

Hof van Justitie EG, 4 oktober 2001, Merz & Krell

BRAVO



MERKENRECHT

Wezenlijke functie: herkomstaanduiding

- Het doel van de door het ingeschreven merk verleende bescherming bestaat er onder meer in, de functie van het merk als aanduiding van herkomst te waarborgen

Vanuit dit oogpunt is de wezenlijke functie van het merk daarin gelegen dat aan de consument of de eindverbruiker met betrekking tot de gemerkte waren of diensten de identiteit van de oorsprong wordt gewaarborgd, in die zin dat hij deze zonder gevaar voor verwarring van waren of diensten van andere herkomst kan onderscheiden (zie onder meer arrest van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 28). De gemeenschapswetgever heeft deze wezenlijke functie van het merk vastgelegd door in artikel 2 van de richtlijn te bepalen dat de tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, slechts een merk kunnen vormen mits zij de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden. Dit betekent dat tekens of benamingen die de wezenlijke functie van het merk niet kunnen vervullen, niet in aanmerking komen voor de bescherming die uit de inschrijving voortvloeit. Zoals uit de tiende overweging van de considerans van de richtlijn volgt, bestaat het doel van de door het ingeschreven merk verleende bescherming er onder meer in, de functie van het merk als aanduiding van herkomst te waarborgen.

BESCHRIJVENDE MERKEN

Gebruikelijke aanduiding – artikel 3(1)(d) richtlijn

- Artikel 3(1)(d) verzet zich slechts tegen inschrijving wanneer tekens in het normale taalgebruik of bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn

Hieruit volgt dat artikel 3, lid 1, sub d, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat het zich slechts tegen de inschrijving van een merk verzet wanneer de tekens of benamingen waaruit het merk uitsluitend bestaat, in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden ter aanduiding van de waren of diensten waarvoor het merk ter inschrijving is voorgedragen.

- Gebruikelijke aanduiding voldoende – beschrijvend karakter niet vereist

Op grond van het voorgaande moet artikel 3, lid 1, sub d, van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat het de weigering tot inschrijving van een merk alleen afhankelijk stelt van de voorwaarde dat de tekens of benamingen waaruit het merk bestaat, in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden ter aanduiding van de waren of diensten waarvoor het merk ter inschrijving is voorgedragen. Voor de toepassing van deze bepaling is niet relevant of de betrokken tekens of benamingen de eigenschappen of kenmerken van bedoelde waren of diensten beschrijven.

Vindplaatsen: curia.europe.eu; IER 2001, nr. 56, m.nt. Speyart; NJ 2002, 140, m.nt. Verkade

Hof van Justitie EG, 4 oktober 2001

(G. C. Rodríguez Iglesias, C. Gulmann, M. Wathelet, V. Skouris, J.-P. Puissochet, P. Jann, L. Sevón, R. Schintgen, F. Macken (rapporteur), N. Colneric en C. W. A. Timmermans)

Merken - Aanpassing van wetgevingen - Artikel 3, lid 1, sub d, van Eerste richtlijn (89/104/EEG) - Gronden voor weigering of nietigverklaring - Merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in normaal taalgebruik of in bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden - Noodzaak dat tekens of benamingen gebruikelijk zijn geworden ter aanduiding van waren of diensten waarvoor merk ter inschrijving is voorgedragen - Ontbreken van noodzaak dat tekens of benamingen kenmerken of eigenschappen van waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd, rechtstreeks beschrijven

In zaak C-517/99,

betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 234 EG van het Bundespatentgericht (Duitsland), in de procedure aldaar ingeleid door

Merz & Krell GmbH & Co.,

om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van artikel 3, lid 1, sub d, van de 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),

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE,

samengesteld als volgt: (...)

advocaat-generaal: D. Ruiz-Jarabo Colomer,

griffier: R. Grass,

gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door:

- de Duitse regering, vertegenwoordigd door W.-D.

Plessing en B. Muttelsee-Schön als gemachtigden,

- de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door G. Amodeo als gemachtigde, bijgestaan

door D. Alexander, barrister,

- de Commissie van de Europese Gemeenschappen,

vertegenwoordigd door K. Banks als gemachtigde, bijgestaan

door I. Brinker en W. Berg, Rechtsanwältin,

gezien het rapport van de rechter-rapporteur, gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 18 januari 2001, het navolgende

Arrest

1. Bij beschikking van 20 oktober 1999, binnengekomen bij het Hof op 31 december daaraanvolgend, heeft het Bundespatentgericht krachtens artikel 234 EG een prejudiciële vraag gesteld over de uitlegging van artikel 3, lid 1, sub d, van de 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; hierna: richtlijn).

2. Deze vraag is gerezen in het kader van een door Merz & Krell GmbH & Co. (hierna: Merz & Krell) ingesteld beroep tegen de weigering van het Deutsche Patent- und Markenamt (Duits bureau voor octrooien en merken) om het woordmerk Bravo in te schrijven voor schrijfbepodigheden.

Het toepasselijke recht

3. De richtlijn heeft volgens de eerste overweging van de considerans tot doel, het merkenrecht van de lidstaten aan te passen teneinde de bestaande verschillen op te heffen die het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten kunnen belemmeren en de mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt kunnen vervalsen. Volgens de derde overweging van de considerans beoogt de richtlijn geen volledige aanpassing van de merkenwetgevingen.

4. Artikel 2 van de richtlijn bevat een lijst van tekens die een merk kunnen vormen. Dit artikel luidt als volgt: Merken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden.

5. Artikel 3, lid 1, van de richtlijn bepaalt:

Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden:

a) tekens die geen merk kunnen vormen;
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 bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden;
[...]

6. Opgemerkt zij, dat alleen de Deense en de Zweedse versie van lid 1, sub d, van deze bepaling een verwijzing bevatten naar de tekens en benamingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden voor de waren of diensten (for varen eller tjenesteydelsen in het Deens en för varen eller tjänsten in het Zweeds).

7. Artikel 3, lid 3, van de richtlijn bepaalt:

Een merk wordt niet geweigerd of kan, indien ingeschreven, niet worden nietig verklaard overeenkomstig lid 1, onder b, c of d, indien het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de aanvraag om inschrijving onderscheidend vermogen heeft verkregen. De lidstaten kunnen voorts bepalen dat deze bepaling ook van toepassing is, wanneer het onderscheidend vermogen verkregen is na de aanvraag om inschrijving of na de inschrijving.

8. De richtlijn is in Duits recht omgezet bij het Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichnungen van 25 oktober 1994 (Duitse wet inzake de bescherming van merken en andere onderscheidende tekens, BGBl. 1994 I, blz. 3082; hierna: Markengesetz), dat op 1 januari 1995 in werking is getreden.

9. Volgens § 8, lid 2, punt 3, van deze wet wordt de inschrijving geweigerd van merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden ter aanduiding van de waren of diensten.

Het hoofdgeding en de prejudiciële vraag

10. Merz & Krell heeft een aanvraag tot inschrijving van het woordmerk Bravo ingediend voor schrijfbepodigheden. Deze aanvraag is door het Deutsche Patent- und Markenamt afgewezen op grond dat het woord bravo voor de betrokken handelskringen louter een bijvalsbetuyiging is. Deze handelskringen zouden in het ter inschrijving voorgedragen woordmerk Bravo slechts een aanprijzing en een reclameslogan zonder enig onderscheidend vermogen zien, zodat dit merk niet voor bescherming in aanmerking komt.

11. Het Bundespatentgericht, waar Merz & Krell tegen dit weigeringsbesluit in beroep is gegaan, is van oordeel dat de gegrondheid van de weigering tot inschrijving van het door verzoekster voorgedragen merk moet worden beoordeeld tegen de achtergrond van § 8, lid 2, punt 3, van het Markengesetz.

12. Het Bundespatentgericht verklaart dat het woord bravo in tal van Europese talen dezelfde betekenis van bijvalsbetuyiging in de zin van goed of mooi heeft. Voorts stelt het vast dat dit woord in Duitsland en in verschillende andere Europese landen daadwerkelijk in de reclame wordt gebezigd als een bijvalsbetuyiging voor diverse waren en diensten. Het wijst er evenwel op dat het niet heeft kunnen vaststellen dat het woord wordt gebezigd met betrekking tot schrijfbepodigheden.

13. Het Bundespatentgericht is van oordeel dat het volgens artikel 3, lid 1, sub d, van de richtlijn voor de weigering van de inschrijving van het woordmerk Bravo volstaat dat het woord bravo gebruikelijk is geworden in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer, zonder dat het de betrokken waren concreet hoeft te beschrijven.

14. Indien § 8, lid 2, punt 3, van het Markengesetz echter naar de letter wordt toegepast, vooronderstelt een op deze bepaling gebaseerde weigering tot inschrijving van een merk dat het ter inschrijving voorgedragen woord gebruikelijk is geworden ter aanduiding van de

waren of diensten waarvoor inschrijving van dat merk is aangevraagd.

15. Overigens wordt uit de formulering van § 8, lid 2, punt 3, van het Markengesetz niet duidelijk of een algemene band met de waren of diensten waarop het merk betrekking heeft, volstaat om de inschrijving ervan op basis van deze bepaling te weigeren, dan wel of er een specifieke band met de waren of diensten moet bestaan.

16. Aangezien § 8, lid 2, punt 3, van het Markengesetz moet worden uitgelegd in overeenstemming met artikel 3, lid 1, sub d, van de richtlijn, dat door eerstgenoemde bepaling in Duits recht is omgezet, heeft het Bundespatentgericht de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vraag gesteld:

Moet artikel 3, lid 1, sub d, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, tegen de bewoordingen ervan in restrictief worden uitgelegd in die zin dat alleen inschrijving kan worden geweigerd van tekens of benamingen die de betrokken waren en diensten respectievelijk hun wezenlijke eigenschappen of kenmerken rechtstreeks beschrijven? Of moet dit artikel aldus worden verstaan, dat naast niet voor toe-eigening vatbare tekens (Freizeichen) en soortnamen ook de inschrijving als merk kan worden geweigerd van tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer van de betrokken sector of van een vergelijkbare sector als reclameslogans, kwaliteitsaanduidingen, aansporingen tot kopen enz. gebruikelijk zijn zonder de concrete eigenschappen van de betrokken waren of diensten rechtstreeks te beschrijven?

Het eerste onderdeel van de vraag

17. Met het eerste onderdeel van zijn vraag wil de verwijzende rechter in wezen vernemen of artikel 3, lid 1, sub d, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat het zich slechts tegen de inschrijving van een merk verzet wanneer de tekens of benamingen waaruit het merk uitsluitend bestaat, in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden ter aanduiding van de waren of diensten waarvoor het merk ter inschrijving is voorgedragen.

18. De Duitse regering, de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie betogen dat artikel 3, lid 1, sub d, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat van inschrijving slechts zijn uitgesloten de tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden ter aanduiding van waren of diensten van het type als dat waarvoor het merk ter inschrijving is voorgedragen.

19. De Duitse regering stelt eveneens dat een ruimere uitlegging van deze bepaling zou leiden tot een nodeloze vermindering van het aantal voor inschrijving beschikbare tekens of benamingen.

20. Zoals uit de eerste en de zevende overweging van de considerans ervan blijkt, heeft de richtlijn tot doel de verkrijging en het behoud van het recht op een ingeschreven merk in alle lidstaten afhankelijk te stellen van gelijke voorwaarden ter opheffing van de bestaande verschillen die het vrije verkeer van goederen en het

vrij verrichten van diensten kunnen belemmeren en de mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt kunnen vervalsen.

21. Het merkrecht is namelijk een essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging dat het Verdrag wil vestigen. In een dergelijk systeem moeten de ondernemingen hun clientèle door de kwaliteit van hun waren of diensten aan zich kunnen binden, hetgeen slechts mogelijk is wanneer er onderscheidingstekens bestaan met behulp waarvan die waren en diensten kunnen worden geïdentificeerd (zie met name arrest van 11 november 1997, C-349/95, Loendersloot, Jurispr. blz. I-6227, punt 22).

22. Vanuit dit oogpunt is de wezenlijke functie van het merk daarin gelegen dat aan de consument of de eindverbruiker met betrekking tot de gemerkte waren of diensten de identiteit van de oorsprong wordt gewaarborgd, in die zin dat hij deze zonder gevaar voor verwarring van waren of diensten van andere herkomst kan onderscheiden (zie onder meer arrest van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 28).

23. De gemeenschapswetgever heeft deze wezenlijke functie van het merk vastgelegd door in artikel 2 van de richtlijn te bepalen dat de tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, slechts een merk kunnen vormen mits zij de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden.

24. Dit betekent dat tekens of benamingen die de wezenlijke functie van het merk niet kunnen vervullen, niet in aanmerking komen voor de bescherming die uit de inschrijving voortvloeit. Zoals uit de tiende overweging van de considerans van de richtlijn volgt, bestaat het doel van de door het ingeschreven merk verleende bescherming er onder meer in, de functie van het merk als aanduiding van herkomst te waarborgen.

25. Artikel 3, lid 1, sub d, van de richtlijn moet worden uitgelegd tegen de achtergrond van deze overwegingen.

26. Er zij op gewezen dat volgens artikel 3, lid 1, sub d, van de richtlijn de inschrijving wordt geweigerd van merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het handelsgebruik gebruikelijk zijn geworden.

27. Ofschoon artikel 3, lid 1, sub d, van de richtlijn, anders dan § 8, lid 2, punt 3, van het Markengesetz dat betrekking heeft op merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het handelsgebruik gebruikelijk zijn geworden ter aanduiding van de waren of diensten, geen dergelijke precisering bevat, betekent dit nog niet dat bij de beoordeling van de gegrondheid van een aanvraag tot inschrijving van een merk geen rekening dient te worden gehouden met de band tussen de tekens of benamingen waaruit het merk bestaat, en de waren of diensten waarop het betrekking heeft.

28. Artikel 3, lid 1, sub d, van de richtlijn beoogt immers de inschrijving tegen te gaan van tekens of benamingen die ongeschikt zijn om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden en dus niet voldoen aan de voorwaarde van artikel 2 van de richtlijn.

29. Bij de beantwoording van de vraag of bepaalde tekens of benamingen een dergelijk onderscheidend vermogen hebben, kan niet worden geabstraheerd van de waren of diensten die zij beogen te onderscheiden.

30. Deze vaststelling vindt steun in artikel 3, lid 3, van de richtlijn. Zoals het Hof namelijk in punt 44 van het arrest van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779), heeft geoordeeld, verkrijgt een dergelijk teken door het gebruik dat ervan is gemaakt, het onderscheidend vermogen dat volgens deze bepaling voorwaarde voor inschrijving ervan is. Een eventueel differentiërend vermogen als gevolg van het gebruik dat van een teken is gemaakt, kan slechts worden vastgesteld met betrekking tot de waren of diensten die van dat teken zijn voorzien.

31. Hieruit volgt dat artikel 3, lid 1, sub d, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat het zich slechts tegen de inschrijving van een merk verzet wanneer de tekens of benamingen waaruit het merk uitsluitend bestaat, in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden ter aanduiding van de waren of diensten waarvoor het merk ter inschrijving is voorgedragen.

Het tweede onderdeel van de vraag

32. Met het tweede onderdeel van zijn vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of artikel 3, lid 1, sub d, van de richtlijn zich slechts tegen inschrijving van een merk verzet wanneer de tekens of benamingen waaruit het merk uitsluitend bestaat, de eigenschappen of kenmerken beschrijven van de waren of diensten waarvoor het merk ter inschrijving is voorgedragen, dan wel ook wanneer die tekens of benamingen reclameslogans, kwaliteitsaanduidingen of aansporingen tot kopen zijn die de eigenschappen of kenmerken van bedoelde waren of diensten niet beschrijven.

33. De regering van het Verenigd Koninkrijk stelt dat de merken onder artikel 3, lid 1, sub d, van de richtlijn kunnen vallen, ook al beschrijven de tekens of benamingen waaruit zij bestaan, de betrokken waren of diensten niet rechtstreeks, doch worden zij doorgaans daarmee geassocieerd.

34. Ook de Commissie betoogt dat artikel 3, lid 1, sub d, van de richtlijn niet als voorwaarde voor de toepassing ervan stelt dat de tekens of benamingen waaruit een merk bestaat, de waren of diensten waarvoor het merk ter inschrijving is voorgedragen, rechtstreeks beschrijven. Volgens haar verbiedt deze bepaling de inschrijving van tekens of benamingen die als niet voor toe-eigening vatbare tekens of soortnamen de betrokken waren en diensten aanduiden ofwel, zonder ze aan te duiden, doorgaans een bijzondere connotatie hebben.

35. Om te beginnen zij opgemerkt dat, ofschoon er een duidelijke overlapping bestaat tussen de respectieve werkingsfeer van artikel 3, lid 1, sub c, en artikel 3, lid 1, sub d, van de richtlijn, de in laatstgenoemde bepaling voorziene uitsluiting van de inschrijving van merken niet is gebaseerd op het beschrijvende karakter van deze merken, doch op het heersende gebruik in de kringen waarin de waren en diensten waarvoor bedoelde merken ter inschrijving zijn voorgedragen, worden verhandeld.

36. Om nuttig effect te verlenen aan artikel 3, lid 1, sub d, van de richtlijn, mag de draagwijdte van deze bepaling, met betrekking tot dewelke het Hof om uitlegging is verzocht, dan ook niet worden beperkt tot de merken die de kenmerken of de eigenschappen beschrijven van de waren en diensten waarop zij betrekking hebben.

37. In dit verband zij onderstreept dat de tekens of benamingen waaruit een merk bestaat en die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden ter aanduiding van de waren of diensten waarop dat merk betrekking heeft, niet geschikt zijn om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden en dus niet de wezenlijke functie van het merk vervullen, behoudens ingeval deze tekens of benamingen door het gebruik dat ervan is gemaakt, een onderscheidend vermogen hebben verkregen in de zin van artikel 3, lid 3, van de richtlijn.

38. In dat geval is het dus niet noodzakelijk te onderzoeken of de betrokken tekens of benamingen beschrijvingen van de kenmerken of eigenschappen van deze waren of diensten zijn.

39. Dit betekent eveneens dat wanneer de betrokken tekens of benamingen in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden ter aanduiding van de waren of diensten waarop dat merk betrekking heeft, het van weinig belang is dat zij worden gebruikt als reclameslogans, kwaliteitsaanduidingen of aansporingen tot het kopen van bedoelde waren of diensten.

40. De inschrijving van een merk bestaande uit tekens of benamingen die reclameslogans, kwaliteitsaanduidingen of aansporingen tot het kopen van de waren of diensten waarop dat merk betrekking heeft, zijn, is als zodanig echter niet uitgesloten wegens dat gebruik. Het staat aan de nationale rechter om van geval tot geval uit te maken of die tekens of benamingen in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden ter aanduiding van de waren of diensten waarop dat merk betrekking heeft.

41. Op grond van het voorgaande moet artikel 3, lid 1, sub d, van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat het de weigering tot inschrijving van een merk alleen afhankelijk stelt van de voorwaarde dat de tekens of benamingen waaruit het merk bestaat, in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden ter aanduiding van de waren of diensten waarvoor het merk ter inschrijving is voorgedragen. Voor de toepassing van deze bepaling is niet relevant of de betrokken tekens of benamingen de eigenschappen of kenmerken van bedoelde waren of diensten beschrijven.

Kosten

42. De kosten door de Duitse regering, de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakt, komen niet voor vergoeding in aanmerking. Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen.

HET HOF VAN JUSTITIE,

uitspraak doende op de door het Bundespatentgericht bij beschikking van 20 oktober 1999 gestelde vraag, verklaart voor recht:

Artikel 3, lid 1, sub d, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet aldus worden uitgelegd dat het zich slechts tegen de inschrijving van een merk verzet wanneer de tekens of benamingen waaruit het merk uitsluitend bestaat, in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden ter aanduiding van de waren of diensten waarvoor het merk ter inschrijving is voorgedragen.

Deze bepaling moet aldus worden uitgelegd dat zij de weigering tot inschrijving van een merk alleen afhankelijk stelt van de voorwaarde dat de tekens of benamingen waaruit het merk bestaat, in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden ter aanduiding van de waren of diensten waarvoor het merk ter inschrijving is voorgedragen. Voor de toepassing van deze bepaling is niet relevant of de betrokken tekens of benamingen de eigenschappen of kenmerken van bedoelde waren of diensten beschrijven.

Conclusie Advocaat-Generaal D. Ruiz-Jarabo Colomer

I - Inleiding

1. De prejudiciële vraag van het Bundespatentgericht heeft betrekking op de uitlegging van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten(2) (hierna: Eerste richtlijn).

2. Het Bundespatentgericht wil weten of tekens en benamingen die onderdeel zijn geworden van het normale taalgebruik of van de handelsgebruiken binnen een bepaalde sector niet als merk kunnen worden ingeschreven, dan wel of deze belemmering voor inschrijving hen slechts raakt voorzover zij gebruikelijk zijn geworden voor de waren en diensten die zij zeggen te vertegenwoordigen. Indien dit laatste het geval is, wenst de verwijzende rechter te vernemen of de ter inschrijving voorgedragen tekens en benamingen de waren of diensten, dan wel de wezenlijke eigenschappen of kenmerken daarvan, rechtstreeks moeten beschrijven.

II - De feiten van het hoofdgeding en de prejudiciële vraag

3. Merz & Krell GmbH & Co. (hierna: Merz & Krell) heeft een aanvraag om inschrijving van het woordmerk Bravo voor schrijfbenodigdheden ingediend. De merkenafdeling voor de klasse 16 van het Deutsches Patent- und Markenamt (Duits bureau voor octrooien en merken) heeft deze aanvraag afgewezen op grond dat het voorgestelde woord bravo slechts een aanprijzing of reclameslogan is voor de waren die met de inschrijving zouden moeten worden beschermd, zodat inschrijving als merk niet mogelijk is.

4. Aangezien Merz & Krell zich niet met dit besluit kon verenigen, is zij in beroep gegaan bij het Bundespatentgericht. Van oordeel dat zijn beslissing afhangt van de uitlegging van artikel 3, lid 1, sub d, van de Eerste richtlijn, heeft deze rechter het Hof de volgende prejudiciële vraag gesteld:

II - Het toepasselijke recht

A - De internationale regelgeving

5. Het Unieverdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom (hierna: Unieverdrag of Unieverdrag van Parijs) van 20 maart 1883, dat door alle lidstaten is ondertekend(3), is en was het basisinstrument voor de internationale regels op het gebied van de industriële eigendom. Sindsdien is een internationaal systeem met tal van multilaterale bepalingen gecreëerd.(4)

6. Bij de eerste bepaling van het Unieverdrag (artikel 1, lid 1) is de Unie tot bescherming van de industriële eigendom, beter bekend als de Unie van Parijs, opgericht. Het Unieverdrag schept een referentiekader dat de verdragspartijen dienen te eerbiedigen in hun wetgeving en in hun onderlinge overeenkomsten en verdragen (artikelen 25 en 19).

7. Het Unieverdrag berust op de volgende pijlers:

1) Het beginsel van de nationale behandeling, neergelegd in artikel 2, garandeert iedere onderdaan van enig land van de Unie dat hij in alle andere landen van de Unie dezelfde behandeling geniet als het betrokken land aan zijn eigen onderdanen voorbehoudt.

2) Het beginsel van de uniebehandeling, eveneens neergelegd in artikel 2, garandeert de onderdanen van de landen van de Unie het genot, naast het genot van de uit het beginsel van de nationale behandeling voortvloeiende rechten, van de rechten die uitdrukkelijk door het Unieverdrag worden toegekend.

3) Het voorrangsbeginsel, neergelegd in artikel 4, kent aan een ieder die in een van de landen van de Unie om bescherming van een voorwerp van industriële eigendom verzoekt, een recht van voorrang toe wanneer hij een aanvraag in de andere verdragslanden deponereert.

8. Artikel 6 quinquies, sub b, bepaalt:

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

[...]

2. Wanneer zij elk onderscheidend kenmerk missen ofwel uitsluitend bestaan uit tekens of aanwijzingen welke in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de soort, de hoedanigheid, de hoeveelheid, de bestemming, de waarde, de plaats van herkomst der waren of het tijdstip van voortbrenging, of gebruikelijk zijn geworden in de gangbare taal of de eerlijke en vaststaande gewoonten van de handel in het land waar de bescherming wordt gevraagd;(5)

[...]

B - Het gemeenschapsrecht

1. Het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap

9. Artikel 36 van het EG-Verdrag (thans, na wijziging, artikel 30 EG) luidt:

De bepalingen van de artikelen 30 en 34 [thans, na wijziging, de artikelen 28 en 29 EG] vormen geen beletsel voor verboden of beperkingen van invoer, uitvoer of doorvoer, welke gerechtvaardigd zijn uit hoofde van [...] bescherming van de industriële en commerciële eigendom. Deze verboden of beperkingen mogen echter geen middel tot willekeurige discriminatie noch een verkapte beperking van de handel tussen de lidstaten vormen.(6)

2. De Eerste richtlijn

10. De Eerste richtlijn heeft tot doel de merkenwetgevingen van de lidstaten aan te passen met het oog op de instelling en de werking van de interne markt. Deze aanpassing is slechts gedeeltelijk van aard en blijft beperkt tot die bepalingen van nationaal recht welke het meest rechtstreeks van invloed zijn op de werking van deze markt. In feite geeft de richtlijn slechts regels voor merken die door inschrijving zijn verkregen(7), en laat zij de lidstaten vrij om procedurebepalingen vast te stellen betreffende de inschrijving, het verval of de nietigheid van de door inschrijving verkregen merken.(8)

11. Artikel 2 van de Eerste richtlijn geeft de volgende definitie van tekens die een merk kunnen vormen:

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

12. Artikel 3 van de Eerste richtlijn somt de gevallen op waarin de inschrijving van een merk kan worden geweigerd of, in voorkomend geval, nietig verklaard:

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

- a) tekens die geen merk kunnen vormen;
- b) merken die elk onderscheidend vermogen missen;
- 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 bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden;(9)

[...]

2. [...]

3. Een merk wordt niet geweigerd of kan, indien ingeschreven, niet worden nietig verklaard overeenkomstig lid 1, onder b, c of d, indien het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de aanvraag om inschrijving onderscheidend vermogen heeft verkregen. De lidstaten kunnen voorts bepalen dat deze bepaling ook van toepassing is, wanneer het onderscheidend vermogen verkregen is na de aanvraag om inschrijving of na de inschrijving.

4. [...]

3. Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad

13. Op 20 december 1993 heeft de Raad verordening (EG) nr. 40/94 inzake het Gemeenschapsmerk(10) (hierna: verordening) vastgesteld, opdat voor de gemeenschappelijke markt soortgelijke voorwaarden gelden als die welke op een nationale markt bestaan, met name de voorwaarden waardoor de ondernemingen vanuit juridisch oogpunt [...] in staat worden gesteld onmiddellijk hun activiteiten, of het nu gaat om de productie en de afzet van goederen of het verrichten van diensten, op communautaire leest te schoeien [...](11) Het gaat erom, [...] merken in te voeren welke worden geregeerd door één enkele communautaire rechtsregeling die rechtstreeks in alle lidstaten toepasselijk is.(12) Dit doel moet worden bereikt zonder dat het merkenrecht van de Gemeenschap in de plaats treedt van het merkenrecht van de lidstaten.(13)

14. De verordening heeft dezelfde systematiek als de Eerste richtlijn en begint met een definitie van de tekens die een gemeenschapsmerk kunnen vormen (artikel 4), waarna een opsomming volgt van de weigeringsgronden voor de inschrijving daarvan (artikelen 7 en 8).

15. Artikel 4 bepaalt:

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.

16. Volgens artikel 7 van de verordening wordt de inschrijving geweigerd van:

[...]

d) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden[(14)];

[...]

17. De Duitse versie van deze bepaling van de verordening wijkt hiervan af. Volgens deze versie wordt de inschrijving geweigerd van:

[...]

d) Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben zur Bezeichnung der Ware oder Dienstleistung bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgewohnheiten üblich geworden sind.[(15)]

[...]

C - De Duitse wetgeving

18. Ter omzetting van de Eerste richtlijn in zijn interne rechtsorde heeft de Duitse wetgever op 25 oktober 1994 het Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichnungen (Duitse wet inzake de bescherming van merken en andere onderscheidende tekens; hierna: Markengesetz)(16) vastgesteld.

19. Artikel 8 van deze wet somt de absolute weigeringsgronden voor de inschrijving van een merk op. Het tweede lid van dit artikel bepaalt, dat de inschrijving wordt geweigerd van merken:

die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben zur Bezeichnung der Ware oder Dienstleistung bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen

und ständigen Verkehrsgepflogenheiten üblich geworden sind.(17)

IV - De procedure voor het Hof

20. De Duitse regering, de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie hebben binnen de in artikel 20 van het 's Hof's Statuut-EG gestelde termijn schriftelijke opmerkingen ingediend.

21. Aangezien geen van partijen binnen de gestelde termijn heeft verzocht om mondeling te worden gehoord, heeft het Hof met gebruikmaking van de hem in artikel 104, lid 4, van het Reglement voor de procedure (18) toegekende bevoegdheid besloten van de mondelinge behandeling af te zien.

V - Analyse van de prejudiciële vraag

22. De twijfel van het Bundespatentgericht omtrent de aan het Hof verzochte uitlegging betreft een zeer specifiek punt.(19) Het is echter minder duidelijk binnen welk normatief kader de door deze rechter gestelde vraag moet worden beantwoord.

A - De structuur van het communautaire merkenrecht

23. Niemand kan het belang, voor de instelling van een interne markt, ontkennen van een adequate regeling van de industriële eigendom, waarvan het merk een van de verschijningsvormen is.(20) Dit belang is van dien aard, dat de communautaire wetgever zelf het noodzakelijk heeft gevonden om de industriële eigendom, naast andere wezenlijke belangen(21), als beperking te stellen aan een van de pijlers van het gemeenschapsrecht, namelijk het vrije verkeer van goederen. Dit is de betekenis die aan artikel 36 van het Verdrag moet worden gehecht, zij het dat deze bepaling evenals alle uitzonderingen restrictief moet worden uitgelegd.(22)

24. Wat de merken betreft, heeft de gemeenschapswetgever het belang daarvan onderstreept in de overwegingen van de considerans van de Eerste richtlijn en de verordening. Volgens deze overwegingen kan het merkrecht weliswaar een belemmering vormen voor de instelling van een gemeenschappelijke markt, doch kan het, voorzover vergezeld van een adequate regeling, ook als instrument voor de geleidelijke totstandbrenging daarvan dienen. Volgens de Eerste richtlijn kunnen de verschillen in de merkenwetgevingen van de lidstaten het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten belemmeren en de mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt vervalsen.(23) De verordening voegt daaraan toe, dat merken een bijzonder passend rechtsinstrument zijn om de ondernemingen in staat te stellen hun activiteiten aan te passen aan de gemeenschappelijke markt.(24) Zowel de Eerste richtlijn als de verordening tonen ons beide kanten van de medaille.

25. De tussenkomst van het gemeenschapsrecht in de merkenregelgeving moest namelijk geschieden vanuit twee invalshoeken die weliswaar van elkaar verschillen doch hetzelfde doel hadden en dus elkaar completeerden. In de eerste plaats door de merkenwetgevingen van de lidstaten, zij het gedeeltelijk, aan elkaar aan te passen door toepassing van de techniek van de harmonisatie van die aspecten die het meest van invloed waren op de interne markt, waarbij de lidstaten

hun vrijheid behielden op het resterende terrein. Dit is gedaan door de Eerste richtlijn.(25)

26. In de tweede plaats, zoals de verordening doet, door de vaststelling van in elke lidstaat rechtstreeks toepasselijke regels, waarbij een communautaire regeling tot stand wordt gebracht opdat de ondernemingen die dat wensen, de belemmeringen kunnen overwinnen die voortvloeien uit de territorialiteit van de rechten die de nationale wetgevingen aan de houders van dit soort onderscheidende tekens verlenen. Aldus werd de mogelijkheid geboden om houder te worden van merken die een eenvormige bescherming genieten en rechtsgevolgen hebben op het gehele grondgebied van de Gemeenschap.(26)

27. Het communautair merkenrecht heeft dus een dubbele dimensie als gevolg van deze tweeledige aanpak door middel van normatieve instrumenten die verschillende rechtsgevolgen hebben(27) doch een gemeenschappelijk voorwerp en hetzelfde doel, namelijk de instelling en de werking van de interne markt.

28. Naast deze dubbele invalshoek is bovendien nog een derde visie van belang, die weliswaar van buitenaf komt doch waaraan niet kan worden voorbijgegaan. Het gaat om de visie die voortvloeit uit het Unieverdrag van Parijs, dat alle lidstaten hebben ondertekend en tegen welke achtergrond het communautair merkenrecht moet worden uitgelegd. Indien de wetgever heeft gewild, dat de bepalingen van de Eerste richtlijn volledig stroken met die van het Unieverdrag(28), moet ook de uitlegging en toepassing ervan in harmonie met dat verdrag geschieden.

29. Het voorgaande is niet louter een theoretische uiteenzetting, noch is zij als zodanig bedoeld. Integendeel, het is de constatering van een realiteit waaruit een belangrijk gevolg voortvloeit, dat het antwoord op de door het Bundespatentgericht aan het Hof gestelde vraag vergemakkelijkt: de bepalingen van de Eerste richtlijn, en inzonderheid artikel 3, lid 1, sub d, moeten worden uitgelegd als een integraal onderdeel van het geheel van de merkenrechtelijke bepalingen van de communautaire rechtsorde.(29)

B - De functie van het merkrecht

30. Het merkrecht is een essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging, dat het Verdrag wil vestigen en handhaven.(30) Met zijn optreden op dit gebied heeft de gemeenschapswetgever dit stelsel willen waarborgen zodat de merken hun centrale functie kunnen vervullen. Het Hof heeft deze functie herhaaldelijk omschreven: zij is daarin gelegen dat aan de consument of de eindverbruiker met betrekking tot het gemerkte product de identiteit van de oorsprong wordt gewaarborgd, in die zin dat hij dat product zonder gevaar voor verwarring van producten van andere herkomst kan onderscheiden.(31)

31. Met het oog op deze bescherming verleent het merkrecht de gerechtigde een samenstel van rechten en bevoegdheden die tot doel hebben hem het uitsluitend gebruik van het onderscheidend teken toe te kennen en hem te beschermen tegen concurrenten die misbruik zouden willen maken van de positie en de reputatie van

het merk. Dit is wat in 's Hof's rechtspraak het specifieke voorwerp van het merkrecht wordt genoemd.(32)

32. De toekenning van een duidelijk omschreven rechtspositie aan de merkgerechtigde is een rechtstreeks doel met behulp waarvan het einddoel kan worden bereikt, namelijk het waarborgen van een stelsel van reële concurrentie waarin geen enkel gevaar voor verwarring tussen producten van verschillende herkomst bestaat.(33)

33. Alle bepalingen van het communautair merkenrecht moeten in het licht van de geformuleerde doelstelling worden uitgelegd, met inbegrip van de bepalingen inzake de bevoorrechte rechtspositie die de merkgerechtigde uit hoofde van zijn hoedanigheid geniet en de bepalingen inzake de gronden voor weigering of, in voorkomend geval, nietigverklaring van de inschrijving van een merk. Het Hof heeft dit beginsel omgekeerd geformuleerd door te verklaren dat bij het bepalen van de precieze draagwijdte van dit uitsluitend recht van de merkgerechtigde [...] rekening [moet] worden gehouden met de wezenlijke functie van het merk.(34)

34. Bij de beantwoording van de prejudiciële vraag moeten derhalve twee uitleggingscriteria worden gehanteerd: het teleologisch criterium, gericht op de functie van het merk, en het integratiecriterium, dat aan de bepaling een betekenis wil toekennen die strookt met het systeem van de merkregelingen, welk criterium ik hierboven reeds in punt 29 heb samengevat.

C - Gebruikelijke benamingen en tekens in het normale taalgebruik of het handelsverkeer

35. De door het Hof uit te leggen bepaling, zoals hierboven in punt 12 weergegeven, neemt de laatste zinnen van artikel 6 quinquies, sub b, lid 2, van het Unieverdrag van Parijs bijna letterlijk over.(35) De tekst van artikel 7, lid 1, sub d, van de verordening luidt identiek in alle taalversies. De enige uitzondering wordt gevormd door de Duitse versie, volgens welke de tekens of benamingen gebruikelijk moeten zijn geworden ter aanduiding van de waren of diensten waarvoor het merk is bedoeld.(36)

36. Dit verschil is eenvoudig te overbruggen. De Duitse versie kan niet afzonderlijk worden gezien, doch moet worden gelezen met inachtneming van de andere taalversies(37), waarbij ook de normatieve context, gevormd door de Eerste richtlijn en het Unieverdrag van Parijs, geenszins over het hoofd mag worden gezien. Zoals de Commissie in haar schriftelijke opmerkingen naar voren heeft gebracht, is de Duitse tekst van artikel 7, lid 1, sub d, van de verordening niet relevant voor de uitlegging van artikel 3, lid 1, sub d, van de Eerste richtlijn.

37. Het normatieve referentiekader verzet zich dus tegen de inschrijving van merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het handelsgebruik gebruikelijk zijn geworden. Meer algemeen verhindert het de inschrijving van tekens die geen onderscheidende kracht hebben. En dit brengt ons bij de kern van de twijfel van het Bundespatentgericht.

1. De vereiste band tussen het onderscheidende teken en de waren of diensten die het aanduidt

38. De functie van een merk bestaat erin, te onderscheiden. Hoewel dit voor zich spreekt, moet het niettemin worden gezegd, opdat dit doel niet uit het oog wordt verloren. Artikel 2 van de Eerste richtlijn brengt dit duidelijk en onvoorwaardelijk tot uiting door de mogelijkheid dat een teken een merk vormt, aan de voorwaarde te binden dat het geschikt is de waren of diensten van een onderneming [te] [...] onderscheiden.(38) Om deze reden kan een teken zonder onderscheidende kracht geen merk zijn.(39) Deze ongeschiktheid om de waar te onderscheiden kan inherent of toevallig zijn. Zij is toevallig wanneer reeds een identiek of soortgelijk teken is ingeschreven (of een merk ...) ter aanduiding van dezelfde of soortgelijke waren. Dit verschil stelt de gemeenschapswetgever in staat een onderscheid te maken tussen de absolute weigeringsgronden voor inschrijving (opgesomd in artikel 3) en de relatieve gronden (opgesomd in artikel 4).(40) Om dezelfde reden kan de houder van een ingeschreven merk zich ertegen verzetten dat iemand identieke of soortgelijke tekens als hijzelf gebruikt die tot verwarring kunnen leiden.(41) Artikel 3, lid 1, van de richtlijn, en met name de bepalingen sub b, c, en d, ervan die niet afzonderlijk kunnen worden beschouwd, moet in dit licht worden gezien.

39. De bepaling sub a, die in samenhang met artikel 2 belet dat niet voor grafische voorstelling vatbare tekens een merk vormen, buiten beschouwing latend is de betekenis van de drie andere daaropvolgende subbepalingen duidelijk. De bepaling sub b sluit de inschrijving van tekens die onderscheidend vermogen missen, uit. De bepalingen sub c en d hebben betrekking op twee bijzondere gevallen waarin de benamingen geen onderscheidend vermogen hebben: benamingen die zuiver beschrijvend zijn (sub c) en gebruikelijke benamingen (sub d). De daaropvolgende subbepalingen betreffen weigeringsgronden die geen verband houden met een gebrek aan onderscheidend vermogen.

40. Wat in elk geval voor de beantwoording van de prejudiciële vraag van belang is, is dat de weigeringsgrond van artikel 3, lid 1, sub d, van de Eerste richtlijn als bestaansgrond heeft, dat de bedoelde benamingen niet voldoen aan de voorwaarde van artikel 2, volgens hetwelk benamingen slechts een merk kunnen vormen, indien zij de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden van die van andere ondernemingen. Deze uitlegging wordt gestaafd door de omstandigheid dat het derde lid van datzelfde artikel 3 in de mogelijkheid voorziet, dat dit soort benamingen (evenals de benamingen bedoeld sub b en c) tot merk worden verheven wanneer zij door het gebruik ervan alsnog het onderscheidend vermogen hebben gekregen dat zij aanvankelijk misten.

41. Wat moet onder onderscheidend vermogen worden verstaan? Hoe moet worden vastgesteld of een teken of benaming onderscheidend vermogen heeft? Het begrip onderscheidend vermogen is een niet nader bepaald rechtsbegrip dat per concreet geval invulling behoeft,

rekening houdend met de context en de bijzondere kenmerken van het geval.(42)

42. Deze conclusie wordt versterkt indien andermaal de wezenlijke functie van het merk in aanmerking wordt genomen, die erin bestaat de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden door de merkgerichte een uitsluitend gebruiksrecht toe te kennen. De toekenning van dit uitsluitend recht is niet het doel maar veeleer een tussenfase op weg naar de verwezenlijking van het einddoel: de consumenten in staat te stellen een waar of dienst te kiezen naar gelang van hun herkomst. Met andere woorden, de ondernemingen moeten hun clientèle door de kwaliteit van hun producten of diensten aan zich kunnen binden, hetgeen slechts mogelijk is wanneer er onderscheidende tekens bestaan, met behulp waarvan die producten en diensten kunnen worden geïdentificeerd.(43) Aldus wordt de totstandbrenging van een stelsel van loyale onvervalste concurrentie vergemakkelijkt, waarbinnen het verboden is te profiteren of misbruik te maken van de reputatie van anderen.

43. Uit de instrumentele aard van de door het merk verleende rechten vloeit voort, dat deze rechten niet verder behoeven te gaan dan strikt noodzakelijk is voor de vervulling van deze wezenlijke taak. Uiteraard behoeft de rechthebbende op een bepaald teken niet een uitsluitend gebruiksrecht ten opzichte van alle tekens te worden toegekend, doch uitsluitend ten opzichte van die welke tot verwarring kunnen leiden. Dit betekent dat niet alleen rekening moet worden gehouden met bestaande benamingen of aanduidingen, maar ook met de waren die zij beogen te vertegenwoordigen. Het is denkbaar dat er twee soortgelijke merken bestaan die verschillende waren of diensten beschermen waarvan de productie- of distributiekanaalen nimmer samenvallen, zodat het gevaar voor verwarring praktisch nihil is. Daarentegen kunnen twee merken die in mindere mate op elkaar lijken, niet naast elkaar bestaan wanneer zij beide beogen dezelfde waren te vertegenwoordigen, want dan zou er wel een gevaar voor verwarring bestaan.(44)

44. Tot slot moet bij de beoordeling van de onderscheidende kracht van een grafische voorstelling of een benaming rekening worden gehouden met de waarneming van de merken door de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten.(45)

45. Om dus vast te stellen of een benaming of een grafische voorstelling de voor een merk vereiste onderscheidende kracht heeft, kan niet worden geabstraheerd van de waren en diensten die deze dienen te onderscheiden.

46. Gelet op de voorgaande overwegingen moet worden geconcludeerd, dat artikel 3, lid 1, sub d, van de Eerste richtlijn de weigering tot inschrijving van een merk of, in voorkomend geval, de nietigverklaring van de inschrijving van een reeds ingeschreven merk afhankelijk stelt van de voorwaarde dat de tekens of benamingen waaruit het merk bestaat, in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden voor de waren en diensten die het merk beoogt te vertegenwoordigen.(46)

2. De intensiteit van de band tussen de waren of diensten en de gebruikelijk geworden tekens of benamingen
47. De bovenstaande conclusie lost evenwel niet alle twijfel op die het Bundespatentgericht in zijn verzoek heeft geuit. Verduidelijkt moet nog worden, of deze tekens of benamingen gebruikelijk moeten zijn geworden in de directe beschrijving van de waren of diensten of de essentiële kenmerken of eigenschappen daarvan, of het volstaat dat zij een band met deze waren of diensten hebben en van welke aard deze band moet zijn.

48. In het Spaans betekent het werkwoord *describir* de *linear*, *dibujar*, *figurar* *une cosa*, *representándola* *de modo que dé cabal idea de ella* (schetsen, tekenen, een zodanige voorstelling van iets geven dat men zich er een exact idee van kan vormen).(47) Een beschrijving is niet een definitie van een zaak op grond van de essentiële predikaten, maar geeft een algemeen idee van de delen of eigenschappen ervan.(48) De uitsluiting, als onderscheidend teken, van aanduidingen of benamingen die de waar of dienst onvoldoende kunnen onderscheiden door de beschrijving die zij daarvan geven, is gebaseerd op artikel 3, lid 1, sub c, van de Eerste richtlijn. Volgens deze bepaling wordt de inschrijving geweigerd (of kan de inschrijving worden nietig verklaard) van 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.

49. Het verbod van zuiver beschrijvende merken is dus niet te vinden in artikel 3, lid 1, sub d, doch in artikel 3, lid 1, sub c, van de Eerste richtlijn.(49)

50. Concluderend eist artikel 3, lid 1, sub d, van de Eerste richtlijn niet, dat de daarin bedoelde tekens of benamingen de ter inschrijving voorgedragen waren of diensten dan wel de essentiële eigenschappen of kenmerken daarvan rechtstreeks beschrijven. Deze bepaling vereist slechts, dat de tekens of benamingen in het normale taalgebruik of in het handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden met betrekking tot de waren of diensten die zij beogen te vertegenwoordigen, doch zij preciseert niet hoe intensief de band tussen het een en het ander moet zijn.

51. Opnieuw is het de wezenlijke functie van het merk die het antwoord vergemakkelijkt: het merk wil de herkomst van een waar of dienst waarborgen door deze, zonder mogelijke verwarring, te onderscheiden van andere waren of diensten, met als gevolg dat alle benamingen of aanduidingen die onderscheidende kracht missen, verboden zijn. Dit laatste geldt onder meer voor tekens die niet voor toe-eigening vatbaar zijn, soortnamen en meer in het algemeen alle grafische voorstellingen (ongeacht of het om fonemen gaat) die in de collectieve waarneming, op welke wijze dan ook, staan voor de waren of diensten waarnaar zij verwijzen, en die niemand zich dus exclusief kan toe-eigenen.

52. Tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het handelsverkeer met betrekking tot bepaalde waren of diensten gebruikelijk zijn geworden en deze waren en diensten oproepen en bij de gemid-

delde consument doen opkomen(50), die zich ze aldus kan herinneren, hebben dan ook geen onderscheidende kracht. Dit is wat de Commissie in haar schriftelijke opmerkingen connotatie noemt. Automatisch, of zelfs onbewust, wordt het teken geassocieerd met de waar of de dienst die het vertegenwoordigt.(51)

VI - Conclusie

53. Gelet op het voorgaande geef ik het Hof in overweging, de door het Bundespatentgericht gestelde vraag te beantwoorden als volgt:

Om de inschrijving van een merk te kunnen weigeren of, in voorkomend geval, een reeds ingeschreven merk nietig te kunnen verklaren, is volgens artikel 3, lid 1, sub d, van de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten vereist, dat de tekens of benamingen waaruit het merk bestaat, in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden met betrekking tot de waren of diensten die zij willen vertegenwoordigen. Hierbij volstaat het, dat die tekens of benamingen de waren of diensten in de geest van de gemiddelde consument oproepen. Het is echter niet noodzakelijk, dat zij de ter inschrijving voorgedragen waren of diensten, dan wel de essentiële kenmerken of eigenschappen daarvan rechtstreeks beschrijven.

Noten bij Conclusie A.-G.

1: - Oorspronkelijke taal: Spaans.

2: - PB 1989, L 40, blz. 1.

3: - De Duitse Staat is op 1 mei 1903 tot het Unieverdrag toetreden. Dit Verdrag is herhaaldelijk herzien, laatstelijk op 14 juli 1967 te Stockholm. De Bondsrepubliek Duitsland is op 19 september 1970 tot deze herzieningsakte toetreden.

4: - Wat merken betreft zij gewezen op de twee overeenkomsten van Madrid van 1891. De eerste overeenkomst heeft betrekking op de bestrijding van valse aanduidingen van herkomst van waren en de tweede op de internationale inschrijving van merken. Voorts zij gewezen op het Verdrag inzake handelsmerkenrecht van 1994 en de overeenkomst van Nice van 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken.

5: - Cursivering van mij.

6: - Deze artikelen verbieden kwantitatieve invoerbeperkingen, respectievelijk kwantitatieve uitvoerbeperkingen, alsook alle maatregelen van gelijke werking tussen de lidstaten.

7: - Eerste, derde en vierde overweging van de considerans en artikel 1.

8: - Vijfde overweging van de considerans.

9: - Cursivering van mij.

10: - PB 1994, L 11, blz. 1.

11: - Eerste overweging van de considerans van de verordening.

12: - Derde overweging van de considerans.

13: - Vijfde overweging van de considerans.

14: - Cursivering van mij. Alle taalversies van de verordening kennen deze bepaling zoals door mij weergegeven, met uitzondering van de Duitse versie.

15: - In de Nederlandse vertaling: d) merken die uitsluitend uit tekens of benamingen ter aanduiding van de waar of dienst bestaan, die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden.

16: - BGBl. 1994 I, blz. 3082.

17: - In de Nederlandse vertaling: die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden ter aanduiding van de waren of diensten.

18: - Waarvan de geconsolideerde tekst is gepubliceerd in PB 1999, C 65, blz. 1, met de door het Hof op 16 mei 2000 vastgestelde wijzigingen (PB L 122, blz. 43).

19: - Zie punt 2 van deze conclusie.

20: - Volgens artikel 1, lid 2, van het Unieverdrag van Parijs omvat de industriële eigendom de octrooien van uitvinding, de gebruiksmodellen, de tekeningen of modellen van nijverheid, de fabrieks- of handelsmerken, de dienstmerken, de handelsnaam en de aanduidingen van herkomst of benamingen van oorsprong.

21: - Te weten de bescherming van de openbare zedelijkheid, de openbare orde, de openbare veiligheid, de gezondheid en het leven van personen, dieren of planten en het nationaal artistiek historisch en archeologisch bezit.

22: - In het eerste arrest dat het Hof op het gebied van het merkenrecht heeft gewezen, onderstreepte het dat de artikelen 36, 222 en 234 van het EEG-Verdrag [...] niet iedere invloed uit[-sluiten] van het gemeenschapsrecht op de uitoefening van nationale rechten van industriële eigendom (arrest van 13 juli 1966, Consten en Grundig/Commissie, 56/64 en 58/64, Jurispr. blz. 429, inz. blz. 499 en 500). In een later arrest verklaarde het Hof voor recht, dat de houder van een door de wettelijke regeling van een lidstaat beschermd recht van industriële en commerciële eigendom zich niet met een beroep op artikel 36 van het Verdrag kan verzetten tegen de invoer of het in het verkeer brengen van een product dat door de gerechtigde zelf, met zijn toestemming of door iemand die door banden van economische of juridische afhankelijkheid met hem is verbonden, rechtmatig in een andere lidstaat op de markt is gebracht (zie arrest van 17 oktober 1990, HAG GF, C-10/89, Jurispr. blz. I-3711, punt 12, en de aldaar aangehaalde arresten).

23: - Eerste overweging van de considerans.

24: - Eerste overweging van de considerans.

25: - Zie de eerste, derde en vijfde overweging van de considerans.

26: - Zie de eerste drie overwegingen van de considerans.

27: - Dat wil zeggen, de gevolgen die de tweede en de derde alinea van artikel 189 EG-Verdrag (thans artikel 249 EG) aan verordeningen, respectievelijk richtlijnen verbindt.

28: - Zie de twaalfde overweging van de considerans van de Eerste richtlijn. Talrijk zijn de vermeldingen

van of de verwijzingen naar het Unieverdrag van Parijs, zoals bijvoorbeeld artikel 3, lid 1, sub h, en artikel 4, lid 2, sub d, van de Eerste richtlijn en artikel 7, lid 1, sub h, en artikel 8, lid 2, sub c, van de verordening.

29: - In zijn conclusie van 29 april 1997 bij de zaak SABEL (arrest van 11 november 1997, C-251/95, Jurispr. blz. I-6191) verklaarde advocaat-generaal Jacobs, dat het [...] niet meer dan logisch [is], de richtlijnbe-
palen op dezelfde wijze uit te leggen als de overeenkomstige bepalingen van de verordening.

30: - Arrest HAG GF, aangehaald in voetnoot 22, punt 13.

31: - Ibid., punt 14. Het Hof heeft zich in soortgelijke termen uitgedrukt in, onder meer, zijn arrest van 11 november 1997, Loendersloot (C-349/95, Jurispr. blz. I-6227, punt 24).

32: - Zie, onder meer, arrest HAG GF, aangehaald in voetnoot 22, punt 14, en arrest van 23 februari 1999, BMW (C-63/97, Jurispr. blz. I-905, punt 52).

33: - Dit heeft advocaat-generaal Cosmas verwoord in zijn conclusie in de zaak Windsurfing Chiemsee (arrest van 4 mei 1999, C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779), waarin hij verklaarde dat de wezenlijke functie van het merk enerzijds [bestaat] uit de individualisering van de waren van een onderneming en het onderscheiden van andere gelijksoortige waren (de onderscheidende functie van het merk) en, anderzijds, uit het scheppen van een band tussen de waren en een bepaalde onderneming (herkomstgarantie) (punt 27).

34: - Arrest HAG GF, aangehaald in voetnoot 22, punt 14, in fine.

35: - Het enige verschil met het Unieverdrag van Parijs is, dat daar wordt gesproken van de eerlijke en vaststaande gewoonten van de handel in het land waar de bescherming wordt gevraagd. Dit verschil is verwaarloosbaar, want het spreekt voor zich dat het gebruikelijke karakter moet worden bepaald met betrekking tot de ruimte waar de bescherming zal worden verleend.

36: - Zie punt 17 hierboven.

37: - Zie arresten van 5 december 1967, Van der Vecht (19/67, Jurispr. blz. 445 e.v., met name blz. 456), en 12 november 1969, Stauder (26/69, Jurispr. blz. 419 e.v., met name blz. 424 en 425).

38: - Artikel 4 van de verordening is in identieke bewoordingen gesteld.

39: - De Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom van 22 december 1994 (PB L 336, blz. 214) beantwoordt aan deze criteria. Artikel 15, lid 1, daarvan bepaalt, dat [e]lk teken, of elke combinatie van tekens, waarmee de waren of diensten van de ene onderneming kunnen worden onderscheiden van die van andere ondernemingen kan een handelsmerk vormen. Deze tekens, met name woorden die persoonsnamen, letters, cijfers, figuratieve elementen en combinaties van kleuren alsmede een combinatie van zodanige tekens omvatten, komen in aanmerking voor inschrijving als handelsmerken. Wanneer de desbetreffende waren of diensten niet kunnen worden onderscheiden met de tekens op zichzelf, kunnen de leden het in aanmerking komen voor inschrijving af-

hankelijk stellen van het onderscheidend vermogen op grond van het gebruik [...].

40: - In de Eerste richtlijn worden ze niet als zodanig aangeduid, maar in de verordening wel (artikel 7, respectievelijk artikel 8).

41: - Zie artikel 5 van de richtlijn en artikel 9 van de verordening.

42: - Als wij bijvoorbeeld kijken naar de benaming Bravo, die centraal staat in de zaak die aanleiding tot de onderhavige prejudiciële vraag heeft gegeven, dan zien wij dat de onderscheidende kracht daarvan anders is wanneer het erom gaat, de diensten van een onderneming die stierengevechten organiseert te onderscheiden, dan wanneer het om de onderscheiding van een parfum- of eau-de-toilettelijng gaat.

43: - Arrest HAG GF, aangehaald in voetnoot 22, punt 13.

44: - Dit criterium is zowel te vinden in de considerans (zie tiende overweging) als in de bepalingen van de Eerste richtlijn (en van de verordening). Bij de omschrijving van de gronden voor weigering van inschrijving en van de gebruiksrechten die zij aan de merkgerechtigde toekent, neemt de Eerste richtlijn beide factoren in aanmerking, namelijk enerzijds de identiteit of de soortgelijkheid tussen de merken en anderzijds de identiteit of de soortgelijkheid tussen de waren en diensten waarvoor de bescherming wordt gevraagd (artikelen 4 en 5). Het Hof heeft in zijn rechtspraak dezelfde criteria toegepast. In het arrest van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Jurispr. blz. I-3819), verklaarde het: Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (punt 19).

45: - Zie arrest SABEL, aangehaald in voetnoot 29, punt 23.

46: - En zo belanden wij al interpreterend bij de tekst van de Duitse versie van artikel 7, lid 1, sub d, van de verordening.

47: - Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, 21e druk, 1992. In het Engels betekent to describe to set forth in words by reference to characteristics (The Shorter Oxford English Dictionary, Oxford University Press, 1973). Het Franse werkwoord décrire betekent représenter dans son ensemble (Le Petit Robert, Dictionnaire de la Langue française, Dictionnaires Le Robert, 1993). In het Italiaans betekent descrivere rappresentare con parole, in modo più o meno particolareggiato o caratterizzante (Dizionario della Lingua Italiana, Le Monnier-Firenze, 21e druk, november 1997). Het Duitse werkwoord beschreiben betekent ausführlich, im Einzelnen mit Worten wiedergeben, schildern, darstellen, erklären (Deutsches Universal Wörterbuch, Dudenverlag, 1996).

48: - Derde betekenis van het woord describir in de Diccionario de la Lengua Española.

49: - Het onderscheid tussen gebruikelijke en beschrijvende benamingen is ook terug te vinden in de verordening (artikel 7, lid 1, sub c en d) en in het Unie-

verdrag (artikel 6 quinquies, sub b, lid 2, punten 2 en 3).

50: - Zie arrest SABEL, aangehaald in voetnoot 29, punt 23.

51: - Dienovereenkomstig bestaat er in beginsel geen belemmering om de benaming Bravo in te schrijven voor schrijfbepijpingen, welk woord in het merendeel van de talen van de lidstaten (Duits, Deens, Spaans, Frans, Engels, Italiaans, Nederlands en Portugees) een bijvalsbetuiging is. Wel zouden er eventueel belemmeringen kunnen zijn om deze benaming in te schrijven voor bijvoorbeeld sportkleding of diensten op het gebied van sport (een gebied waar deze uitroep doorgaans wordt gebezigd) of, zoals ik in voetnoot 42 heb opgemerkt, voor stierengevechten, waar het woord Bravo een van de essentiële eigenschappen is die het publiek van de gevechtstier verwacht. Het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt heeft het gebruik van de benaming BRAVO inderdaad toegestaan als gemeenschapsmerk voor dieselmotoren, producten van de klasse 7 (nummer van de aanvraag: 000463919; datum van inschrijving: 7 september 1999).
