispr. blz. I-7561; hierna: „arrest Companyline”), waarnaar in punt 74 infra wordt verwezen.

15 — Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1).

19. In mijn conclusie in de daaropvolgende hogere voorziening bij het Hof, heb ik om te beginnen de opvatting verdedigd, dat een gemeenschapsmerk beschrijvende uitdrukkingen mag bevatten maar dat het niet uitsluitend hieruit mag bestaan.<sup>16</sup> Vervolgens heb ik uiteengezet dat de merknaam „Baby-Dry” naast de beschrijvende woorden „baby” en „dry” aanvullende elementen bevat: de buitengewoon elliptische aard, de ongewone structuur en de moeilijkheid van een intuïtieve grammaticale ontleding die de betekenis meteen duidelijk zou maken. Bovendien is „Baby-Dry” een verzonnen woordcombinatie, hetgeen het gebruik ervan als beschrijvende term in de handel minder waarschijnlijk maakt. Bovendien kan zij zinspelen op talrijke zeer verschillende soorten waren, waardoor haar beschrijvende aard ten aanzien van babyluiers onvollediger wordt. Het niet-inachtnemen van deze factoren gaf blijk van een onjuiste rechtsopvatting.<sup>17</sup>

20. In zijn arrest stelde het Hof vast, dat artikel 7, lid 1, sub c, tot doel heeft te voorkomen dat als merk tekens of aanduidingen worden ingeschreven 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.<sup>18</sup> Dergelijke tekens en aanduidingen zijn slechts die welke in het normale gebruik uit het oogpunt van de consument kunnen dienen ter aanduiding

van een waar of dienst, hetzij rechtstreeks, hetzij door vermelding van een van de essentiële eigenschappen ervan. Een merk dat uit dergelijke tekens en aanduidingen bestaat, kan slechts worden geweigerd indien het geen andere tekens of aanduidingen bevat of indien de zuiver beschrijvende tekens en aanduidingen niet worden gepresenteerd of geschikt op een wijze die het geheel onderscheidt van de gebruikelijke wijzen van aanduiding van de betrokken waren of diensten of van de essentiële eigenschappen daarvan.<sup>19</sup>

21. Met betrekking tot merken die uit woorden bestaan, moet een eventueel 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, zodat zij als merk kan worden ingeschreven.<sup>20</sup>

22. Aangezien een woordcombinatie niet als gemeenschapsmerk kan worden ingeschreven wanneer zij een zuiver beschrijvend karakter heeft in één van de talen die in de intracommunautaire handel worden gebezigd, was het de vraag, of uit het oogpunt van een Engelstalige consument

16 — Punten 75-81.

17 — Punten 82-97.

18 — Punt 37.

19 — Punt 39.

20 — Punt 40.

een combinatie als Baby-Dry kan worden opgevat als een normale wijze om deze waren in de omgangstaal aan te duiden of de essentiële eigenschappen ervan weer te geven. Ofschoon elk van de twee woorden deel kan uitmaken van de uitdrukkingen die in de omgangstaal ter aanduiding van de functie van luiers voor baby's worden gebruikt, neemt dit niet weg dat de nevenschikking ervan geen uitdrukking vormt die in de Engelse taal bekend staat als een aanduiding van luiers of een weergave van de essentiële eigenschappen daarvan. Het Gerecht van eerste aanleg had derhalve blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, en zowel zijn arrest als de beslissing van de kamer van beroep werden vernietigd.<sup>21</sup>

#### **Voornaamste argumenten in de onderhavige hogere voorziening**

23. In de onderhavige zaak zijn zowel het verzoekschrift in hogere voorziening als de memorie van antwoord ingediend op het moment dat in de zaak Baby-Dry conclusie was genomen maar het arrest nog niet was geweest. Nadat het arrest was geweest, hebben zowel Duitsland als het Verenigd Koninkrijk in de onderhavige zaak memories in interventie (ter ondersteuning van het BHIM) ingediend.

24. In zijn hogere voorziening erkent het BHIM dat artikel 7, lid 1, sub c, niet het Duitse begrip „Freihaltebedürfnis” omvat, maar is het van mening dat rekening moet

worden gehouden met het daaraan ten grondslag liggende principe van de bescherming van het algemeen belang. Bovendien verwerpt het de opvatting dat artikel 12, sub b, volstaat voor de bescherming van een eerlijk gebruik van beschrijvende termen in gevallen waarin soortgelijke termen als merk zijn ingeschreven; daarom moeten zulke merken in de inschrijvingsfase worden weggeselecteerd.

25. Bij de vaststelling of een merk onder artikel 7, lid 1, sub c, valt, moet allereerst worden nagegaan of het onmiddellijk (doorgaans, spontaan) voor een gewone consument duidelijk is dat de gebezigde woorden de kenmerken van de betrokken waren beschrijven. De omstandigheid dat een woord verschillende betekenissen kan hebben, is niet van belang zolang zij alle beschrijvend zijn. Bovendien is het niet nodig dat een teken al in de handel als beschrijvend wordt gebruikt of feitelijk beschrijvend is, omdat volstaat dat het als zodanig kan worden gebruikt en door de betrokken consument als een beschrijving van enig kenmerk van de waar kan worden onderkend. De volgende stap is de vaststelling of het merk *uitsluitend* uit zulke beschrijvende elementen bestaat — anders gezegd, of er geen andere elementen zijn, inzonderheid figuratieve, grammaticale of semantische, die aan een overigens beschrijvend teken onderscheidende kracht verlenen.

26. De redenering van het Gerecht van eerste aanleg is, dat i) „double” en „mint” beide dubbelzinnig zijn en inzonderheid in combinatie; ii) de talrijke betekenissen van de samenstelling „Doublemint” een

21 — Punten 41-46.

gewone Engelssprekende consument van kauwgom onmiddellijk zullen opvallen, zodat er geen sprake van is dat hij onmiddellijk en zonder verder nadenken inziet dat het de beschrijving van een kenmerk betreft; iii) bijgevolg het woord niet als uitsluitend beschrijvend kan worden gezien.

27. Die redenering faalt omdat i) de dubbelzinnigheid minder is dan gesuggereerd; ii) die dubbelzinnigheid voor een gewone consument van kauwgom geen afbreuk doet aan de beschrijvende mededeling van een op enigerlei wijze gedoubleerde muntsmaak; en iii) het niet de vraag is of de samenstelling zelf uitsluitend beschrijvend is maar of zij uitsluitend bestaat uit elementen die beschrijvend zijn.

28. Wrigley voert aan dat een combinatie van woorden in het kader van artikel 7, lid 1, sub c, moet worden beoordeeld door vast te stellen of zij in haar juiste context een teken vormt dat ten aanzien van de betrokken waren en diensten uitsluitend beschrijvende kenmerken heeft — een teken dat duidelijk en ondubbelzinnig, volledig en uitsluitend, bepaalde kenmerken beschrijft. Een passende maatstaf is, of de combinatie in de omgangstaal wordt gebezigd om de waren of kenmerken daarvan aan te duiden. Is dat niet het geval, dan is dit een eerste aanwijzing dat zij niet uitsluitend bestaat uit tekens die in de handel ertoe kunnen dienen de soort, kwaliteit, hoeveelheid of welke kenmerken dan ook van de betrokken waar aan te

duiden. Niet is van belang of elk element van het samengestelde woord als zodanig deel uitmaakt van de omgangstaal; het gaat erom of de combinatie is of kan worden gebruikt als een beschrijving van een waar, en of het voor een gemiddeld geïnformeerde, oplettende en omzichtige persoon, te weten de doorsnee consument, duidelijk is dat het aangevraagde merk uitsluitend en alleen een beschrijving van een bepaald kenmerk is, dan wel, in het kader van de omgangstaal en zonder grammaticaal onderzoek, een verzonnen woord dat zelf geen deel uitmaakt van het normale taalgebruik.

29. Ten aanzien van kauwgom is het de vraag, of in de visie van die gemiddelde consument het onderhavige merk zich presenteert als een merknaam op de verpakking of als een beschrijving van bepaalde kenmerken van het product. Wanneer het de indruk wekt een verzonnen woord te zijn, waarvan de grammaticale structuur de exacte betekenis niet terstond duidelijk maakt, of wanneer dubbelzinnigheden blijven bestaan ten aanzien van de precies beschreven kenmerken, dan betreft het een suggestieve en niet een uitsluitend beschrijvende term.

30. Ook wanneer artikel 7, lid 1, sub c, het begrip „Freihaltebedürfnis” niet volledig



dekt, komt het toch tegemoet aan de behoefte om beschrijvende termen vrij te houden. Dit geldt evenwel alleen wanneer sprake is van een betrekkelijk duidelijke en voorzienbare behoefte van concurrenten om juist die term te bezigen voor de beschrijving van de kenmerken van hun waren. In de periode van bijna een eeuw sedert de eerste inschrijving van „Doublemint” als merk in de Verenigde Staten, waaronder vele jaren van inschrijving in de Gemeenschap, heeft geen enkele concurrent getracht het woord beschrijvend te gebruiken — een duidelijke aanwijzing dat de uitdrukking niet bij uitsluiting beschrijvend is en niet behoeft te worden gereserveerd voor het publiek domein.

31. Wrigley citeert het bestreden arrest en de conclusie in de zaak Baby-Dry, en betoogt dat de combinatie „Doublemint” elliptisch is en zich verzet tegen een intuïtieve grammaticale ontleding. Zij heeft een veelheid van betekenissen die niet gemakkelijk kunnen worden uitgelegd; er bestaat geen maatstaf „single mint” waarnaar zij kan worden beoordeeld; de eerste indruk van de gemiddelde consument is een merknaam en niet een beschrijving.

32. Naar de mening van de Duitse regering is „Doublemint” een volgens taalkundige regels gevormde samenstelling — waarbij deze regels in het Duits grotendeels dezelfde zijn, zodat het probleem zich eveneens

voordoet ten aanzien van Duitstalige consumenten, die vermoedelijk „Doublemint” zullen associëren met het Duitse equivalent „Doppelminze” — die slechts de objectieve vaststelling bevat dat de waar hetzij een dubbele (bijzonder sterke) muntsmaak heeft of twee verschillende soorten munt bevat, en derhalve rechtstreeks hun materiële samenstelling beschrijft. Het woord wordt daadwerkelijk in de handel in die betekenissen gebruikt om een veelheid van waren te beschrijven. Dat betwijfeld wordt welke van beide betekenissen is bedoeld, is niet van belang, omdat beide de kenmerken van de waren beschrijven.

33. Het Verenigd Koninkrijk stelt dat artikel 7, lid 1, sub c, tot doel heeft te voorkomen dat tekens of aanduidingen die kenmerken beschrijven, of die zich eenvoudigweg lenen voor een dergelijke beschrijving in het normale gebruik door een gemiddelde consument, door slechts één onderneming als merk worden gebruikt. In het algemeen belang dienen zij vrijelijk te kunnen worden gebruikt — en artikel 12 verschaft onvoldoende bescherming, aangezien het niet kan verhinderen dat een merkhouders ongegronde inbreukprocedures aanspant waardoor concurrenten op hoge kosten worden gejaagd.

34. Het arrest Baby-Dry is moeilijk in overeenstemming te brengen met het arrest Windsurfing Chiemsee. Het Hof heeft nu

gelegenheid te verduidelijken dat het niet nodig is dat een term momenteel in beschrijvende zin wordt gebruikt om van inschrijving te worden uitgesloten, maar dat het volstaat dat redelijkerwijs kan worden voorzien dat hij in de toekomst als zodanig kan worden gebruikt, en dat, wanneer er meerdere termen zijn die de kenmerken van waren kunnen beschrijven, elke daarvan van inschrijving moet worden uitgesloten.

35. In het bestreden arrest wordt de verordening inzake het gemeenschapsmerk in vier opzichten onjuist uitgelegd: i) de toets, of de term het betrokken publiek in staat stelt onmiddellijk en zonder verder nadenken te onderkennen dat het een beschrijving van een kenmerk van de betrokken waren betreft, komt in de verordening niet voor en is veel te beperkt; ii) het begrip „ongebruikelijk” had niet moeten worden gebezigd met betrekking tot het bijvoeglijk naamwoord „double”, omdat de toets in de verordening erin bestaat, of het teken bij normaal gebruik door de gemiddelde consument beschrijvend is; iii) dubbelzinnigheid op zichzelf volstaat niet — een uitdrukking houdt niet op beschrijvend te zijn omdat het meer dan één betekenis heeft; iv) de verordening vereist niet dat het betrokken teken uitsluitend beschrijvend is — „uitsluitend” heeft betrekking op „bestaat uit”, en een teken dat een beschrijvende dimensie heeft, moet voor inschrijving worden geweigerd, ook al is het niet uitsluitend beschrijvend.

36. Wrigley zou echter op inschrijving staat kunnen maken op grond van langdurig en effectief gebruik van het teken krachtens artikel 7, lid 3, van de verordening, althans voor kauwgom maar niet voor „banket-

bakkerswaren” en „chocolade”, waarvoor zij eveneens inschrijving heeft aangevraagd.

## Beoordeling

37. In één opzicht lijkt de wijze waarop deze hogere voorziening moet worden behandeld nogal voor de hand te liggen. Zoals het BHIM en de regering van het Verenigd Koninkrijk hebben opgemerkt, bevat de redenering van het Gerecht van eerste aanleg twee kennelijke misvattingen, waardoor het bestreden arrest moeilijk in stand kan blijven.<sup>22</sup>

38. In de eerste plaats stelt het Gerecht in de punten 31 en 32 van het arrest, dat de bestreden beslissing moet worden nietig verklaard omdat de term „Doublemint” „niet als uitsluitend beschrijvend [kan] worden beschouwd”, ofschoon de maatstaf in artikel 7, lid 1, sub c, erin bestaat dat niet mogen worden ingeschreven merken die „uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding [...] van de [betrokken] waren of diensten”.

22 — Ik moet er op deze plaats op wijzen dat mijn conclusie in de zaak Baby-Dry wellicht verkeerd is begrepen. Punt 95 van die conclusie geeft een samenvatting van het arrest van het Gerecht van eerste aanleg in de zaak Doublemint en punt 96 begint als volgt: „[...] deze opvatting, die ik juist acht [...]”. Daarmee bedoelde ik echter dat ik het eens was met een bredere benadering van artikel 7, lid 1, sub c, geïllustreerd in verscheidene beslissingen van de kamer van beroep en het Gerecht van eerste aanleg waarvan sprake in de punten 93-95, en niet met de specifieke redenering of het resultaat in welke van die zaken ook.

39. Het woord „uitsluitend” in die bepaling kwalificeert het werkwoord „bestaan”; het heeft betrekking op de elementen waaruit het merk is samengesteld en niet op hun vermogen om kenmerken aan te duiden. Krachtens artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening inzake het gemeenschapsmerk is een inschrijving alleen uitgesloten wanneer al deze elementen een dergelijk beschrijvend vermogen hebben; anderzijds is het niet nodig dat zij geen andere, niet-beschrijvende, betekenis kunnen hebben. Een beslissing over de mogelijkheid tot inschrijving, gebaseerd op laatstgenoemd criterium in het kader van artikel 7, lid 1, sub c, geeft prima facie blijk van een onjuiste rechtsopvatting.

40. Nochtans is het noodzakelijk het bestreden arrest grondiger te onderzoeken alvorens te beslissen dat het om deze reden moet worden vernietigd. De beknopte formulering van de punten 31 en 32 zou gewoon een ongelukkige verkorte weergave van het juiste criterium kunnen zijn. Belangrijker is de redenering op grond waarvan het Gerecht van eerste aanleg in die punten tot zijn conclusie komt.

41. Die redenering bestond in wezen daarin, dat „double” niet een woord is dat als prijzende term pleegt te worden gebruikt en dat het in combinatie met „mint” twee verschillende betekenissen heeft, terwijl „mint” op zichzelf betrekking heeft op verschillende variëteiten van een bepaald kruid. De talrijke betekenissen van de combinatie van de twee woorden liggen voor een gemiddelde Engelstalige consument voor de hand, waardoor aan die combinatie elke beschrijvende functie wordt ontnomen. Daarom is „Double-mint” dubbelzinnig en suggestief, en zal

het door het in aanmerking komende publiek niet onmiddellijk en zonder verder nadenken als beschrijving van een kenmerk van de betrokken waar worden opgevat.

42. Dit vormt de tweede en belangrijker fout van het bestreden arrest. De omstandigheid dat de combinatie van „double” en „mint” een veelheid van mogelijke — dubbelzinnige of suggestieve — betekenissen heeft, betekent niet noodzakelijkerwijs dat zij in de handel niet kan dienen tot aanduiding van de kenmerken van een waar (zoals kauwgom).

43. Terstond dringt zich de gedachte op aan talrijke andere voorbeelden van algemene kenmerken die nader moeten worden gespecificeerd alvorens de consument precies weet waarover het gaat, maar die niettemin volstrekt duidelijk kenmerken van de betrokken waar blijven. Om slechts één voorbeeld te geven: wanneer een waar „natuurlijk” wordt genoemd, wordt ongetwijfeld één van haar kenmerken beschreven, maar tast elke consument in het duister ten aanzien van de precieze aard van dat kenmerk, tenzij in details wordt getreden. Het is zelfs betrekkelijk problematisch „aanduidingen die kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken” te vinden, waarvoor niet op een of ander niveau een nadere precisering nodig is.

44. Ofschoon het woord „double” niet een gebruikelijke prijzende term is, is het nochtans geenszins ongebruikelijk als intensi-

verende kwalificatie van een kenmerk van een waar, in welk verband het eveneens onnauwkeurig kan zijn zonder aan de volledige uitdrukking een ander karakter te verlenen. Hoewel bijvoorbeeld een consument in het ongewisse blijft of een „double” likeurbonbon twee verschillende types likeur (en/of chocolade) bevat of tweemaal zoveel likeur (en/of chocolade) als een niet nader aangeduide norm, is hij er nochtans zo goed als zeker van dat het gaat om de aanduiding van een kenmerk van de waar (het likeur- of chocoladebestanddeel) dat op enigerlei wijze is verdubbeld of tweemaal zo groot is geworden, ook al is dit niet letterlijk of exact het geval. De betrokken term kan dus in de handel ertoe dienen een dergelijk kenmerk aan te duiden.

45. De vraag of een bepaalde uitdrukking in de handel kan dienen om een kenmerk van een bepaald product aan te duiden, is van feitelijke aard, en het Hof is niet bevoegd het arrest van het Gerecht van eerste aanleg op grond van een feitelijke kwestie te vernietigen. Bovendien kunnen er gevallen zijn waarin het aantal betekenissen dat aan een samengestelde term kan worden toegekend, bijzonder groot is, terwijl de enige betekenis die de kenmerken van een waar kan aanduiden, bijzonder obscuur is en daarom waarschijnlijk niet zal worden gebruikt.

46. De veronderstelling waarop het bestreden arrest is gebaseerd, is evenwel dat elke „veelheid van mogelijke semantische com-

binaties” het automatisch onmogelijk maakt dat welke (samengestelde) term dan ook een kenmerk aanduidt van de waar (waren) waarvoor inschrijving wordt aangevraagd. Die veronderstelling berust op een uitlegging van de rechtsregel in artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening inzake het gemeenschapsmerk. Naar mijn mening is zij als algemene stelling kennelijk onhoudbaar.

47. Het verdient opmerking dat het Gerecht van eerste aanleg zelf deze veronderstelling onjuist heeft geacht in zijn arrest DaimlerChrysler<sup>23</sup>, waarin het verklaarde dat „een woordteken reeds onder artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 valt wanneer ten minste één van de mogelijke betekenissen ervan een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt”. Bovendien is het aantal door het Gerecht van eerste aanleg in de onderhavige zaak genoemde semantische combinaties beperkt en is geen enkele daarvan onduidelijk als aanduiding van een kenmerk van kauwgom.

48. Op grond hiervan kan het bestreden arrest derhalve worden vernietigd.

49. Wanneer het arrest wordt vernietigd, moet nog worden beslist of Wrigley’s oorspronkelijke beroep voor het Gerecht van eerste aanleg moet worden toegewezen of

23 — Arrest van 20 maart 2002, DaimlerChrysler/BHIM (Truckcard) (T-358/00, Jurispr. blz. II-1993, punt 31).

afgewezen. In dit verband dienen enige andere aangevoerde argumenten te worden onderzocht, die in sommige opzichten een verfijning van het arrest Baby-Dry wenselijk zouden kunnen maken.

52. Deze opvatting wordt niet algemeen gedeeld. Ofschoon het Gerecht van eerste aanleg ertoe neigde dit standpunt over te nemen door beide categorieën van criteria als overlappend maar onafhankelijk van elkaar te beschouwen<sup>25</sup>, schijnt het Hof ze in de punten 40 en 44 van het arrest Baby-Dry tot op zekere hoogte over één kam te scheren.

### *De contouren van „beschrijvend karakter”*

50. De uitdrukking „beschrijvend karakter” wordt doorgaans gebruikt wanneer termen in het kader van artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening inzake het gemeenschapsmerk kenmerken van de waar in de handel kunnen aanduiden. Het is een praktische verkorte vorm van dat begrip, ofschoon het wellicht de voorkeur verdient de inhoud van het eigenlijke criterium niet uit het oog te verliezen, waarop mijn streven is gericht.

53. Het is juist dat een term die in de handel de kenmerken van waren kan aanduiden, zo goed als zeker geen onderscheidend karakter heeft. Niettemin geef ik er nog steeds de voorkeur aan om, in het wetgevend kader van de verordening inzake het gemeenschapsmerk, de twee criteria uiteen te houden en ze niet als intrinsiek afhankelijk van elkaar te beschouwen.

51. In mijn conclusie in de zaak Baby-Dry<sup>24</sup> verdedigde ik dat artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening inzake het gemeenschapsmerk, dat de inschrijving uitsluit van merken die uitsluitend bestaan uit tekens die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van waren of hun kenmerken, los moet worden gezien van artikel 7, lid 1, sub b, dat de inschrijving uitsluit van merken die elk onderscheidend vermogen missen.

54. Ik zal op dit punt niet verder ingaan, omdat in de onderhavige zaak geen sprake is geweest van het weigeren van de inschrijving van „Doublemint” op grond van het gemis van elk onderscheidend vermogen, waarop artikel 7, lid 1, sub b, betrekking heeft.

55. Het is juist dat Wrigley heeft gesteld dat consumenten de term in feite percipiëren als een identificatie van een kauwgom-

24 — Punten 61-74.

25 — Zie bijvoorbeeld arresten van 26 oktober 2000, Harbinger/BHIM (T-345/99, Jurispr. blz. II-3525, punt 31), en 27 februari 2002, Eurocool Logistik/BHIM (Eurocool) (T-34/00, Jurispr. blz. II-683, punt 25). Zie eveneens conclusie van advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer in de zaak Postkantoor, aangehaald in voennoot 14, punt 40.

merk en niet als een beschrijving van zijn smaak. Dit argument op zich is evenwel van weinig belang voor de vraag of „Doublemint” uitsluitend bestaat uit termen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van een of meer kenmerken van de waar. Anderzijds zou het zeer belangrijk kunnen zijn voor de plausibele maar geheel andere, in de onderhavige procedure niet aangevoerde stelling dat „Doublemint” ten aanzien van Wrigley’s kauwgommer ondercheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, zodat de inschrijving heel wel krachtens artikel 7, lid 3, van de verordening inzake het gemeenschapsmerk mogelijk kan zijn.

56. Een relevantere vraag in de onderhavige procedure is of, zoals Wrigley betoogt, de semantische inhoud van „Doublemint”, waarvan de onnauwkeurigheid wordt erkend, deze uitdrukking niet meer in de sfeer van het beschrijvende (dus in die van artikel 7, lid 1, sub c) doet vallen, maar in de sfeer van het slechts zinspelende of suggestieve.

57. Het is duidelijk dat tussen de termen die kunnen dienen om waren of hun kenmerken *aan te duiden* en de termen die zulke kenmerken slechts suggereren, een scheidslijn moet worden getrokken. De laatste categorie kan worden ingeschreven en is uiteraard voor de merkhouders van grote waarde.

58. Waar precies die scheidslijn moet worden getrokken, is evenwel minder duidelijk. Op een bepaald moment zal in elke zaak een daarop toegespitste beslissing moeten worden genomen. Ik kan echter enige algemene richtlijnen in overweging geven.

59. In de eerste plaats is het van belang, niet uit het oog te verliezen welke vraag moet worden beantwoord: is dit, in verband met de waar of de waren waarvoor inschrijving is aangevraagd, een teken dat of aanduiding die in de handel kan dienen om een kenmerk aan te duiden in de zin van artikel 7, lid 1, sub c?

60. Wanneer men vervolgens de rechtspraak van het Gerecht van eerste aanleg en de beslissingen van de kamers van beroep — alsmede de rechtspraak van talrijke nationale rechterlijke instanties — beziet, wordt het duidelijk dat de criteria die geregeld worden toegepast, ofschoon uiteenlopend geformuleerd, binnen enige homogene categorieën vallen. In hetgeen hierna volgt, poog ik niet deze criteria te vernieuwen of te verbeteren, maar veeleer een kader te suggereren waarin zij kunnen worden geplaatst om de beoordeling te vergemakkelijken.

61. Het lijkt evident dat van een scherp omlijnd onderscheid tussen aanduidingen die een kenmerk aanduiden en aanduidingen die dienaangaande slechts suggestieve zinspelingen bevatten, geen sprake is. Er bestaat geen nauwkeurig punt waarop een term plotseling van de ene categorie naar de andere verhuist, maar veeleer een vloeiende

overgang tussen twee uitersten, waarbij een element van subjectieve beoordeling vaak nodig is voor de beslissing bij welk uiterste een term het dichtste staat. Gelet op de bestaande praktijk en rechtspraak, en ten-einde iets meer objectiviteit te bereiken, zou ik willen suggereren dat een voorgesteld merk vanuit drie gezichtspunten dient te worden beoordeeld, ofschoon ik niet zou willen beweren dat dit drietal definitief of uitputtend is.

62. Het eerste gezichtspunt betreft de manier waarop een uitdrukking verband houdt met een waar of een van haar kenmerken. Hoe feitelijker en objectiever dit verband is, des te waarschijnlijker is het dat de term in de handel als een aanduiding kan worden gebruikt, zodat artikel 7, lid 1, sub c, de inschrijving uitsluit; omgekeerd, zal de term des te meer voor inschrijving in aanmerking komen naarmate het verband inventiever en subjectiever is.

63. Het tweede gezichtspunt betreft de manier waarop een term wordt gepercipieerd: hoe rechtstreeks komt de boodschap over? Hoe gewoner, bepaalder en realistischer een term is, des te gemakkelijker zal een consument een aanduiding van een kenmerk onderkennen en des te waarschijnlijker is het dat de term niet voor inschrijving als merk in aanmerking komt. Wanneer, om een ander uiterste te noemen, de bekwaamheden van een cryptogramliefhebber vereist zijn om enig verband met het aangeduide kenmerk te bespeuren, zullen de redenen om inschrijving te weigeren uiterst zwak zijn.

64. Het derde gezichtspunt betreft de betekenis die het kenmerk voor de waar heeft, met name in de perceptie van de consument. Wanneer het aangeduide kenmerk van essentiële betekenis is voor de waar, of van bijzonder belang voor de keuze van de consument, zijn de argumenten voor de weigering van de inschrijving van dwingende aard; wanneer de aanduiding van een kenmerk louter van ondergeschikte of willekeurige betekenis is, zijn de argumenten voor de weigering veel zwakker.

65. Ik zou echter willen benadrukken dat de vraag van de precisie, nauwkeurigheid of feitelijke juistheid doorgaans niet relevant is voor het onderzoek van elk van deze gezichtspunten. Zoals ik supra heb aangevoerd, kan praktisch elke aanduiding van een kenmerk van een waar zorgvuldiger worden geformuleerd, en het is evident dat in de handel gebruikte aanduidingen in strijd met de waarheid kunnen zijn, en toch nog de kenmerken van de waar blijven aanduiden — juist daarom zijn misleidende beschrijvingen in het algemeen verboden.

66. Wanneer een aangevraagd merk uit elk van de drie gesuggereerde gezichtspunten separaat is beoordeeld, moet een definitieve beslissing worden genomen. Ofschoon het onmogelijk is absolute regels te formuleren, zou het in het algemeen voor de hand liggen dat de inschrijving van een merk krachtens artikel 7, lid 1, sub c, wordt geweigerd wanneer het alles bij elkaar en met inachtneming van de drie gezichtspunten dichter schijnt te liggen bij het „niet-inschrijfbaar”

einde van de schaal of wanneer het — zelfs met inachtneming van slechts één gezichtspunt — bijzonder dicht bij dat einde van de schaal ligt.<sup>26</sup>

67. Wanneer ik deze benadering op „Doublemint” toepas, kom ik tot de conclusie dat Wrigley’s argument niet kan slagen. In de eerste plaats is de samenstelling een feitelijke, objectieve verwijzing naar de muntsmaak die op enigerlei wijze is verdubbeld; in de tweede plaats zal zij gemakkelijk als zodanig worden gepercipieerd; en in de derde plaats is een dergelijke smaak een opvallend kenmerk van de waar. De omstandigheid dat noch de betrokken bijzondere variëteit (of variëteiten) van munt noch de exacte wijze van verdubbeling kan worden vastgesteld, doet geen enkele afbreuk aan het feit dat de uitdrukking een kenmerk van verdubbelde muntsmaak aanduidt.

*De zinsnede „uitsluitend bestaan uit” in artikel 7, lid 1, sub c*

68. Wrigley heeft voorts zowel in eerste aanleg als in hogere voorziening aangevoerd dat, ofschoon zowel „double” als „mint” kunnen worden gebezigd om kenmerken van kauwgom aan te duiden, de samenstelling „Doublemint” uit meer dan

26 — Het spreekt vanzelf dat een dergelijke aanpak door het gezond verstand moet worden ingetoomd. Om een voorbeeld te noemen: voor in strips verkochte kauwgom zou „Two-Inch” geacht kunnen worden een louter feitelijke en gemakkelijk te begrijpen verwijzing naar de lengte van de strip te zijn, maar dat kenmerk zou zó bijkomstig kunnen zijn dat een hoge notering op de eerste twee schalen teniet zou worden gedaan.

alleen deze elementen bestaat. Wrigley beklemtoont dat de term niet in woordenboeken kan worden teruggevonden maar Wrigley’s eigen „taalkundige vondst” is.<sup>27</sup> Bovendien voert zij aan dat, evenals „Baby-Dry”, „Doublemint” een „elliptische aard”, een „ongewone structuur” en de „moeilijkheid van een intuïtieve grammaticale ontleding”<sup>28</sup> vertoont, alsmede een „nevenschikking die qua structuur ongebruikelijk is”.<sup>29</sup> Naar haar mening zijn dit bijkomende elementen die een onderdeel vormen van de term, met als resultaat dat hij niet „uitsluitend bestaat uit” de beschrijvende delen „double” en „mint”.

69. Dergelijke kenmerken zijn, zoals ik in mijn conclusie in de zaak Baby-Dry heb uiteengezet, elementen waarmee rekening moet worden gehouden bij de beoordeling van een merk waarvoor inschrijving is aangevraagd. Evenwel betekent het bestaan alleen van één of meer van deze elementen niet noodzakelijkerwijs dat de inschrijving moet worden toegestaan. Eveneens moet rekening worden gehouden met de mate van elliptische, ongewoonheid en moeilijkheid van een intuïtieve ontleding.

70. In de zaak „Doublemint” zijn deze kenmerken naar mijn mening van veel minder gewicht dan in de zaak „Baby-Dry”.

27 — Zie arrest Baby-Dry, punt 44.

28 — Zie conclusie in zaak Baby-Dry, punt 90.

29 — Zie arrest Baby-Dry, punt 43.



71. Voor een Engelstalige is het meest opvallende kenmerk van „Baby-Dry” de omkering van de normale volgorde van de woorden<sup>30</sup> op een manier die het noodzakelijk maakt de uitdrukking op te nemen in een langere zin, opdat zij een volledige en rechtstreekse grammaticale betekenis krijgt, aangezien alleen een langere zin geschikt is om een waar als luiers of een kenmerk daarvan aan te duiden.

72. „Doublemint” echter vertoont niet een dergelijke inversie. Het plaatsen van een kwalificatie als „double” voor een kenmerk als „mint” is qua structuur of zinsbouw niet ongebruikelijk. Bijgevolg is de samenvoeging evenmin grammaticaal elliptisch noch baart zij moeilijkheden bij een intuïtieve grammaticale ontleding. Het beperkte elliptische karakter en de problematische ontleding waarmee zij nog zou kunnen zijn behept, zijn in wezen van semantische, niet van grammaticale aard en maken, zoals ik supra heb uiteengezet, de uitdrukking zeker niet ongeschikt voor de aanduiding van een kenmerk van de betrokken waren. Ofschoon „Doublemint” als zodanig niet

30 — Dit is, zoals de gemachtigde van het BHIM met veel kennis van zaken tijdens de zitting opmerkte, een anastrophe. Ik ben het echter niet eens met zijn wellicht speels bedoelde stelling dat „Advocate General” eveneens een anastrophe is. „Advocate General” maakt in het Engels deel uit van een bekende, duidelijk gedefinieerde categorie van samenstellingen waarin een zelfstandig naamwoord wordt gevolgd door zijn kwalificatie. Alleen bepaalde types van aanduiding maken van die categorie deel uit, en „baby dry” behoort daar niet toe. Vergelijk Dorothy Parker’s legendarische en sarcastische beknopte recensie van een toneelstuk waarin zij een ongebruikelijke inversie belachelijk maakte: „*The House Beautiful is The Play Lousy*” (in talrijke bronnen in ietwat verschillende vorm geciteerd, kennelijk oorspronkelijk in *The New Yorker* in 1933). Ik waag het te suggereren dat zij niet dezelfde formulering zou hebben gekozen om aan haar minachting lucht te geven wanneer het stuk „*The Advocate General*” had geheten, hoe waardeloos het ook geweest moge zijn.

in woordenboeken moge voorkomen, is de mate van lexicale inventiviteit die bij haar schepping is aangewend, in wezen beperkt tot het verwijderen van de spatie tussen twee woorden die heel wel gezamenlijk beschrijvend kunnen worden gebruikt.

73. De vaststelling van het Hof in punt 40 van zijn arrest Baby-Dry is hier van belang: „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”. De vraag die thans rijst, is die naar de precieze betekenis van „elk merkbaar verschil”, en het zou nuttig kunnen zijn wanneer het Hof dit begrip in de onderhavige zaak zou toelichten.

74. In een tweetal recente conclusies heeft advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer enige verhelderende criteria voorgesteld.<sup>31</sup> Hij zet uiteen dat „merkbaar” een relatieve term is die niet moet worden verward met „minimaal”.<sup>32</sup> Ten aanzien van woordmerken stelt hij voor, dat „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

31 — In de zaken Postkantoor en Companyline, beide aangehaald in voetnoot 14.

32 — Conclusie in de zaak Companyline, punt 50.

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”.<sup>33</sup>

75. In een andere maar hiermee toch verband houdende context heeft het Hof zeer onlangs geoordeeld dat, voor de doelstellingen van artikel 5, lid 1, sub a, van de merkenrichtlijn, een teken geacht kan worden identiek met een merk te zijn wanneer het, in zijn geheel gezien, verschillen bevat die zo onbeduidend zijn dat zij aan een gemiddelde consument kunnen ontgaan.<sup>34</sup>

76. Evenzo moet elk verschil tussen termen die voorkomen in het merk waarvan de inschrijving wordt aangevraagd, en termen die in de handel kunnen dienen om kenmerken van de betrokken waren aan te duiden, meer dan minimaal zijn alvorens de inschrijving kan worden toegestaan. Anders zou het mogelijk zijn, elk merk in te schrijven dat feitelijk uitsluitend zou bestaan uit termen die ertoe kunnen dienen de kenmerken van een waar aan te duiden, afgezien van geringe afwijkingen die alleen zijn ingevoegd teneinde de inschrijving te

bekomen. Een dergelijke situatie zou duidelijk in strijd zijn met de ratio legis van artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening inzake het gemeenschapsmerk.

77. Het verschil dat noodzakelijk is om een toegevoegd element in een merk te vormen, zodat het niet langer uitsluitend bestaat uit termen die in de handel kunnen dienen om de kenmerken van de betrokken waren aan te duiden, moet evenwel naar mijn mening groter zijn dan het verschil dat twee merken vergelijkbaar maar niet identiek maakt. De verwijzing van advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer naar „belangrijke elementen” van de vorm of de betekenis, schijnt mij daarom een passende formulering te zijn, en zijn verdere uitwerking daarvan zowel nuttig als relevant. Vanuit een ietwat ander gezichtspunt zou ik in overweging willen geven dat het verschil — de toevoeging van minstens één element of het weglaten van enig element van belang — zodanig moet zijn dat het zowel voor handelaren<sup>35</sup> als voor consumenten duidelijk is dat het merk in zijn geheel niet geschikt is om, in de normale handelstaal, de kenmerken van de betrokken waar aan te duiden.

78. Het is onvermijdelijk dat de toepassing van zulke criteria op een specifiek geval tot op zekere hoogte van subjectieve aard is, maar het komt mij voor dat de grens die zij

33 — Conclusie in de zaak Postkantoor, punt 70, met verwijzing naar artikel 3, lid 1, sub c, van de merkenrichtlijn.

34 — Arrest van 20 maart 2003, LTJ Diffusion (C-291/00, Jurispr. blz. I-2799).

35 — Aangezien het passend voorkomt een term „die in de handel kan dienen” eveneens te beschouwen vanuit het gezichtspunt van de handelaar.

trekken is gelegen tussen de zaken „Baby-Dry” en „Doublemint”. De ongebruikelijke syntactische kenmerken van „Baby-Dry” vormen een belangrijke toevoeging aan de lexicale termen die bij de samenstelling zijn gebruikt, hetgeen niet het geval is bij die van „Doublemint”. Eerstgenoemde is, in de vorm waarin de inschrijving is aangevraagd, niet geschikt om in de normale handelstaal de aard of de kenmerken van luiers aan te duiden, terwijl laatstgenoemde zich duidelijk leent voor de aanduiding van de kenmerken van waren met een muntsmaak of muntgeur.

„Baby-Dry” voor iemand die een Romaanse taal spreekt, wellicht niet ongevoelbaar lijkt, zodat dit kenmerk voor een dergelijke consument geen aanvullend element vormt naast de gebezigde beschrijvende termen. Krachtens artikel 7, lid 2, van de verordening inzake het gemeenschapsmerk moet een aanvraag worden geweigerd zelfs wanneer de weigeringsgronden slechts in een deel van de Gemeenschap bestaan. Een teken moet daarom — vermoedelijk — worden geëvalueerd in het licht van de perceptie van consumenten in alle lidstaten.

#### *De „positie van een Engelstalige consument”*

79. In punt 42 van het arrest Baby-Dry stelde het Hof vast dat het voor een goed begrip van deze woordcombinatie noodzakelijk is zich te verplaatsen „in de positie van de Engelstalige consument”. Ik heb deze aanpak hierboven gevolgd bij de evaluatie van „Doublemint” — zoals ook het Gerecht van eerste aanleg in het bestreden arrest heeft gedaan.

80. Toch is de geldigheid van die methode enigszins betwijfeld.<sup>36</sup> Er is bijvoorbeeld gesuggereerd dat het omkeren van de normale volgorde van de woorden in

81. Uit een ander oogpunt heeft de Duitse regering in de onderhavige hogere voorziening aangevoerd dat aandacht moet worden geschonken aan het effect van „Doublemint” op een Duitstalige consument, die dit woord vermoedelijk zal associëren met het Duitse neologisme „Doppelminze” en het derhalve als beschrijvend zal opvatten.

82. Deze punten zijn in feite niet direct relevant voor de aanpak die ik in deze conclusie heb gevolgd, omdat mijn onderzoek tot het inzicht leidt dat „Doublemint” uitsluitend bestaat uit termen die, uit het oogpunt van een Engelstalige persoon, in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de betrokkenen waar. Zij hadden echter relevanter kunnen zijn wanneer mijn onderzoek tot het tegenovergestelde inzicht had geleid, zodat het nuttig kan zijn om ze beknopt te onderzoeken.

36 — Zie inzonderheid conclusie van advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer in de zaak Postkantoor, punt 68 en voetnoot 46, alsmede A. Kur, „Examining wordmarks after Baby-Dry — Still a worthwhile exercise?”, *IPR-Info*, 2001, blz. 12, 14.

83. Om te beginnen is het duidelijk, dat wanneer inschrijving is aangevraagd van een merk dat bestaat uit termen ontleend aan een taal die in de handel in de Gemeenschap wordt gebruikt, de eerste fase van de beoordeling krachtens artikel 7, lid 1, sub c, moet geschieden vanuit het standpunt van iemand wiens moedertaal het is. Wanneer in die fase duidelijk wordt dat de woorden in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van de betrokken waren, is het onnodig om rekening te houden met de positie van sprekers van andere talen.<sup>37</sup>

84. Zowel in de zaak Baby-Dry als in de zaak Doublemint bereikte het BHIM (de onderzoeker alsmede de kamer van beroep) een beslissing op grond van de Engelse taal. In geen van beide zaken onderzocht het Gerecht van eerste aanleg — en het was ook niet gevraagd dit te doen — de situatie uit het oogpunt van een anderstalige spreker. Onder zulke omstandigheden lijkt het niet opportuun dat het Hof in hogere voorziening tot een onderzoek uit dit oogpunt overgaat. Voorzover relevant staat het aan het BHIM om dit te doen wanneer de zaak naar hem wordt terugverwezen.

85. Ik erken evenwel dat het in bepaalde omstandigheden aanbevelenswaardig kan zijn dat een teken, bestaande uit termen

afkomstig uit een bepaalde taal, wordt beoordeeld via de ogen (of oren) van een communautaire consument met een andere moedertaal.

86. Zo zou het Engelse woord „handy”, dat gemakkelijk hanteerbaar betekent, kunnen worden gezien als een mogelijk woordmerk, of deel van een merk, voor een mobiele telefoon. Aangezien dat woord echter in Duitsland courant wordt gebruikt om een mobiele telefoon aan te duiden, zou het niet als gemeenschapsmerk kunnen worden ingeschreven. Evenzo kan een uitdrukking die uit een bepaalde taal is afgeleid, in een andere taal een andere betekenis of associatie krijgen: het Engelse woord „smoking” duidt in het Engels geen enkel kenmerk van formele avondkleding voor mannen aan, terwijl het in het Frans of Italiaans staat voor wat in het Engels betekent „dinner jacket” of (voor hen die „nappies” „diapers” noemen) „tuxedo”.

87. Ik geloof echter niet, dat een dergelijke situatie al ontstaat wanneer sprekers van een taal, die ervan op de hoogte zijn dat een term tot een andere taal behoort, de oorspronkelijkheid van die term in deze andere taal miskennen omdat zij daaraan kenmerken van hun eigen taal toevoegen. De omstandigheden kunnen uiteraard verschillen, maar het komt misplaatst voor om een consument die te kampen heeft met een gebrekkige kennis van een vreemde taal, tot maatstaf te kiezen.

<sup>37</sup> — Vergelijk, voor het onderscheidend vermogen, punt 40 van het arrest Companyline.

88. Het is bovendien een belangrijk punt van overweging dat het bestaan van een merk, samengesteld uit termen uit een bepaalde taal, handelaren die een andere taal spreken niet belet gebruik te maken van termen waarmee zij kenmerken van hun waren in hun eigen taal zouden willen beschrijven, uiteraard onder het voorbehoud van hetgeen ik supra heb aangevoerd met betrekking tot termen die, althans qua vorm, in meer dan één taal voorkomen.

van de Gemeenschap kan worden opgevat als een term die de kenmerken van een waar aanduidt, zodat elk vernieuwend of ongebruikelijk aspect in de grammaticale of semantische structuur van een merk de toets van vernieuwing en ongebruikelijkheid in elk van die regio's moet doorstaan.

### *Beschikbaarheid voor algemeen gebruik*

89. Ongeacht hoe Italiaanstaligen bijvoorbeeld de merknaam „Baby-Dry” mogen percipiëren, de keur van Italiaanse termen waarmee Italiaanse leveranciers van luiers hun waren kunnen beschrijven, wordt daardoor niet meer beperkt dan de keur van termen waarvan Britse of Ierse fabrikanten van luiers zich kunnen bedienen door een merknaam als „Pannolino”, die (in het Italiaans) even louter beschrijvend is. Dit is inderdaad de reden waarom — zoals de gemachtigde van het BHIM ter terechtzitting heeft uiteengezet — vele nationale merkenbureaus bij de beoordeling van een aanvraag voor een nationaal merk geen rekening houden met de betekenis van woorden uit een vreemde taal.

90. De beoordeling in het kader van artikel 7, lid 1, sub c, moet derhalve niet worden gebaseerd op de vraag, of een term in een taal die in een regio van de Gemeenschap wordt gebruikt<sup>38</sup>, in een andere regio

91. Laatstgenoemde overweging brengt mij bij de vraag, in hoeverre artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening inzake het gemeenschapsmerk moet worden uitgelegd in het licht van de in het arrest Windsurfing Chiemsee genoemde doelstelling, te weten dat beschrijvende tekens en aanduidingen moeten worden vrijgehouden voor gebruik door alle handelaren in verband met de betrokken waren.

92. In mijn conclusie in de zaak Baby-Dry<sup>39</sup> ben ik uitgegaan van de opvatting dat, in het systeem van de verordening inzake het gemeenschapsmerk, een merk tekens of aanduidingen die kenmerken van de waar beschrijven mag bevatten, maar niet uitsluitend daaruit mag bestaan. Krachtens artikel 12, sub b, kan de merkhouder andere ondernemingen niet beletten die te gebruiken voor beschrijvende doeleinden. Het doel van artikel 7, lid 1, sub c, is niet zozeer het vermijden van de monopolisering van gewone beschrijvende ter-

38 — En waarom alleen de talen van de Gemeenschap?

39 — Punten 75-81.

men, maar veeleer het vermijden van de inschrijving van beschrijvende merknamen die niet voor bescherming in aanmerking komen. In punt 37 van zijn arrest heeft het Hof blijk gegeven van een zeer vergelijkbare opvatting.

ken. In de praktijk zou het verweer gebaseerd op artikel 12, sub b, van minder gewicht kunnen zijn dan het ogenschijnlijk in rechte heeft.

93. In de onderhavige zaak hebben zowel het BHIM als de regering van het Verenigd Koninkrijk zich gereserveerd uitgelaten over deze benadering, die ook in de literatuur is bekritiseerd.<sup>40</sup> Zij hebben erop gewezen dat die benadering tot op zekere hoogte afwijkt van de vaststelling van het Hof in het arrest *Windsurfing Chiemsee*, dat artikel 3, lid 1, sub c, van de merkenrichtlijn „een doel van algemeen belang na[streeft], volgens hetwelk tekens of benamingen die de categorieën van waren of diensten beschrijven waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, door eenieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt” en dat artikel 6, lid 1, sub b (dat overeenkomt met artikel 12, sub b, van de verordening) niet van doorslaggevende invloed op deze uitlegging is.

95. Dat gevaar mag niet worden veronachtzaamd. Een merkhouder die niet alleen zijn merk wil monopoliseren maar ook het omliggende gebied, kan een concurrent bedreigen met ongegronde procedures, als gevolg waarvan die concurrent liever capituleert dan het risico van een ongunstig resultaat te lopen.

94. Men zou kunnen vrezen dat deze aanpak het machts-evenwicht zou kunnen verplaatsen ten gunste van een merkhouder met monopolistische ambities, die zijn rechten verdedigt, of dreigt dit te doen, tegen een pretense „inbreukmaker” die alleen maar poogt beschrijvende termen op beschrijvende wijze en eerlijk te gebruik-

96. Ik geloof echter om de uiteengezette redenen niet dat dit gevaar wordt vergroot door het arrest *Baby-Dry*, mits het correct wordt uitgelegd. En het vermelde gevaar zal adequaat worden ondervangen wanneer het criterium „merkbaar verschil” in punt 40 van het arrest *Baby-Dry* op de door mij voorgestane wijze wordt toegepast, zodat een merk alleen voor inschrijving wordt aanvaard wanneer het voor zowel handelaren als consumenten duidelijk is dat het merk, in zijn geheel gezien, zich niet ervoor leent om, in de gebruikte

40 — Zie bijvoorbeeld T. Pfeiffer, *Descriptive trade marks — The impact of the Baby-Dry case considered* [2002] EIPR 373.

lijke handelstaal, te dienen als een aanduiding van kenmerken van het betrokken product.<sup>41</sup>

97. In ieder geval lijkt het duidelijk dat het Hof in het arrest Baby-Dry niet heeft willen afwijken van zijn in het arrest Windsurfing Chiemsee ingenomen standpunt, dat het van algemeen belang is dat beschrijvende tekens door eenieder ongestoord kunnen worden gebruikt. Zeer recentelijk heeft het Hof, in het arrest Linde e.a.<sup>42</sup>, dat standpunt uitdrukkelijk opnieuw bevestigd.

*Inschrijvingen van nationale merken en lijsten van waren*

98. Ten slotte kom ik tot twee argumenten van Wrigley in eerste aanleg, die beknopt kunnen worden behandeld: het bestaan van

41 — Bovendien mag niet uit het oog worden verloren dat een merk dat elementen bevat die in de handel ertoe kunnen dienen de kenmerken van de waar aan te duiden, slechts van inschrijving krachtens artikel 7, lid 1, sub c, is uitgesloten wanneer het uitsluitend uit zulke elementen bestaat. Het BHIM heeft een aantal woordmerken waarvan het woord „mint” deel uitmaakt, ingeschreven voor waren van klasse 30, waar het evident is dat het woord verwijst naar een kenmerk van de waar. Het heeft eveneens, als beeldmerken, ingeschreven „Wrigley's Spearmint Chewing Gum” en zelfs „Wrigley's Doublemint Chewing Gum”. Het is in al die gevallen duidelijk dat aanvullende verbale of andere elementen aanwezig zijn, zodat inschrijving mogelijk is. De aanwezigheid van die aanvullende elementen en de omstandigheid dat woorden als „mint”, „spearmint” en „chewing gum” duidelijk geschikt zijn om kenmerken van de waar aan te duiden, zodat elk beschrijvend gebruik door concurrenten even duidelijk zal zijn gedekt door artikel 12, sub b, heeft tot gevolg dat het veel minder waarschijnlijk is dat de merkhouder zich zal bezondigen aan intimidatie van het bovenbeschreven genre of dat een concurrent, geconfronteerd met een dergelijke tactiek, zal capituleren.

42 — Arrest van 8 april 2003 (C-53/01 en C-55/01, Jurispr. blz. I-3161, punten 73 en 74 van het arrest en punt 2 van het dictum).

inschrijvingen voor „Doublemint” in de lidstaten, Australië en de Verenigde Staten van Amerika, alsmede het feit dat het BHIM heeft nagelaten het woord te onderzoeken in verband met de exacte lijst van de waren waarvoor de aanvraag is gedaan.

99. Wat het eerste punt betreft, ontkent het BHIM niet dat het rekening moet houden met een inschrijving in lidstaten of niet-lidstaten als bewijs van de geschiktheid voor inschrijving, met name wanneer de taal van het land van inschrijving dezelfde is als die van het merk waarvoor inschrijving wordt aangevraagd. Het wijst er evenwel op, dat een dergelijk bewijs niet noodzakelijk aantoonde dat aan het criterium van artikel 7, lid 1, sub c, is voldaan.

100. In dit verband wijs ik erop dat alle genoemde inschrijvingen werden verleend hetzij voor beeldmerken (die naast het woord „Doublemint” additionele elementen bevatten) hetzij (althans oorspronkelijk) op grond van een nationale wetgeving die niet krachtens de merkenrichtlijn is geharmoniseerd (waardoor niet is aangetoond dat aan de criteria van artikel 7, lid 1, sub c, van de merkenrichtlijn is voldaan).

101. Aangezien het bovendien duidelijk is dat de kamer van beroep Wrigley's argument ten aanzien van dit eerste punt heeft

onderzocht, valt het mij niet moeilijk het in dit stadium af te wijzen.

102. Wat het tweede punt betreft, is het duidelijk dat de kamer van beroep bij de beoordeling van „Doublemint” er rekening mee heeft gehouden dat het smaak als een kenmerk van een waar kan aanduiden. Het BHIM heeft verklaard, zonder te worden

tegensproken, dat de onderhavige procedure geen betrekking heeft op de inschrijvingsaanvraag voor waren in de klassen 25 en 28, waarvan smaak doorgaans geen beslissend kenmerk is. Wat de overige warenklassen betreft, lijken alleen „cosmetische middelen” in klasse 3 doorgaans niet door een (munt)smaak te worden gekenmerkt. Niettemin kunnen zij munt als een ander organoleptisch kenmerk hebben, met betrekking waartoe de beoordeling dezelfde zou zijn.

## Conclusie

103. Mitsdien ben ik van mening dat het Hof:

- 1) het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Tweede kamer) van 31 januari 2001, Wrigley/BHIM (Doublemint) (T-193/99), moet vernietigen;
- 2) het beroep in die zaak moet verwerpen; en
- 3) Wm Wrigley Jr Company moet verwijzen in de kosten van beide instanties.