

CONCLUSIE VAN ADVOCaat-GENERAAL

D. RUIZ-JARABO COLOMER

van 16 januari 2008¹

I — Inleiding

van de rechten van de merkhouders rekening moet worden gehouden met de vrijhoudingsbehoefte.

1. De bekende onderneming in sportartikelen Adidas en haar Nederlandse dochteronderneming twisten opnieuw² met andere ondernemingen over het gebruik van bepaalde tekens die overeenstemmen met hun bekende driestrevenmerk; zij verwijten hun daarbij schending van hun industriële-eigendomsrechten op dit teken.

3. Aan dit geding ligt in wezen de strijd ten grondslag om vaste voet te krijgen op een markt waar zware concurrentie heerst omwille van de grote winsten die ondernemingen daar hopen te behalen. Hierdoor valt te verklaren dat een banaliteit in de ogen van een leek, namelijk de strijd om zich twee of drie naast elkaar lopende en op een bepaalde wijze gekleurde strepen toe te eigenen, dramatische trekjes krijgt, wanneer het daarbij om sportkleding gaat.

2. Deze keer beroept Adidas zich op haar teken tegenover andere verkopers van sportkleding die twee strepen in een contrasterende kleur willen gebruiken om de naden van hun kledingstukken te verbergen en te verstevigen. Tegen deze achtergrond stelt de Hoge Raad de vraag of bij de afbakening

4. In de wereld van de topsport geldt de triomf van de vedetten als de beste publiciteit voor de fabrikanten van sportshirts en -schoenen die hen sponsoren en daarvoor duidelijk veel geld betalen; er zijn evenwel ook atleten geweest die — zelfs op de lange

¹ — Oorspronkelijke taal: Spaans.

² — Wat het merkenrecht betreft, was Adidas partij bij de zaken die hebben geleid tot de arresten van 22 juni 2000, *Marca Mode* (C-425/98, Jurispr. blz. I-4861), en 23 oktober 2003, *Adidas-Salomon AG en Adidas Benelux* (C-408/01, Jurispr. blz. I-12537). Wat de communautaire douaneregeling betreft, zie het arrest van 14 oktober 1999, *Adidas* (C-223/98, Jurispr. blz. I-7081).

afstand — blootsvoets naar de overwinning liepen, zoals de Ethiopiër Abebe Bikila.³

kunnen vormen”, kunnen 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, worden ingeschreven.

II — Rechtskader

5. Om te beginnen wijs ik erop dat, gelet op de vergelijkbare inhoud van richtlijn 89/104/EEG⁴ (hierna: „richtlijn”) en verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk (hierna: „verordening”)⁵, mijns inziens moet worden ingegaan op enkele arresten van het Hof inzake voorschriften van de verordening die dienstig zijn voor de uitlegging van de richtlijn.⁶

7. In lid 1 van artikel 3, met de titel „Gronden voor weigering of nietigheid”, worden limitatief de volgende gevallen genoemd:

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

6. Ingevolge artikel 2 van de richtlijn, getiteld „Tekens die een gemeenschapsmerk

a) tekens die geen merk kunnen vormen;

3 — Zonder schoenen won hij tijdens de Olympische Zomerspelen van 1960 te Rome goud op de marathon; in 1964 behaalde hij te Tokio opnieuw goud, ditmaal met aangepast schoeisel. Onduidelijk is of hij blootsvoets liep om sneller te gaan dan wel om als eerste Afrikaanse kampioen in de geschiedenis van de Moderne Olympische Spelen de aandacht te vestigen op de armoede van zijn continent (http://de.wikipedia.org/wiki/Abebe_Bikila). Nog andere sporthelden evenaarden zijn prestatie en enkele Ethiopiërs, zoals Haile Gebrselassie, trainen ook vandaag nog blootsvoets (<http://www.elmundo.es/1997/02/24/deportes/24N0150.html>).

4 — Eerste richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 40, blz. 1).

5 — Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 3288/94 van de Raad van 22 december 1994, ter uitvoering van de in het kader van de Uruguayronde gesloten overeenkomsten (PB L 349, blz. 83), en laatstelijk bij verordening (EG) nr. 422/2004 van de Raad van 19 februari 2004 (PB L 70, blz. 1).

6 — Concreet de artikelen 4, 7, 9 en 12 van de verordening.

b) merken die elk onderscheidend vermogen missen;

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;
- e) tekens die uitsluitend bestaan uit:

- de vorm die door de aard van de waar bepaald wordt, of
- de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, of
- de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft;

[...]"

8. Artikel 3, lid 3, regelt het verkrijgen van onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik dat van het teken is gemaakt, in de volgende bewoordingen:

„Een merk wordt niet geweigerd of kan, indien ingeschreven, niet worden nietig verklaard overeenkomstig lid 1, sub 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.”

9. Onder de titel „Rechten verbonden aan het merk”, stelt artikel 5 van de richtlijn de bevoegdheden van de houder van het industriële-eigendomsrecht vast; de leden 1 en 2 ervan luiden in het bijzonder:

„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.
- 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. 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.”

- c) van het merk, wanneer dit nodig is om de bestemming van een product of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven,

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

10. Artikel 6 van de richtlijn betreft daarentegen de „bepanking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen”; lid 1 ervan, dat in het kader van deze prejudiciële verwijzing relevant is, bepaalt:

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

- a) van diens naam en adres;

III — Feiten en prejudiciële vragen

11. Adidas AG is op basis van zeven internationale en Beneluxinschrijvingen houder in de Benelux van een aantal beeldmerken, telkens gevormd door drie verticaal en parallel lopende strepen van gelijke breedte die zijn aangebracht over de gehele lengte van de zijkant van schouders, mouwen en broekspijpen en zijnaden van een

kledingstuk, uitgevoerd in een met de basis-kleur van het kledingstuk contrasterende kleur. De merken zijn ingeschreven voor sport- en vrijetijdskleding.

12. De Duitse onderneming, die haar dochteronderneming Adidas BV (hierna tezamen: „Adidas”) een exclusieve licentie had verleend voor de distributie van haar waren in de Benelux twist over haar rechten met Marca Mode, C&A, H&M en Vendex, alle ondernemingen uit de textielsector (hierna tezamen: „vier verwerende ondernemingen”), die ook vestigingen in Nederland hebben.

13. In 1986 stelde Adidas vast dat Marca Mode en C&A sport- en vrijetijdskleding waren gaan verkopen die voorzien was van twee parallel lopende verticale strepen waarvan de kleur contrasteerde met de basis-kleur van de kleding (zwart/wit).

14. Tussen partijen zijn voorafgaand aan het geschil ongetwijfeld onderhandelingen gevoerd, daar uit de verwijzingsbeslissing volgt dat Marca Mode en C&A, alvorens in een rechtsstrijd verwickeld te geraken, niet bereid waren gebleken om af te zien van het gebruik van twee verticale, parallelle strepen in een duidelijk verschillende kleur.

15. In een kort geding tegen H&M en een bodemprocedure tegen Marca Mode en C&A, beide ingeleid bij de Rechtbank Breda (hierna: „Rechtbank”), vorderde eiseres in cassatie met een beroep op schending van haar industriële-eigendomsrechten een verbod op het gebruik van een teken bestaande uit het driestrevenbeeldmerk of enig ander teken dat overeenstemt met het beeldmerk van Adidas, zoals de hiervóór beschreven dubbele streep die door de vier verwerende ondernemingen werd gebruikt.

16. H&M, Marca Mode, C&A en Vendex verzetten zich daartegen. De vier verwerende ondernemingen verzochten de Rechtbank, eerst in reconventie en daarna in een zelfstandig geding, te verklaren dat zij gerechtigd waren om twee strepen als versiering op sport- en vrijetijdskleding te gebruiken.

17. Zowel de rechter in kort geding als de Rechtbank, die kennisnam van de hoofdgedingen, oordeelden respectievelijk bij beschikking van 2 oktober 1997 en bij tussenvonnissen van 13 oktober 1998 dat er in bepaalde opzichten inbreuk werd gemaakt op de merkrechten van Adidas.

18. De vier verwerende ondernemingen stelden vervolgens tegen elk van de uitspra-

ken hoger beroep in bij het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch (hierna: „Gerechtshof”), dat ambtshalve voeging van alle procedures beval.

19. Bij arrest van 29 maart 2005 wees het Gerechtshof de vorderingen van Adidas, de vorderingen in reconventie van Marca Mode en C&A, alsmede de bij afzonderlijk geding ingestelde vorderingen van de vier verwerende ondernemingen af, en verklaarde het de beschikking van 2 oktober 1997 nietig.

20. Het Gerechtshof oordeelde dat de handelwijze van de vier verwerende ondernemingen geen inbreuk vormde op de door Adidas aangevoerde merkrechten; het deed evenwel geen uitspraak over het gebruik van de twee strepen, omdat de betrokken vorderingen zó algemeen waren, dat eraan voorbij werd gegaan dat de beschermingsomvang van een merk geen statistisch gegeven is, maar afhangt van bepaalde omstandigheden die naar tijd en plaats veranderlijk zijn, wat voor de beoordeling van de inbreuk van bijzonder belang is.

21. Volgens het Gerechtshof kon het driestrepenmerk niet als een intrinsiek sterk merk worden gezien, omdat het als zodanig weinig onderscheidend vermogen heeft. In 1996 had het teken als gevolg van de

reclame-inspanningen van Adidas evenwel onderscheidende kracht verkregen door inburgering, zodat het een ruimere bescherming toekwam. Dit betekende echter niet dat deze bescherming zich kon uitstrekken tot andere streepmotieven, die voor derden beschikbaar moesten blijven, omdat zij algemeen gangbare tekens zijn die zich naar hun aard niet voor monopolisering lenen.

22. Adidas stelde tegen het arrest van het Gerechtshof cassatieberoep in bij de Hoge Raad. Hoewel zij erkende dat het belangrijk is dat bepaalde tekens voor derden beschikbaar blijven, waarmee overeenkomstig de rechtspraak van het Hof bij het onderzoek van de absolute weigeringsgronden van artikel 3 van richtlijn 89/104 rekening moet worden gehouden, verzette zij zich tegen een nieuw debat over de betekenis van de vrijhoudingsbehoefte ter vaststelling van de bescherming die een merk toekomt wanneer het teken niet onder een van de weigeringsgronden van dat artikel 3 valt.

23. In het kader van het cassatieberoep acht de Hoge Raad bewezen dat het driestrepenmerk van Adidas door verregaande inburgering groot onderscheidend vermogen heeft verkregen; hij heeft evenwel twijfels over de omvang van de bescherming die moet worden toegekend aan een merk bestaande uit een teken zonder intrinsiek onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104, dat onderscheidend vermogen heeft verkregen door

inburgering en daarna is ingeschreven; in het bijzonder wenst de Hoge Raad te vernemen of rekening moet worden gehouden met het algemene belang dat de beschikbaarheid van bepaalde tekens niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere marktdeelnemers die de desbetreffende waren of diensten aanbieden (Freihaltebedürfnis).

24. Daarop heeft de Hoge Raad de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:

„1) Dient bij de bepaling van de beschermingsomvang van een merk dat wordt gevormd door een teken dat van huis uit geen onderscheidend vermogen bezit of door een aanduiding die beantwoordt aan de omschrijving in artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, doch dat als merk is ingeburgerd en ingeschreven, rekening te worden gehouden met het algemene belang dat de beschikbaarheid van bepaalde tekens niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere marktdeelnemers die de desbetreffende waren of diensten aanbieden (het Freihaltebedürfnis)?

2) Indien het antwoord op vraag 1 bevestigend luidt: maakt het daarbij verschil of de daar bedoelde, beschikbaar te houden tekens door het in aanmerking komende

publiek worden gezien als tekens ter onderscheiding van waren, dan wel als louter versiering van de waar?

3) Indien het antwoord op vraag 1 bevestigend luidt: maakt het daarbij nog verschil of het door de merkhouder aangevallen teken onderscheidend vermogen mist als bedoeld in artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn, dan wel een aanduiding behelst als bedoeld in artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn?”

IV — Procesverloop voor het Hof

25. De verwijzingsbeslissing is op 21 februari 2007 bij de griffie van het Hof ingekomen. Marca Mode, H&M, Adidas, de Italiaanse regering en de regering van het Verenigd Koninkrijk alsmede de Commissie van de Europese Gemeenschappen hebben binnen de termijn van artikel 23 van het Statuut van het Hof opmerkingen ingediend.

26. De vertegenwoordigers van Adidas, Marca Mode en H&M, alsmede de gemachtigden van de Italiaanse regering, die van de

regering van het Verenigd Koninkrijk en die van de Commissie zijn ter terechtzitting van 6 december 2007 verschenen om hun stellingen mondeling uiteen te zetten.

komt artikel 6, lid 1, sub b, van de richtlijn bijzonder belang toe voor de oplossing van de zaak, daar dit niet alleen de beperking van het merkrecht regelt, maar qua formulering ook bepaalde overeenkomsten vertoont met artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, dat betrekking heeft op beschrijvende merken.

V — Analyse van de prejudiciële vragen

A — *Probleemstelling*

27. De verwijzende rechter wenst te vernemen in hoeverre de merken bescherming toekomt; om deze vraag te beantwoorden moeten de grenzen aan de uitoefening van de krachtens de artikelen 5 en 6 van de richtlijn aan deze industriële-eigendoms-titel verbonden rechten worden onderzocht.

28. Het bestreden teken heeft volgens de verwijzingsbeslissing onderscheidend vermogen verkregen door het gebruik dat Adidas ervan heeft gemaakt, zodat ook de voorschriften inzake tekens die overeenkomstig artikel 3, sub b, c en d, van de richtlijn van inschrijving zijn uitgesloten, moeten worden toegepast.

29. Omdat de Hoge Raad evenwel in het bijzonder de nadruk legt op de vrijhoudings-behoefte als mogelijk nuttig criterium voor de uitlegging van de aangehaalde voorschriften,

30. In deze context dient de verwijzende rechter erop te worden gewezen dat het noodzakelijk is uit te maken of het teken van Adidas aan de orde in het hoofdgeding onder artikel 3, lid 1, sub b, dan wel onder artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn valt, aangezien de weigeringsgrond, of, in voorkomend geval, de nietigheidsgrond, van lid 1, sub b, anders dan die van lid 1, sub c, niet in aanmerking wordt genomen bij de beperkingen van het merkrecht waarop artikel 6, lid 1, betrekking heeft. Hieruit volgt dat de uitkomst van het geding verschilt naargelang het teken intrinsiek onderscheidend vermogen miste (werkings sfeer van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn) dan wel een van de kenmerkende aspecten van de waar beschreef (artikel 3, lid 1, sub c). Het gaat hierbij evenwel om een feitelijke beoordeling die alleen door de Hoge Raad, of, wanneer deze in cassatie de feiten niet mag beoordelen, de rechter a quo, kan worden verricht.

31. Gelet op het nauwe verband tussen deze vragen, deel ik de mening van de Italiaanse regering dat zij samen moeten worden onderzocht, waarbij de nadruk op de eerste

vraag komt te liggen, zodat de Nederlandse Hoge Raad in wezen wenst te vernemen of het algemene belang dat een bepaald teken beschikbaar blijft, een criterium vormt voor de uitlegging van de omvang van de rechten die een merk de houder ervan in een procedure betreffende een inbreuk op deze industriële-eigendomstitel verleent.

geldende zogenaamde noodzaak tot vrijhouding”, die inhoudt „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”.⁹

32. Ondanks herhaalde verwijzingen naar de vrijhoudingsbehoefte, heeft het Hof⁷ deze rechtsfiguur van Duitse oorsprong, voor zover ik weet, nooit tot in bijzonderheden onderzocht, wat voor mij een aanleiding is om een grondiger analyse te maken, die verder gaat dan het geven van een loutere omschrijving ervan, zoals ik in andere conclusies doe.

34. Daarmee wijs ik enerzijds op de Duitse oorsprong van de figuur, waarbij ik ook de Duitse term ervoor geef („Freihaltebedürfnis”)¹⁰, en anderzijds op het nauwe verband ervan met het algemeen belang. Voor een beter begrip van dit beginsel van nationaal recht en de betekenis ervan in het gemeenschapsstelsel, lijkt het evenwel nuttig om dieper in te gaan op de evolutie ervan in beide rechtsorden.

B — *Inleidend: de vrijhoudingsbehoefte*

1. Oorsprong: het Duitse recht

33. In de conclusie in de zaak KNP⁸ refereer ik aan de „in het Duitse rechtssysteem

35. De zoektocht naar de oorsprong van het Freihaltebedürfnis leidt naar de tijd waarin het Warenzeichengesetz (vroegere Duitse

7 — Bijvoorbeeld en voornamelijk in de arresten van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779); 19 september 2002, DKV (C-104/00 P, Jurispr. blz. I-7561); 8 april 2003, Linde e.a. (C-53/01, C-54/01 en C-55/01, Jurispr. blz. I-3161), en 29 april 2004, Henkel/BHIM (C-456/01 P en C-457/01 P, Jurispr. blz. I-5089).

8 — Conclusie van 31 januari 2002 in de zaak Koninklijke KPN Nederland (arrest van 12 februari 2004, C-363/99, Jurispr. blz. I-1619).

9 — Punt 52 van de in de vorige voetnoot aangehaalde conclusie.

10 — De Duitstalige rechtsleer gebruikt zonder onderscheid deze term, bijvoorbeeld Sosnitzas, O./Fröhlich, S., „Freihaltebedürfnis bei mehrdeutigen Zeichen — Unterschiede in der Beurteilung durch EuGH, BGH und BPatG?“, *Markenrecht*, 09/2006, blz. 383 e.v., en de variant daarop, „Freihaltungsbedürfnis“, bijvoorbeeld Bender, A., „Absolute Eintragungshindernisse — Art. 7 GMV“, in Ekey, F./Klippel, D., *Heidelberger Kommentar zum Markenrecht*, Ed. C.F. Müller, Heidelberg, 2003, blz. 893.

merkenwet; hierna: „WZG”)¹¹ van kracht was. In de praktijk achtte men § 4, lid 2, punt 1, ervan, te eng geformuleerd, omdat het alleen de inschrijving verbood van tekens die uitsluitend bestonden uit cijfers, letters of woorden die aanduidingen bevatten over soort, periode, plaats van vervaardiging, eigenschappen, bestemming, prijs, hoeveelheid of gewicht van de waar.¹²

36. Om een aantal moeilijkheden te omzeilen, is een rechtspraak ontwikkeld die het aantal tekens dat van inschrijving was uitgesloten uitbreidde tot al die waarvan de individuele toekenning als monopolie in strijd met de belangen van de concurrentie werd geacht¹³; deze handelwijze had ook gevolgen voor het onderzoek van de merk-aanvragen, daar een afwijzing op grond van de vrijhoudingsbehoefte impliceerde dat het Duitse bureau het onderscheidend vermogen van het gevraagde teken niet moest onderzoeken.¹⁴

37. De traditionele Duitse leer verbond drie voorwaarden aan de vrijhoudingsbe-

hoefte, die namelijk concreet, actueel en ernstig moest zijn.¹⁵ Dit betekende dat het beginsel alleen gold voor waren of diensten waarvoor om inschrijving was verzocht (concretisering); het mocht niet gaan om een loutere hypothese of een potentieel risico, hoewel rekening kon worden gehouden met een toekomstig gevaar dat op verifieerbare en zekere gegevens was gebaseerd (actueel karakter); er diende een grote mate van ernst en belang mee gepaard te gaan (gewichtigheid).¹⁶

38. Als gevolg van deze Duitse rechtspraak en administratieve praktijk¹⁷ stond het aan de aanvrager van een merk om het bewijs te leveren, zowel dat het teken onderscheidend vermogen bezat, als dat het niet voor het gebruik van alle concurrenten moest worden vrijgehouden.¹⁸

39. Kort gezegd was het Freihaltebedürfnis in het Duitse merkrecht een ongeschreven toepassingsvoorwaarde geworden¹⁹, die in de rechtspraak was ontwikkeld en gold naast de bij het WZG opgelegde wettelijke voorwaarden.

11 — De wet van 1936 werd in 1968 grondig gewijzigd (Bekanntmachung van 2 januari 1968; BGBl. I, blz. 1/29), deze versie ging onmiddellijk vooraf aan de nieuwe wet, het *Markenrechtsreformgesetz* van 25 oktober 1994 (BGBl. I, blz. 3082).

12 — Ik volg de uiteenzetting van Ströbele, P., „Vom Freihaltungsbedürfnis zum Allgemeininteresse im Markenrecht”, in Ahrens, H.-J./Bornkamm, J. en Kunz-Hallstein, H.-P., *Festschrift für Eike Ullmann*, Ed. juris GmbH, Saarbrücken, 2006, blz. 425 e.v., 426. Die auteur stelt verder dat het Duitse Bundesgerichtshof het beginsel heeft uitgebreid tot § 8, lid 2, punt 2, WZG.

13 — Inzake de evolutie van de theorie over het Freihaltebedürfnis, zie Fezer, K.-H., *Markenrecht*, Ed. C.H. Beck, 2e ed., München, 1999, blz. 402.

14 — Ströbele, P., op. cit., blz. 427.

15 — Eisenführ, G., „Artikel 12”, in Eisenführ, G./Schennen, D., *Gemeinschaftsmarkenverordnung — Kommentar*, Ed. Heymanns, Keulen, 2003, blz. 230.

16 — Fezer, K.-H., op. cit., punten 401 e.v., beschrijft al deze aspecten grondig.

17 — Ook het Bundespatentgerichtshof nam de door het Bundesgerichtshof ingevoerde regels over.

18 — Lobato, M., *Comentario a la Ley 17/2001, de marcas*, Ed. Thomson — Civitas, 2e ed., Pamplona, 2007, blz. 238.

19 — Ströbele, P., op. cit., blz. 429.

40. De wetwijziging die in 1995 met de inwerkingtreding op 1 januari 1995 van de nieuwe Duitse merkenwet werd doorgevoerd, die naar het voorbeeld van de richtlijn is opgesteld, had gevolgen voor de formulering van § 4, lid 2, WZG; de absolute weigeringsgronden van dit § werden namelijk in § 8 van de nieuwe wet opgenomen.

2. Onverenigbaarheid met het gemeenschapsrecht

41. In 1997 legde het Landgericht München I het Hof de prejudiciële vragen in de zaak Windsurfing Chiemsee²⁰ voor. Gelet op de wettekst van 1995, hoeft het niet te verbazen dat de Beierse rechter onder andere vragen stelde over de verenigbaarheid van het Freihaltebedürfnis met artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn.

42. Zoals bekend, betrof het geding aanduidingen van de plaats van herkomst, wat niets afdoet aan de draagwijdte en de stelligheid van de vaststelling van het Hof dat „de toepassing van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn niet afhangt van het bestaan van een concrete, actuele of ernstige behoefte om de benaming vrij te houden [...] in de zin van

de Duitse rechtspraak”²¹ — vaststelling die in de Duitse rechtsleer niet onopgemerkt is voorbijgegaan.²²

43. Het Hof heeft de theorie van het Freihaltebedürfnis evenwel niet zonder meer afgewezen, maar een verband erkend tussen deze vrijhoudingsbehoefte en het algemeen belang dat ten grondslag ligt aan de bepaling waarvan de rechter te München uitlegging wenste.²³ Hierin vindt het standpunt steun dat uitsluiting van inschrijving van beschrijvende tekens of aanduidingen in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, de idee reflecteert dat monopolisering daarvan moet worden belet om geen inbreuk te maken op de rechtmatige aanspraak van de samenleving om die tekens en aanduidingen onbelemmerd te gebruiken.²⁴

44. Sindsdien is in de communautaire rechtspraak herhaaldelijk de aandacht gevestigd op de noodzaak om het aan het algemeen belang inherente vrijhoudingsbeginsel toe te passen, en gewezen op het doel van genoemde bepaling, namelijk verzekeren, bij het nemen van een besluit over een inschrijvingsaanvraag, dat een teken of een aandui-

20 — Aangehaald in voetnoot 7.

21 — Punt 35 van het reeds aangehaalde arrest Windsurfing Chiemsee.

22 — Fezer, K.-H., op. cit., blz. 402, had de geldigheid van de Duitse rechtspraak over het Freihaltebedürfnis reeds vóór het arrest Windsurfing Chiemsee in twijfel getrokken.

23 — Punten 26 en 27 van het arrest Windsurfing Chiemsee.

24 — Ströbele, P., op. cit., blz. 431.

ding vrij kan blijven worden gebruikt²⁵; dit standpunt is ook tot artikel 3, lid 1, sub b en e, uitgebreid.²⁶

vragen tot de uitlegging van artikel 5 van de richtlijn moet worden beperkt, zoals eiseressen in cassatie en de regering van het Verenigd Koninkrijk in hun stukken naar voren brengen, mij niet kan overtuigen.

45. Hier moet het onderzoek van de vrijhoudingsbehoefte worden beëindigd, want het is zinloos zich op minder belangrijke aspecten te concentreren die niets aan het onderzoek van de prejudiciële vraag van de Hoge Raad toevoegen en het begrip van deze conclusie kunnen bemoeilijken. Nu moet aan de hand van de voorgaande uiteenzetting over deze rechtsfiguur nader worden ingegaan op artikel 6 van de richtlijn, en worden uitgemakt in hoeverre deze pretoriaanse figuur als onderdeel van het algemeen belang in dit artikel is vervat.

47. Uiteraard bestaat er een logisch en systematisch verband tussen de genoemde artikelen 5 en 6 van de richtlijn, waarvan de uitlegging waarschijnlijk van invloed is voor de uitkomst van het geding, maar artikel 6, lid 1, mag niet uit het oog worden verloren wanneer het er juist om gaat de grenzen van het *ius prohibendi* van de merkhouders in overeenstemming met het opschrift van dit artikel²⁷ vast te stellen. Ook de omvangrijke rechtspraak over artikel 5 van de richtlijn zou ontoereikend blijken om een bruikbaar antwoord te verstrekken aan de verwijzende rechter, die zich op artikel 6 van deze communautaire wettekst beroept zonder het te vermelden.

C — Uitlegging van artikel 6, lid 1, van de richtlijn

46. Alvorens met het onderzoek van deze bepaling te beginnen, dien ik erop te wijzen dat de opvatting dat, om het hoofdeding te beslechten, de analyse van de prejudiciële

48. Artikel 5 van de richtlijn omschrijft de rechten van de merkhouders nader. Twee argumenten pleiten ervoor om de toepassing van de vrijhoudingsbehoefte op dit gebied uit te sluiten: in de eerste plaats houdt de oorsprong van het *Freihaltebedürfnis* duidelijk verband met de inschrijving van tekens en niet met de omvang der rechten van de houder van het teken; in de tweede plaats worden, ingevolge de structuur van de richtlijn, de grenzen van dit eigendomsrecht uitdrukkelijk in artikel 6 vastgelegd, zodat in strijd met de rechtszekerheid en de geest van de communautaire norm een bijkomende,

25 — Zie, wat artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn betreft, behalve de reeds aangehaalde arresten *Windsurfing Chiemsee* en *Linde*, arresten van 6 mei 2003, *Libertel* (C-104/01, Jurispr. blz. I-3793), punt 52, en 12 februari 2004, *Henkel* (C-218/01, Jurispr. blz. I-1725), punten 40 en 41.

26 — Zie, wat artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn betreft, behalve het reeds aangehaalde arrest *Henkel/BHIM*, het arrest van 16 september 2004, *SAT.1/BHIM* (C-329/02, Jurispr. blz. I-8317), punten 26 en 27; voor artikel 3, lid 1, sub e, van dit artikel, naast het reeds aangehaalde arrest *Libertel*, het arrest van 18 juni 2002, *Philips* (C-299/99, Jurispr. blz. I-5475), punt 80.

27 — Weergegeven in punt 10 van deze conclusie.

ongeschreven voorwaarde zou worden opgelegd, wanneer zou worden erkend dat artikel 5 aan de hand van het Duitse beginsel kan worden uitgelegd.

49. Voorts nopen de voor de hand liggende gelijkenissen en de genoemde verschillen tussen artikel 3, lid 1, en artikel 6, lid 1, van de richtlijn ertoe beide bepalingen te onderzoeken, maar zonder nader in te gaan op artikel 6, lid 1, sub a, daar dit irrelevant is voor het onderzoek ten gronde van de prejudiciële vragen en in de recente rechtspraak van het Hof uitvoerig is besproken.²⁸

1. Uitsluiting van tekens zonder onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn

50. De vergelijking van deze bepaling met artikel 6, lid 1, brengt duidelijke verschillen aan het licht, die toe te schrijven zijn aan het feit dat artikel 6 de negatie vormt van het „verbod van gebruik” van het merk door derden, en geen betrekking heeft op de oppositie tegen inschrijving van een overeenstemmend merk.

51. Overeenkomstig artikel 6, lid 1, kan de houder van het industriële-eigendomsrecht het gebruik van onder meer de volgende tekens niet verbieden: namen (sub a), beschrijvende tekens (sub b) en het merk, wanneer het gebruik daarvan nodig is ter aanduiding van de bestemming (sub c), voor zover „er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel”.

52. Er wordt niet gerefereerd aan merken zonder onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 1, sub b. Uit het feit dat artikel 3, lid 3, de inschrijving van dit soort tekens mogelijk maakt, kan worden afgeleid dat in dergelijke gevallen als gevolg van het door het gebruik verkregen onderscheidend vermogen het aanvankelijke gemis aan onderscheidend vermogen de merkhouder niet kan worden tegengeworpen en dat de wetgever de inspanning van de merkhouder om deze hindernis te omzeilen, beloont door hem toe te staan zich tegen het gebruik van het teken door concurrenten te verzetten.

53. De reden voor het ontbreken van die verwijzing is te vinden in de stelling die ik — zij het in het kader van de verordening — reeds lang verdedig²⁹, namelijk dat de overwegingen van algemeen belang die de inschrijving van bepaalde tekens beogen te beperken, opdat zij voor alle marktdeelnemers volledig vrij beschikbaar blijven

28 — Arrest van 11 september 2007, Céline (C-17/06, Jurispr. blz. I-7041), punten 29 e.v.

29 — De volgende overwegingen komen uit de conclusie die ik op 6 november 2003 heb genomen in de reeds aangehaalde zaak Henkel/BHIM, meer bepaald uit de punten 48 en 78-82 daarvan.

(vrijhoudingsbehoefte), in het kader van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening (artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn) niet in aanmerking kunnen worden genomen.

54. Deze stelling gaat ervan uit dat de in deze bepalingen neergelegde absolute weigeringsgrond tot doel heeft om tekens zonder concreet onderscheidend vermogen, dat wil zeggen tekens die een redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument niet als betrouwbare aanduidingen van de commerciële herkomst kan herkennen, van inschrijving uit te sluiten, aangezien, zoals terecht is aangevoerd, generieke tekens de tegenpool van de merken vormen.³⁰

55. Artikel 7, lid 1, sub c, d, en e, van de verordening (artikel 3, lid 1, sub c, d, en e, van de richtlijn) ziet toe op het algemeen belang door te beletten dat sommige marktdeelnemers zich uit esthetisch en technisch oogpunt nuttige tekens toe-eigenen, of tekens die de waar zelf, de werkelijke dan wel vermoedelijke eigenschappen en andere kenmerken ervan, zoals de plaats van herkomst, kunnen beschrijven, of tekens die in het normale taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden.

30 — Fernández-Nóvoa, C., *El sistema comunitario de marcas*, Ed. Montecorvo, Madrid, 1995, blz. 119, verwijst naar de Amerikaanse rechtsleer, waarin de termen „generiek” en „merk” worden beschouwd als elkaar onderling uitsluitende termen.

56. Mijns inziens is het echter niet zinvol deze bescherming uit te breiden tot tekens die, zonder beschrijvend te zijn, om andere redenen specifiek onderscheidend vermogen missen. Het algemeen belang zou niet gediend zijn door vrijhouding van tekens die niet geschikt zijn om de commerciële herkomst van de erdoor aangeduide waren of diensten te onderscheiden. Wanneer een marktdeelnemer dus zijn doel heeft bereikt, namelijk van een onbeduidend teken door het gebruik ervan of door het voeren van reclame een merk heeft gemaakt dat door het publiek wordt herkend, moet hij krachtens het industriële-eigendomsrecht ervoor worden beloond dat hij het gemis aan onderscheidend vermogen van zijn teken ongedaan heeft weten te maken, en het geschikt heeft gemaakt om informatie te verstrekken over de commerciële herkomst van de waren of diensten. De overgang van nietszeggend teken naar immateriële-eigendomstitel geschiedt door middel van artikel 3, lid 3, van de richtlijn.

57. Al wat ik tot nog toe heb uiteengezet zou de Hoge Raad van pas kunnen komen indien hij, gelet op de in punt 30 van deze conclusie genoemde te maken feitelijke keuze, oordeelde dat de drie strepen van Adidas geen intrinsiek onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn hadden. Voor het geval dat de Hoge Raad daarentegen oordeelt dat het betrokken merk de eigenschappen van de waar aanduidt, moet ik nader ingaan op artikel 6, lid 1, sub b, van de richtlijn.

2. Strekking van artikel 6, lid 1, sub b, van de richtlijn

58. Met het oog op de uitlegging van deze bepaling, geef ik een beknopt overzicht van de uitspraken van het Hof die daarop betrekking hebben.

a) Onderzoek van de rechtspraak van het Hof

59. In het arrest BMW³¹ heeft het Hof de ratio legis van deze bepaling onderzocht, die volgens hem beoogt de bescherming van de merkrechten in overeenstemming te brengen met het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten in de gemeenschappelijke markt, en wel zó dat het merkrecht een essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging vormt, dat het Verdrag wil vestigen en handhaven.³²

60. Volgens het Hof dient de uitoefening van de aan de houder van de industriële-eigendomstitel verleende rechten te worden afgestemd op de doelstelling van het Verdrag om een correcte en eerlijke mededinging tussen de marktdeelnemers tot stand te brengen.

61. In de reeds aangehaalde zaak Windsurfing Chiemsee verzocht de verwijzende rechter het Hof eigenlijk niet om uitlegging van artikel 6, lid 1, sub b, van de richtlijn, maar wenste hij te vernemen of deze bepaling eventueel van invloed was op de uitlegging van artikel 3 daarvan. Volgens het Hof was dit niet het geval; het heeft evenwel de *werkingsfeer* van eerstgenoemde bepaling uiteengezet, en daaraan toegevoegd dat artikel 6, lid 1, sub b, derden niet het recht verleent een geografische benaming als merk te gebruiken, maar hun alleen toestaat een dergelijke benaming als beschrijvende aanduiding te gebruiken, dat wil zeggen als aanduiding van de plaats van herkomst, voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.³³

62. Deze uitlegging stelt het gebruik door concurrenten van een ingeschreven beschrijvend teken afhankelijk van de dubbele voorwaarde dat dit teken niet als merk wordt gebruikt en dat de eerlijke handelsgebruiken in acht worden genomen.³⁴

63. Wat de *wijze* van toepassing van artikel 6, lid 1, sub b, betreft, werd in het arrest Gerolsteiner Brunnen een en ander verduidelijkt. Het Hof heeft vastgesteld dat deze bepaling geen onderscheid maakt tussen de mogelijke vormen van gebruik van de erin genoemde

31 — Arrest van 23 februari 1999 (C-63/97, Jurispr. blz. I-905).

32 — Punt 62 van het arrest BMW, dat zelf verwijst naar het arrest van 17 oktober 1990, Hag GF, „Hag II” (C-10/89, Jurispr. blz. I-3711), punt 13.

33 — Punt 28 van het arrest Windsurfing Chiemsee.

34 — Deze opvatting is onlangs bevestigd in het arrest van 25 januari 2007, Adam Opel (C-48/05, Jurispr. blz. I-1017), punt 43.

aanduidingen, en vervolgens met betrekking tot de werking ervan verklaard dat het, om binnen de werkingssfeer van dit artikel te vallen, volstaat dat een dergelijke aanduiding betrekking heeft op één van de kenmerken die erin zijn opgesomd, zoals de plaats van herkomst.³⁵ Of een dergelijke aanduiding onder dit artikel valt, is een feitenkwestie die moet worden beoordeeld door de nationale rechter, die moet overgaan tot een algemene beoordeling van alle relevante omstandigheden.³⁶

64. Voorts mag niet uit het oog worden verloren dat de handelwijze van derden wordt getoetst aan de voorwaarde van een „eerlijk gebruik”, die volgens vaste rechtspraak³⁷ een loyaliteitsverplichting tegenover de rechtmatige belangen van de merkhouder tot uitdrukking brengt, in het bijzonder de verplichting om de goede naam van het teken niet te schaden of er geen kleinerende uitlatingen over te doen.³⁸

65. Geen van deze uitspraken zegt iets over het verband tussen artikel 6, lid 1, sub b, van de richtlijn en de vrijhoudingsbehoefte. Dit wordt gedeeltelijk goedge maakt door twee arresten, waarvan het ene betrekking heeft op het gemeenschapsmerk, en het andere op de discussie over de inschrijving van kleuren als zodanig.

66. In de eerste van deze zaken³⁹ linkt advocaat-generaal Jacobs de vrijhoudingsbehoefte aan de werkingssfeer van artikel 12 van de verordening (alter ego van artikel 6 van de richtlijn).⁴⁰ In het arrest „Baby-Dry” heeft het Hof de conclusie op de wezenlijke punten gevolgd⁴¹, en heeft het uit de combinatie van de artikelen 7 en 12 van de verordening (artikelen 3 en 6 van de richtlijn) afgeleid dat het verbod om zuiver beschrijvende tekens of aanduidingen als merk in te schrijven tot doel heeft te beletten 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, en het onderscheidend vermogen missen die voor het vervullen van deze functie vereist is.⁴²

67. In de tweede van deze zaken, het arrest Libertel, werd voorzichtig ingegaan op het Freihaltebedürfnis. Na op het gebied van het communautaire merkenrecht het bestaan te hebben erkend „van een algemeen belang, dat de beschikbaarheid van kleuren niet onge rechtvaardigd wordt beperkt voor de andere marktdeelnemers”, heeft het Hof een argument van de Commissie afgewezen waarmee zij, waarschijnlijk geleid door de in het vorige punt aangehaalde conclusie, betoogde dat de

35 — Arrest van 7 januari 2004 (C-100/02, Jurispr. blz. I-691), punt 19.

36 — Arrest Gerolsteiner Brunnen, reeds aangehaald, punt 26.

37 — Arrest van 17 maart 2005, Gillette Company en Gillette Group Finland (C-228/03, Jurispr. blz. I-2337), punt 41 (hierna: „Gillette”); zie ook reeds aangehaalde arresten BMW, punt 61, en Gerolsteiner Brunnen, punt 24.

38 — Arrest Gillette, punt 44.

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

40 — Punten 77 e.v. van zijn conclusie.

41 — Wat deze beoordeling betreft, sluit ik mij aan bij Eisenführ, G., op. cit., blz. 230.

42 — Punt 37 van het arrest Baby-Dry.

gedachte dat sommige tekens beschikbaar moeten blijven, tot uitdrukking is gebracht in artikel 6 van de richtlijn.⁴³

68. Het Hof zag in deze gedachte een gevaarlijk pleidooi om de toetsing aan de absolute weigeringsgronden van artikel 3 van de richtlijn bij het onderzoek van de inschrijvingsaanvraag tot een minimum te beperken, waarbij eventuele vergissingen ongedaan worden gemaakt doordat de uitoefening van de aan een merk verbonden rechten krachtens de vrijhoudingsbehoefte van het genoemde artikel 6 wordt beperkt. Volgens het Hof betekent dit voorstel dat de toetsing aan die weigeringsgronden wordt onttrokken aan de voor inschrijving bevoegde autoriteiten en in handen gelegd van de rechterlijke instanties; deze benadering achtte het Hof onverenigbaar met het stelsel van de richtlijn, dat gebaseerd is op een controle vooraf en niet op een controle achteraf.⁴⁴

69. Samenvattend moet worden vastgesteld dat het Hof geen uitspraak heeft gedaan over de vrijhoudingsbehoefte als uitleggingscriterium voor artikel 6 van de richtlijn, aangezien het in de hiervóór geresumeerd weergegeven punten alleen een argument van de Commissie heeft afgevoerd op grond waarvan deze ervoor pleitte om deze rechtsfiguur van Duitse oorsprong *uitsluitend* binnen het bestek van deze bepaling te gebruiken, maar geen oordeel heeft geveld over het gebruik ervan als richtsnoer voor de beperking van de rechten van de merkhouder.

70. Derhalve moet voor dit probleem nog een juridische oplossing worden gevonden.

b) Voorgestelde these

71. Ik heb reeds gewezen op de overeenkomsten tussen de artikelen 3, lid 1, en 6, lid 1, van de richtlijn; ik heb ook de aandacht gevestigd op de stelselmatige discrepantie tussen beide, daar het eerste de inschrijving regelt, terwijl het tweede de uitoefening van het *ius prohibendi* van de houder van een teken beperkt.

72. Men kan evenwel niet voorbij aan de buitengewone gelijkheid tussen de bewoordingen van het bepaalde sub c respectievelijk sub b in de beide voorschriften. Met uitzondering van de uitdrukking „uitsluitend bestaan uit” in artikel 3, lid 1, sub c, is de formulering identiek.

73. Dit verschil valt te verklaren doordat artikel 3 de inschrijving betreft, waaruit a contrario sensu volgt dat samengestelde tekens kunnen worden ingeschreven die onder meer beschrijvende aanduidingen in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, bevatten;

43 — Punten 57 e.v. van het arrest Libertel.

44 — Punten 58 en 59 van het arrest Libertel.

deze bijzonderheid verliest daarentegen haar betekenis, wanneer de merkhouder zijn rechten overeenkomstig artikel 6 uitoefent, dat alleen tot doel heeft te verzekeren dat een teken dat onder één van de gevallen van lid 1, sub c, valt, voor iedereen beschikbaar blijft. Wat de andere bestanddelen van een samengesteld merk betreft, geldt onverkort artikel 5 van de richtlijn.

74. Voorts maakt artikel 6, lid 1, sub b, structureel gezien deel uit van een trias binnen de richtlijn, waartoe ook het onderzoek van de gronden voor weigering van inschrijving en dat van de nietigheidsgronden behoren. Bij de beoordeling of een teken onder een van de in artikel 6, lid 1, sub b, genoemde categorieën van aanduidingen valt, wijst bijgevolg niets in de richtlijn erop dat de gevolgen daarvan voor het ingeschreven teken moeten worden afgezwakt in vergelijking met die van de inschrijvingsaanvraag of de nietigheidsgrond overeenkomstig artikel 3, lid 1, sub c.

75. Ik durf zelfs de stelling te verdedigen dat een enge uitlegging van artikel 6 niet eens in aanmerking komt, louter op grond van het argument dat het hierbij gaat om een bepaling die de bij artikel 5 van de richtlijn verleende rechten beperkt. Het uitzonderlijke in dit geval is erin gelegen dat men houder van een teken is dat strikt genomen voor iedereen toegankelijk is. Dat dit teken later is gemonopoliseerd, doordat het een bestanddeel van

een samengesteld teken vormt of als gevolg van een vergissing⁴⁵, kan niet worden tegenovergesteld aan andere marktdeelnemers die deze beschrijvende aanduidingen vrij willen kunnen gebruiken, noch aan de andere categorie personen die door deze bepaling wordt geraakt, namelijk de consumenten, die transparante en betrouwbare informatie wensen, die hun gewoonlijk juist door deze aanduidingen wordt verstrekt.⁴⁶

76. Het offer dat krachtens artikel 6, lid 1, sub b, van de houder van het industriëleigendomsrecht wordt gevraagd, verplicht de rechter tot het zoeken van een evenwicht tussen de rechten die artikel 5 van de richtlijn de houder verleent en de tegengestelde rechten van de overige marktdeelnemers en de consumenten, maar niet tot mechanische toepassing van de regel dat voorschriften tot beperking van rechten eng moeten worden uitgelegd.

77. Afgezien van het feit dat deze zienswijze steun vindt in de rechtsleer⁴⁷, strookt zij

45 — Op goede gronden is erop gewezen dat het grote aantal merkaanvragen, als gevolg van de snelheid waarmee de dossiers moeten worden behandeld, ertoe leidt dat ten onrechte generieke of beschrijvende tekens worden ingeschreven; Hacker, F., „§ 23”, in Ströbele, P./Hacker, F., *Markengesetz*, Ed. Heymanns, 8e ed., Keulen, 2006, blz. 917.

46 — Fernández-Nóvoa, C., refereert op dit gebied terecht aan de consumenten, zij het in een commentaar bij artikel 33 van de Spaanse merkenwet (*Tratado sobre Derecho de marcas*, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2001, blz. 367).

47 — De volgende auteurs hebben — de ene al wat nadrukkelijker dan de andere — een pleidooi gehouden voor de beoordeling van deze begrenzing van de rechten van de merkhouder in overeenstemming met de vrijhoudingsbehoefte: Eisenführ, G., „Artikel 7”, in Eisenführ, G./Schennen, D., op. cit., punten 113 e.v.; en Fezer, K.-H., op. cit., blz. 402.

volledig met de aangehaalde rechtspraak van het Hof over de ratio legis van de bepaling en het doel ervan, namelijk de bescherming van de merkrechten en de fundamentele beginselen van de gemeenschappelijke markt met elkaar in overeenstemming brengen, zodat het merk zijn rol van wezenlijk onderdeel van een stelsel van onvervalste mededinging kan vervullen⁴⁸, zonder daarbij uit het oog te verliezen dat concurrenten de aanduiding niet als merk, maar enkel voor beschrijvende doeleinden mogen gebruiken.⁴⁹

78. Al deze argumenten pleiten bijgevolg voor het doen van een beroep, via de vrijhoudingsbehoefte, op het algemeen belang, ook bij het onderzoek van artikel 6, lid 1, sub b, van de richtlijn.

79. Deze beoordeling lijkt overigens niet onverenigbaar met de punten 57 en volgende van het arrest *Libertel*, waarin het Hof, zoals ik reeds heb uiteengezet, geen uitspraak heeft gedaan over de vraag of in het kader van artikel 6 van de richtlijn rekening moet worden gehouden met het *Freihaltebedürfnis*; het Hof heeft alleen een argument van de Commissie afgewezen, op grond waarvan de draagwijdte van de vrijhoudingsbehoefte tot de werkingssfeer van dit artikel werd beperkt.

80. Samenvattend benadruk ik in mijn voorstel van antwoord op de prejudiciële vragen de noodzaak om een beroep te doen op de vrijhoudingsbehoefte voor het bepalen van de beschermingsomvang van een merk dat wordt gevormd door een teken overeenkomende met één van de in artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, genoemde aanduidingen, wanneer dit teken door het gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen en is ingeschreven; daarentegen kan op de vrijhoudingsbehoefte geen beroep worden gedaan, wanneer het teken geen intrinsiek onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, bezit, maar later onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt.

81. Wat ten slotte de tweede vraag van de Hoge Raad betreft, zij erop gewezen dat de perceptie door het publiek van een teken dat beschikbaar moet blijven alleen in het voorgaande stadium een zeker belang heeft, namelijk om uit te maken of het publiek dat teken in verband kan brengen met één van de aanduidingen van artikel 6, lid 1, sub b, van de richtlijn.

82. Zou de gemiddelde consument dat teken een zuiver decoratieve functie toedichten, dan wordt het teken niet geïdentificeerd met de commerciële herkomst van de waren of diensten, zodat het niet geschikt is om zijn fundamentele rol te vervullen en zijn waarde als merk ter discussie komt te staan⁵⁰; zou de

48 — Reeds aangehaalde arresten *BMW*, punt 62, en *Gerolsteiner Brunnen*, punt 16.

49 — Arrest *Windsurfing Chiemsee*, punt 28.

50 — Arrest *Adidas-Salomon en Adidas Benelux*, reeds aangehaald, punten 39-41.

gemiddelde consument de herkomst van de waren en diensten wél kunnen afleiden, dan geldt het tegendeel.

83. Zodra evenwel is uitgemaakt dat het teken een aanduiding in de zin van artikel 6, lid 1, sub b, van de richtlijn vormt, valt niet in te zien dat de perceptie van de consument invloed kan hebben op de uitlegging van het algemeen belang.

84. Het voorgestelde antwoord op de eerste prejudiciële vraag zou bijgevolg een onderzoek van het betoog van H&M, die zich op het standpunt stelt dat het Freihaltebedürfnis — althans voor tekens die vóór de inwerkingtreding van de richtlijn zijn ingeschreven — toepassing moet vinden, overbodig maken. H&M verwijst daarbij naar de liberale praktijk van inschrijving in de Benelux in de tijd waarin het merkenrecht nog niet was geharmoniseerd; zulks valt echter onder de nietigheid van merken zonder onderscheidend vermogen, en heeft niets van doen met de uitoefening van de bij artikel 5 van de richtlijn verleende rechten en de beperking daarvan krachtens artikel 6, lid 1, sub b. Gelet op het resultaat van mijn onderzoek, hoef ik op deze tweede vraag dus niet nader in te gaan.

VI — Conclusie

85. Gelet op het voorgaande, geef ik het Hof in overweging om de vragen van de Hoge Raad te beantwoorden als volgt:

„Bij de bepaling van de beschermingsomvang van een merk dat wordt gevormd door een aanduiding die beantwoordt aan de omschrijving in artikel 3, lid 1, sub c, van

de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, maar door het gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen en is ingeschreven, moet rekening worden gehouden met het algemene belang, dat de beschikbaarheid van bepaalde tekens niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere marktdeelnemers die soortgelijke waren of diensten aanbieden.

Wanneer ditzelfde teken daarentegen geen intrinsiek onderscheidend vermogen bezit, maar later onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, moeten de rechten van de merkhouder niet aan de vrijhoudingsbehoefte worden getoetst.”