

Hof van Justitie EG, 12 februari 2004, Postkantoor

postkantoor

MERKENRECHT

BESCHRIJVENDE MERKEN

- Concrete beoordeling relevante feiten en omstandigheden

[Bevoegde autoriteit en beoordelende rechterlijke instantie moeten rekening houden met alle relevante feiten en omstandigheden](#)

- Relevantie inschrijving andere lidstaat

[Inschrijving van een merk voor bepaalde waren of diensten in een lidstaat heeft geen invloed heeft op het onderzoek dat een voor merkinschrijving bevoegde autoriteit in een andere lidstaat verricht met betrekking tot een aanvraag voor de inschrijving van een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het eerste merk is ingeschreven](#)

- algemeen belang

[artikel 3\(1\)\(c\) van de richtlijn streeft een doel van algemeen belang na, te weten dat tekens of benamingen die de kenmerken beschrijven van de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, door eenieder vrij moeten kunnen worden gebruikt](#)

Het Hof heeft erkend dat artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn een doel van algemeen belang nastreeft, te weten dat tekens of benamingen die de kenmerken beschrijven van de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, door eenieder vrij moeten kunnen worden gebruikt. Deze bepaling belet derhalve dat die tekens of benamingen op grond van hun inschrijving als merk aan een enkele onderneming worden voorbehouden (...). Dit algemeen belang impliceert immers dat alle tekens of benamingen die kunnen worden gebruikt ter aanduiding van de kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, ter vrije beschikking van alle ondernemingen worden gelaten zodat deze ze kunnen gebruiken om dezelfde kenmerken van hun eigen producten te beschrijven. Merken die uitsluitend uit dergelijke tekens of benamingen bestaan, kunnen dus, behalve op grond van artikel 3, lid 3, van de richtlijn, niet worden ingeschreven.

- Aantal belanghebbenden irrelevant

[Evenmin is het doorslaggevend of een groot dan wel een klein aantal concurrenten belang kan hebben bij gebruik van de tekens of benamingen waaruit het merk bestaat.](#)

Elke marktdeelnemer die thans waren of diensten aanbiedt die concurreren met die waarvoor de inschrijving is aangevraagd, alsmede elke marktdeelnemer die dit in de toekomst zou kunnen doen, moet ongestoord gebruik kunnen maken van de tekens of benamingen die

kunnen dienen om de kenmerken van deze waren of diensten te beschrijven

- Vertalingen

[Indien inschrijving van rechtswege vertalingen omvat, dient beschrijvend karakter voor elke vertaling te worden nagegaan](#)

wanneer zoals in het hoofdgeding de toepasselijke nationale wetgeving bepaalt dat het uitsluitende recht dat wordt verkregen door inschrijving door een bevoegde autoriteit in een gebied waar verschillende officieel erkende talen naast elkaar bestaan, van een woordmerk luidende in één van deze talen, zich van rechtswege uitstrekt over de vertaling ervan in de andere talen, een dergelijke bepaling in feite gelijkstaat aan de inschrijving van een aantal verschillende merken.

60. Derhalve dient bovengenoemde autoriteit voor elk van deze vertalingen na te gaan, of deze niet uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd.

- Uitsluitend beschrijvend

[Irrelevant of er al dan niet synoniemen bestaan](#)

Het is irrelevant dat er andere tekens of benamingen bestaan die gebruikelijker zijn dan die waaruit het merk bestaat, om dezelfde kenmerken van de in de inschrijvingsaanvraag vermelde waren of diensten aan te duiden

- Reikwijdte beschrijvend karakter en onderscheidend vermogen

[Beoordeling beschrijvend karakter voor kenmerken en/of onderscheidend vermogen te beoordelen per categorie waren en diensten](#)

dat een merk dat beschrijvend is voor kenmerken van bepaalde waren of diensten, maar dit niet is voor kenmerken van andere waren of diensten in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, niet kan worden geacht voor deze andere waren of diensten noodzakelijkerwijs onderscheidend vermogen te hebben in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn.

Dat een merk kenmerken van bepaalde waren of diensten beschrijft in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn is irrelevant voor de beoordeling of ditzelfde merk voor andere waren of diensten onderscheidend vermogen heeft in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn

- Samengesteld woord

[Samengesteld woord bestaande uit beschrijvende bestanddelen als regel ook beschrijvend, tenzij het woord merkbaar verschilt van de loutere som van zijn bestanddelen](#)

Een merk bestaande uit een woord waarvan elk bestanddeel beschrijvend is voor kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, is derhalve zelf ook beschrijvend voor deze kenmerken in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, tenzij het woord merkbaar verschilt van de loutere som van zijn bestanddelen. Daarvoor moet het

woord ofwel door de voor deze waren of diensten ongebruikelijke combinatie een indruk wekken die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aanenvoeging van de door de bestanddelen gegeven aanwijzingen, zodat dit woord meer is dan de som van zijn bestanddelen, ofwel moet het woord zijn gaan behoren tot het normale spraakgebruik en aldaar een eigen betekenis hebben gekregen, zodat het voortaan losstaat van zijn bestanddelen. In dit laatste geval dient dan te worden onderzocht of het woord dat een eigen betekenis heeft gekregen, niet zelf beschrijvend is in de zin van diezelfde bepaling.

- **Commercieel belang irrelevant**

Niet relevant dat de kenmerken van de waren of diensten die kunnen worden beschreven, commercieel essentieel dan wel bijkomstig zijn

- **Voorwaardelijke inschrijving**

Inschrijving op voorwaarde dat bepaald kenmerk niet aanwezig is, is niet mogelijk

De verwijzende rechter tekent daarbij aan dat het hem erom gaat of het teken Postkantoor kan worden ingeschreven voor bijvoorbeeld diensten van het verzorgen van direct-mail campagnes en het uitgeven van frankerzegels „voorzover die niet betrekking hebben op een postkantoor”. (...) dat de richtlijn zich ertegen verzet dat een voor merkinschrijving bevoegde autoriteit een merk inschrijft voor bepaalde waren of bepaalde diensten op voorwaarde dat deze een bepaald kenmerk niet bezitten

- **Niet beperkt tot evident ontoelaatbare merken**

Artikel 3 van de richtlijn zich verzet tegen de praktijk van een voor merkinschrijving bevoegde autoriteit waarbij uitsluitend de inschrijving van „evident ontoelaatbare” merken wordt geweigerd

Vindplaatsen: curia.europe.eu; Jurispr. blz. I-1619; IER 2004, nr. 22, m.nt. Gielen; BIE 2005, nr. 106; NJ 2006, 531

Hof van Justitie EG. 12 februari 2004

(V. Skouris, C. Gulmann, J. N. Cunha Rodrigues, R. Schintgen en F. Macken (rapporteur))

„Harmonisatie van wetgevingen – Merken – Richtlijn 89/104/EEG – Artikel 3, lid 1 – Gronden voor weigering van inschrijving – Inaanmerkingneming van alle relevante feiten en omstandigheden – Verbod om merk in te schrijven voor bepaalde waren of diensten op voorwaarde dat deze bepaald kenmerk niet bezitten – Woord waarvan elk bestanddeel beschrijvend is voor kenmerken van betrokken waren of diensten”

In zaak C-363/99, betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 234 EG van het Gerechtshof te 's-Gravenhage (Nederland), in het aldaar aanhangige geding tussen Koninklijke KPN Nederland NV en

Benelux-Merkenbureau, om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van de artikelen 2 en 3 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1),

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE (Zesde kamer),

samengesteld als volgt: (...),

advocaat-generaal: D. Ruiz-Jarabo Colomer,

griffier: H. von Holstein, adjunct-griffier,

gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door:

– Koninklijke KPN Nederland NV, vertegenwoordigd door **K. Limperg** en **T. Cohen Jehoram**, advocaten,

– het Benelux-Merkenbureau, vertegenwoordigd door J. H. Spoor en L. De Gryse, advocaten,

– de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door K. Banks en H. M. H. Speyart als gemachtigden,

gezien het rapport ter terechtzitting,

gehoord de mondelinge opmerkingen van Koninklijke KPN Nederland NV, het Benelux-Merkenbureau en de Commissie ter terechtzitting van 15 november 2001,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 31 januari 2002,

het navolgende

Arrest

1. Bij beschikking van 3 juni 1999, binnengekomen bij het Hof op 1 oktober daaraanvolgend, heeft het Gerechtshof te 's-Gravenhage krachtens artikel 234 EG negen prejudiciële vragen gesteld over de uitlegging van de artikelen 2 en 3 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1; hierna: „richtlijn”).

2. Deze vragen zijn gerezen in een geding tussen Koninklijke KPN Nederland NV (hierna: „KPN”) en het Benelux-Merkenbureau (hierna: „BMB”) naar aanleiding van de weigering van het BMB om het teken „Postkantoor” als merk voor verschillende waren en diensten in te schrijven, zoals door KPN was aangevraagd.

Rechtskader

De communautaire regelgeving

3. De richtlijn heeft volgens de eerste overweging van de considerans tot doel, de merkenwetgevingen 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.

4. Blijkens de derde overweging van de considerans beoogt de richtlijn evenwel geen volledige aanpassing van de merkenwetgevingen van de lidstaten, en past zij slechts die bepalingen van nationaal recht aan welke het meest rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt.

5. De zevende overweging van de considerans van de richtlijn preciseert dat het doel van de aanpassing van de merkenwetgevingen van de lidstaten alleen kan worden bereikt als de verkrijging en het behoud van het

recht op een ingeschreven merk in alle lidstaten in beginsel afhankelijk wordt gesteld van gelijke voorwaarden, en dat de gronden van weigering of nietigverklaring van het recht op een merk zelf, zoals gebrek aan onderscheidend vermogen, limitatief moeten worden opgesomd, zij het deels facultatief, zodat de lidstaten deze in hun wetgeving kunnen handhaven of opnemen.

6. De twaalfde overweging van de considerans van de richtlijn geeft aan dat alle lidstaten van de Gemeenschap gebonden zijn door het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom van 20 maart 1883, laatstelijk herzien te Stockholm op 14 juli 1967 (Recueil des traités des Nations Unies, deel 828, nr. 11847, blz. 108), en dat de bepalingen van de richtlijn volledig moeten stroken met die van genoemd verdrag.

7. Artikel 2 van de richtlijn, getiteld „Tekens die een [...]merk kunnen vormen”, bepaalt:

„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.”

8. Artikel 3 van de richtlijn, waarin de gronden voor weigering of nietigheid van de inschrijving worden opgesomd, bepaalt in de leden 1 en 3:

„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;

[...]

g) merken die tot misleiding van het publiek kunnen leiden, bijvoorbeeld ten aanzien van aard, hoedanigheid of plaats van herkomst van de waren of diensten;

[...]

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.”

De Eenvormige Beneluxwet op de merken

9. De Eenvormige Beneluxwet op de merken werd per 1 januari 1996 gewijzigd bij het protocol van 2 december 1992 houdende wijziging van voornoemde wet (Nederlands Traktatenblad 1993, 12; hierna: „BMW”), welk protocol strekte tot omzetting van de richtlijn in de rechtsorde van de drie lidstaten van de Benelux.

10. Artikel 1 van de BMW bepaalt:

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

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

11. Artikel 6 bis, leden 1 tot en met 4, van de BMW bepaalt:

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

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

b. het depot betrekking heeft op een merk als bedoeld in artikel 4, sub 1 en 2.

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

3. Het Benelux-Bureau geeft van zijn voornemen de inschrijving geheel of gedeeltelijk te weigeren, onder opgave van redenen, onverwijld schriftelijk kennis aan de deposant en stelt hem in de gelegenheid hierop binnen een bij uitvoeringsreglement gestelde termijn te antwoorden.

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

12. Artikel 6 ter van de BMW luidt:

„De deposant kan zich binnen twee maanden na de kennisgeving bedoeld in artikel 6 bis, vierde lid, bij verzoekschrift wenden tot het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'appel te Luxemburg teneinde een bevel tot inschrijving van het depot te verkrijgen. Het territoriaal bevoegde Hof wordt bepaald door het bij het depot vermelde adres van de deposant of zijn gemachtigde dan wel door het bij het depot opgegeven correspondentieadres.”

13. Artikel 13, sub c, eerste alinea, van de BMW bepaalt:

„Het uitsluitend recht op een merk, luidende in één der nationale of streektalen van het Beneluxgebied, strekt zich van rechtswege uit over zijn vertaling in een ander dezer talen.”

Het hoofdgeding en de prejudiciële vragen

14. Op 2 april 1997 heeft KPN bij het BMB een aanvraag voor de inschrijving van het woord „Postkantoor” als merk ingediend voor bepaalde waren

en diensten van de klassen 16, 35 tot en met 39, 41 en 42 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd (hierna: „Overeenkomst van Nice”). Deze klassen betreffen onder meer papier, reclame, verzekeringen, uitgeven van frankeerzegels, bouw, telecommunicatie, transport, opvoeding, en het geven van technische voorlichting en advisering. 15. Het BMB heeft KPN bij brief van 16 juni 1997 meegedeeld de inschrijving voorlopig te weigeren op grond dat „het teken Postkantoor [...] uitsluitend beschrijvend [is] voor de in de klassen 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41 en 42 genoemde waren en diensten met betrekking tot een postkantoor” en „derhalve [...] ieder onderscheidend vermogen zoals bedoeld in artikel 6 bis, eerste lid, sub a, van de Eenvormige Beneluxwet op de merken [mist]”.

16. Bij brief van 15 december 1997 heeft KPN bezwaar gemaakt tegen deze weigering, die definitief is geworden bij brief van het BMB van 28 januari 1998.

17. Op 30 maart 1998 heeft KPN tegen deze weigering beroep ingesteld bij het Gerechtshof te 's-Gravenhage, dat van oordeel was dat het antwoord op bepaalde vragen, inzake de uitlegging van de BMW, verwijzing naar het Benelux-Gerechtshof vereiste, en dat verwijzing naar het Hof van Justitie noodzakelijk was voor het antwoord op andere vragen, inzake de uitlegging van de richtlijn.

18. In deze omstandigheden heeft het Gerechtshof te 's-Gravenhage de behandeling van de zaak geschorst en het Hof van Justitie de volgende negen prejudiciële vragen gesteld:

„1) Dient het Benelux-Merkenbureau, waaraan bij het Protocol van 2 december 1992, houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (Trb. 1993, 12), de toetsing van merkdepots op de absolute gronden, weergegeven in artikel 3, lid 1, juncto artikel 2 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988, betreffende aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40) is opgedragen, rekening te houden niet alleen met het teken zoals het is gedeponereerd maar ook met alle hem bekende relevante feiten en omstandigheden waaronder die welke hem door de deposant zijn meegedeeld (bijvoorbeeld dat de deposant het teken reeds vóór het depot op grote schaal als merk voor de desbetreffende waren heeft gebruikt of dat uit onderzoek blijkt dat het teken voor de in het depot vermelde waren en/of diensten niet tot misleiding van het publiek zal kunnen leiden)?

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

3) Geldt het antwoord op [de eerste] vraag [...] evenzo voor het rechterlijk oordeel omtrent het in artikel 6 ter BMW bedoelde verzoek?

4) Vallen – mede gelet op het bepaalde in artikel 6 quinquies, B, sub 2, van het Verdrag van Parijs – onder

de merken, die krachtens artikel 3, lid 1, aanhef en c, van de richtlijn niet worden ingeschreven of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden, ook merken die zijn samengesteld uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten, ook indien die samenstelling niet de (enige of meest) gebruikelijke aanduiding ter zake is? Speelt daarbij een rol of er weinig of veel concurrenten zijn die belang kunnen hebben bij de mogelijkheid om zodanige aanduidingen te bezigen? [vgl. het arrest van het Benelux-Gerechtshof van 19 januari 1981, NJ 1981, 294, inzake P. Ferrero & Co SpA/Alfred Ritter, Schokoladefabrik GmbH (Kinder)]. Is voorts nog van belang dat volgens artikel 13 C BMW het recht op een merk, luidende in één der nationale of streektalen van het Beneluxgebied, zich van rechtswege uitstrekt over zijn vertaling in een andere van deze talen?

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

b) Zo neen, moet dan worden aangenomen dat een dergelijk woord (afgezien van inburgering) in beginsel onderscheidend vermogen mist, en dat zulks slechts anders is onder bijkomende omstandigheden die ertoe leiden dat de combinatie méér is dan de som der delen? Is daarbij van belang of het teken de enige althans een voor de hand liggende term is om de desbetreffende hoedanigheid of (combinatie van) hoedanigheden aan te duiden, dan wel of daarvoor synoniemen bestaan welke redelijkerwijs ook voor gebruik in aanmerking komen, of dat het woord een commercieel wezenlijke dan wel een meer bijkomstige hoedanigheid van de waar of dienst aanduidt?

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

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

Zo neen, dient bij de beantwoording van de vraag of een dergelijk beschrijvend teken onderscheidend vermogen bezit voor zodanige waren en/of diensten, rekening te worden gehouden met de mogelijkheid dat (een deel van) het publiek dat teken, gelet op zijn beschrijvende betekenis of betekenissen, niet zal opvatten

als een onderscheidingsteken voor (alle of sommige van) die waren of diensten?

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

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

Aangenomen wordt dat in een contentieuze nietigheidsprocedure (die na de inschrijving van een teken kan worden ingesteld) voor het inroepen van de nietigheid van het als merk gedeponeerde teken niet de extra eis geldt dat het teken ‚evident ontoelaatbaar‘ is.

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

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

De eerste drie vragen

19. Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 3 van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat een voor merkinschrijving bevoegde autoriteit niet alleen rekening moet houden met het merk zoals het is gedeponeerd, maar ook met alle haar bekende relevante feiten en omstandigheden. Met zijn tweede en derde vraag, die tegelijkertijd moeten worden onderzocht, vraagt de verwijzende rechter in welke fase van de procedure voor de bevoegde autoriteit, deze rekening moet houden met alle relevante feiten en omstandigheden, en in geval van beroep bij een rechterlijke instantie, of ook de rechter daarmee rekening moet houden.

Bij het Hof ingediende opmerkingen

20. KPN is van mening dat het BMB bij het onderzoek of een merk kan worden ingeschreven, niet uitsluitend moet oordelen op basis van het merk, maar ook rekening mag houden met bepaalde feiten van algemene bekendheid alsmede met de door de deposant gegeven informatie. Het BMB mag echter niet verder gaan dan de relevante feiten en omstandigheden die hem bekend zijn op het tijdstip van de indiening van de aanvraag.

21. KPN betoogt dat het BMB dezelfde criteria dient te hanteren zowel bij het voorlopige onderzoek als bij het

definitieve onderzoek van een inschrijvingsaanvraag. Niettemin moet het voor het BMB mogelijk zijn om bij het definitieve onderzoek rekening te houden met relevante feiten die hem na het voorlopige onderzoek werden bekend gemaakt.

22. Ten slotte wijst KPN erop dat de rechter bij wie een beroep tegen een beslissing van het BMB is ingesteld, dient te oordelen op basis van dezelfde feiten als het BMB.

23. Het BMB voert aan dat het rekening moet houden met alle hem bekende feiten en omstandigheden die betrekking hebben op de vraag of het merk, zoals het is gedeponeerd, zijn functie als onderscheidingsteken voor de waren en diensten waarvoor het is gedeponeerd, kan vervullen. Het BMB kan zich dan ook niet beperken tot de gegevens die hem door de deposant zijn meegedeeld of die van algemene bekendheid zijn, waarbij het evenwel opmerkt dat, indien het BMB wil steunen op elementen die de deposant niet kent, het de deposant in de gelegenheid moet stellen zijn mening daaromtrent te kennen te geven overeenkomstig het beginsel van eerbiediging van de rechten van de verdediging.

24. Voorts betoogt het BMB dat deze verplichting, rekening te houden met alle relevante feiten en omstandigheden, geldt voor alle fasen van de procedure voor het BMB.

25. Ten slotte stelt het BMB in wezen dat de rechter bij wie beroep tegen een beslissing van het BMB is ingesteld, de merites van het depot dient te beoordelen op basis van alle aan het BMB ten tijde van de definitieve weigering bekende feiten en omstandigheden, zonder acht te kunnen slaan op voor hem voor het eerst aangevoerde nieuwe gronden.

26. De Commissie stelt dat een beoordeling in abstracto van het gedeponeerde teken en van de vraag, of dit teken valt onder een van de in artikel 3 van de richtlijn vermelde weigeringsgronden, niet denkbaar is.

27. Bij alle merken, met name bij woordmerken, zal het antwoord op deze vraag immers afhangen van de betekenis van het merk, en deze betekenis is weer afhankelijk van het gebruik dat in het economisch en sociaal verkeer van dit merk wordt gemaakt, met name bij het publiek waarvoor het betrokken merk is bedoeld. Voorts wordt de bescherming nooit in absolute termen aangevraagd, maar in verhouding tot bepaalde, in de inschrijvingsaanvraag te noemen, waren of diensten. De geschiktheid van het merk om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden, moet altijd worden beoordeeld in verhouding tot de waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd.

28. Ten slotte wijst zij erop dat de lidstaten de procedurele aspecten van het merkenrecht vrij mogen regelen, maar dat daarentegen de handhaving van de door de richtlijn voorgeschreven materiële normen niet afhankelijk mag worden gesteld van de fase van de procedure, zodat de verplichting om bij de beoordeling van de inschrijvingsaanvraag rekening te houden met de concrete omstandigheden, zowel geldt voor de bevoegde autoriteit als voor de rechterlijke instantie.

Antwoord van het Hof

29. Met betrekking tot de vraag of een bevoegde autoriteit bij het onderzoek van een aanvraag voor de inschrijving van een merk rekening moet houden met alle relevante feiten en omstandigheden, zij in de eerste plaats vastgesteld dat de twaalfde overweging van de considerans van de richtlijn preciseert dat „alle lidstaten van de Gemeenschap gebonden zijn door het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom” en dat „de bepalingen van deze richtlijn volledig moeten stroken met die van genoemd verdrag”.

30. Artikel 6 quinquies, C, lid 1, van het Verdrag van Parijs bepaalt dat „[b]ij de beoordeling of het merk voor bescherming in aanmerking komt [...] rekening gehouden [zal] moeten worden met alle feitelijke omstandigheden, met name met de duur van het gebruik van het merk”.

31. In de tweede plaats, wanneer de bevoegde autoriteit een aanvraag voor de inschrijving van een merk onderzoekt en met het oog hierop met name moet vaststellen of het merk elk onderscheidend vermogen mist, of het beschrijvend is voor de kenmerken van de betrokken waren of diensten, en of het een soortnaam geworden is, mag dit geen onderzoek in abstracto zijn.

32. Bij dit onderzoek dient de bevoegde autoriteit immers rekening te houden met de kenmerken die eigen zijn aan het aangevraagde merk, waaronder de aard van het merk (woordmerk, beeldmerk, enz.) en, bij een woordmerk, de betekenis ervan, teneinde vast te stellen of dit merk valt onder een van de in artikel 3 van de richtlijn vermelde gronden voor weigering van de inschrijving.

33. Aangezien voorts de inschrijving van een merk altijd wordt gevraagd voor de in de inschrijvingsaanvraag vermelde waren of diensten, dient de vraag of het merk valt onder een van de in artikel 3 van de richtlijn vermelde weigeringsgronden, in concreto met betrekking tot deze waren of diensten te worden beoordeeld.

34. Het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn moet enerzijds worden beoordeeld in relatie tot deze waren of diensten en anderzijds in relatie tot de perceptie ervan door het relevante publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van die waren of diensten (zie met name arresten van 8 april 2003, Linde e.a., C-53/01–C-55/01, Jurispr. blz. I-3161, punt 41, en 6 mei 2003, Libertel, C-104/01, Jurispr. blz. I-3793, punten 46 en 75).

35. In het kader van haar beoordeling houdt de bevoegde autoriteit rekening met alle relevante feiten en omstandigheden, waaronder – in voorkomend geval – de resultaten van een studie die de aanvrager overlegt teneinde bijvoorbeeld aan te tonen dat het merk onderscheidend vermogen heeft of dat het niet misleidend is.

36. Met betrekking tot de vraag, in welke fase van de voor de bevoegde autoriteit gevolgde onderzoeksprocedure rekening moet worden gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden, alsmede met betrekking tot de vraag, in het geval dat volgens de nationale wetgeving tegen de beslissing van de bevoegde autoriteit beroep kan worden ingesteld bij een

rechterlijke instantie, of deze laatste ook rekening moet houden met de relevante feiten en omstandigheden, zij beklemtoond dat de bevoegde autoriteit rekening moet houden met alle relevante feiten en omstandigheden alvorens een definitieve beslissing te nemen over een aanvraag voor de inschrijving van een merk. Een rechterlijke instantie bij wie beroep is ingesteld tegen een beslissing over een aanvraag voor de inschrijving van een merk, moet eveneens rekening houden met alle relevante feiten en omstandigheden binnen de grenzen van de uitoefening van haar bevoegdheden, zoals vastgesteld door de toepasselijke nationale regelgeving.

37. Op de eerste drie vragen dient dus te worden geantwoord dat artikel 3 van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat een voor merkinschrijving bevoegde autoriteit niet alleen rekening moet houden met het merk zoals het is gedeponereerd, maar met alle relevante feiten en omstandigheden.

Deze autoriteit moet rekening houden met alle relevante feiten en omstandigheden, alvorens een definitieve beslissing te nemen over een aanvraag voor de inschrijving van een merk. Een rechterlijke instantie bij wie beroep is ingesteld tegen een beslissing over een aanvraag voor de inschrijving van een merk, moet eveneens rekening houden met alle relevante feiten en omstandigheden binnen de grenzen van de uitoefening van haar bevoegdheden, zoals vastgesteld door de toepasselijke nationale regelgeving.

De negende vraag

38. Met zijn negende vraag, die als tweede dient te worden behandeld, wil de verwijzende rechter vernemen of het feit dat een merk voor bepaalde waren of diensten in een lidstaat is ingeschreven, invloed heeft op het onderzoek dat een voor merkinschrijving bevoegde autoriteit in een andere lidstaat verricht met betrekking tot een aanvraag voor de inschrijving van een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het eerste merk is ingeschreven.

Bij het Hof ingediende opmerkingen

39. KPN is van mening dat het bestaan van een inschrijving van een merk voor bepaalde waren of diensten in een lidstaat niet onder alle omstandigheden meebrengt dat dit merk of een overeenkomstig merk voor dezelfde waren of diensten ook zal moeten worden ingeschreven in andere lidstaten. Een gegeven merk hoeft immers niet per se hetzelfde onderscheidend vermogen te hebben in de verschillende lidstaten. Per lidstaat zal moeten worden beoordeeld in hoeverre het betrokken merk onderscheidend vermogen heeft in de ogen van het in die lidstaat in aanmerking komende publiek.

40. Het BMB betoogt dat het bij zijn onderzoek van een aanvraag tot inschrijving van een teken, naast dit teken niet ook rekening kan houden met de tekens die in de andere lidstaten zijn ingeschreven. Bovendien kan een merk ook zijn ingeschreven in een andere lidstaat omdat het van huis uit weliswaar geen onderscheidend vermogen heeft, doch dit door gebruik wel heeft verkregen en zulks door de deposant aannemelijk is gemaakt. Ten slotte krijgt een teken geen onderschei-

dend vermogen doordat een ander, evenmin onderscheidend teken ten onrechte is ingeschreven. Beoordelingsfouten zijn onvermijdelijk maar kunnen niet, op grond van verkeerd begrepen rechtsbeginselen zoals het gewettigd vertrouwen of de rechtszekerheid, tot herhaling daarvan dwingen.

41. De Commissie stelt dat een in een lidstaat verrichte definitieve inschrijving, na toetsing op de weigeringsgronden, voor de bevoegde autoriteiten van andere lidstaten een aanwijzing kan vormen bij hun toetsing in het kader van artikel 3, lid 1, sub b tot en met d, van de richtlijn. Bij woordmerken zal een dergelijke inschrijving evenwel slechts relevant zijn als het betrokken woord is gesteld in een van de talen van het betrokken merkenstelsel. In elk geval vormt een dergelijke inschrijving slechts een aanwijzing en kan deze niet in de plaats treden van de beoordeling, die op grond van de concrete omstandigheden van het geval door de bevoegde autoriteiten van andere lidstaten moet worden verricht, afgaand op de bescherming van de betrokken kringen in deze lidstaten.

Antwoord van het Hof

42. Zoals in punt 32 van het onderhavige arrest is gezegd, dient de bevoegde autoriteit rekening te houden met de kenmerken die eigen zijn aan het aangevraagde merk, teneinde vast te stellen of dit valt onder een van de in artikel 3 van de richtlijn vermelde gronden voor weigering van de inschrijving. Zoals voorts in punt 33 in herinnering is gebracht, wordt de inschrijving van een merk altijd gevraagd voor de in de inschrijvingsaanvraag vermelde waren of diensten.

43. Dat een merk in een lidstaat voor bepaalde waren of diensten is ingeschreven, kan derhalve geen invloed hebben op de vraag of een overeenstemmend merk, waarvan de inschrijving voor soortgelijke waren of diensten in een andere lidstaat wordt gevraagd, valt onder een van de in artikel 3 van de richtlijn vermelde weigeringsgronden.

44. Op de negende vraag dient dus te worden geantwoord dat de inschrijving van een merk voor bepaalde waren of diensten in een lidstaat, geen invloed heeft op het onderzoek dat een voor merkinschrijving bevoegde autoriteit in een andere lidstaat verricht met betrekking tot een aanvraag voor de inschrijving van een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het eerste merk is ingeschreven.

De vierde vraag

45. Met het eerste deel van de vierde vraag, die als derde dient te worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter te vernemen of artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn zich verzet tegen de inschrijving van een merk dat uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, wanneer er tekens of benamingen bestaan die gebruikelijker zijn om dezelfde kenmerken aan te duiden. Hij vraagt ook of het voor de beantwoording van deze vraag een rol speelt dat een klein dan wel een groot aantal concurrenten belang kan hebben bij gebruik van de tekens of benamingen waaruit het merk bestaat. Met het tweede deel van de vierde vraag wil hij

vernemen welke gevolgen voor de toepassing van deze bepaling voortvloeien uit een nationale wetgeving volgens welke het uitsluitende recht dat wordt verkregen door inschrijving door een bevoegde autoriteit in een gebied waar verschillende officieel erkende talen naast elkaar bestaan, van een merk luidende in één van deze talen, zich van rechtswege uitstrekt over de vertaling ervan in deze andere talen.

Bij het Hof ingediende opmerkingen

46. Volgens KPN is het geenszins ongewoon dat geldige merken een zeker verwijzend of beschrijvend karakter hebben. Een dergelijk merk kan evenwel worden ingeschreven, zelfs indien het in de ogen van een zeker publiek spontaan verwijst naar kenmerken van de waren waarvoor het is ingeschreven. Tekens die op het moment van het depot niet een gebruikelijke aanduiding van een bepaalde eigenschap van de waren zijn, maar slechts een verwijzend karakter hebben, zijn geen tekens waarop wordt gedoeld in artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn.

47. KPN voegt eraan toe dat het van belang is te weten of er voor de concurrenten alternatieven zijn, want hoe meer alternatieven er zijn, hoe kleiner de kans is dat een concurrent wordt beperkt in zijn mogelijkheden om een verwijzend teken als onderscheidingsteken te gebruiken.

48. Het BMB is van mening dat de weigeringsgrond van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn van toepassing is wanneer een merk uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de waren of diensten waarvoor om inschrijving wordt verzocht. Het is van geen belang dat er naast deze tekens of benamingen andere mogelijkheden bestaan om dezelfde kenmerken aan te duiden. Dit wordt bevestigd door het arrest van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779).

49. Het BMB voert voorts aan dat de vraag of veel of weinig concurrenten de betrokken tekens of benamingen willen gebruiken, geen bepalend criterium is voor de toepassing van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn.

50. Ten slotte stelt het BMB dat het Beneluxgebied voor de toepassing van het Benelux-merkenrecht één en ondeelbaar is, zodat de inschrijving van een teken als merk dient te worden geweigerd voor het gehele Beneluxgebied, indien dit teken in slechts één van de Beneluxlanden of in één van de Beneluxtalen beschrijvend is of anderszins onderscheidend vermogen mist.

51. Op grond van het reeds aangehaalde arrest Windsurfing Chiemsee betoogt de Commissie dat het in artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn gestelde verbod op beschrijvende merken beoogt dat tekens die kenmerken van de waren beschrijven, door eenieder ongestoord gebruikt kunnen worden. In dit verband is voor het verbod op dergelijke merken niet vereist dat het monopoliseringsgevaar actueel of concreet is. Verder is het irrelevant of er synoniemen bestaan voor de tekens of benamingen die kunnen worden gebruikt om kenmerken van de waren te beschrijven.

52. Ten slotte is het volgens de Commissie evenmin relevant of er veel dan wel weinig concurrenten zijn die

hinder zouden kunnen ondervinden van monopolisering door inschrijving van een merk dat uitsluitend bestaat uit dergelijke tekens of benamingen.

Antwoord van het Hof

53. Wat het eerste deel van de vraag betreft, zij eraan herinnerd dat volgens artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn de inschrijving wordt geweigerd van merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de waren of diensten waarvoor deze inschrijving wordt aangevraagd.

54. Zoals het Hof reeds heeft verklaard (reeds aangehaalde arresten Windsurfing Chiemsee, punt 25; Linde e.a., punt 73, en Libertel, punt 52), streeft artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn een doel van algemeen belang na, volgens hetwelk dergelijke tekens of benamingen door eenieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt. Deze bepaling belet derhalve dat die tekens of benamingen op grond van hun inschrijving als merk aan een enkele onderneming worden voorbehouden.

55. Dit algemeen belang impliceert immers dat alle tekens of benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, voor alle ondernemingen vrij beschikbaar blijven zodat zij deze tekens en benamingen kunnen gebruiken om dezelfde kenmerken van hun eigen waren te beschrijven. Merken die uitsluitend bestaan uit dergelijke tekens of benamingen kunnen dus niet worden ingeschreven, behalve door toepassing van artikel 3, lid 3, van de richtlijn.

56. In deze omstandigheden moet de bevoegde autoriteit krachtens artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn beoordelen, of een merk waarvan de inschrijving is aangevraagd, in de opvatting van de betrokken kringen thans kenmerken van de betrokken waren of diensten beschrijft, dan wel dit in de toekomst redelijkerwijs te verwachten is (zie in die zin arrest Windsurfing Chiemsee, reeds aangehaald, punt 31). Indien de bevoegde autoriteit na dit onderzoek concludeert dat dit het geval is, moet zij de inschrijving van het merk weigeren op grond van deze bepaling.

57. Het is irrelevant dat er andere tekens of benamingen bestaan die gebruikelijker zijn dan die waaruit het merk bestaat, om dezelfde kenmerken van de in de inschrijvingsaanvraag vermelde waren of diensten aan te duiden. Artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn bepaalt immers weliswaar dat een merk onder de in deze bepaling vermelde weigeringsgrond valt indien het „uitsluitend” bestaat uit tekens of benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de betrokken waren of diensten, maar vereist niet dat deze tekens of benamingen de enig mogelijke manier van aanduiding van deze kenmerken zijn.

58. Evenmin is het doorslaggevend of een groot dan wel een klein aantal concurrenten belang kan hebben bij gebruik van de tekens of benamingen waaruit het merk bestaat. Elke marktdeelnemer die thans waren of diensten aanbiedt die concurreren met die waarvoor de inschrijving is aangevraagd, alsmede elke marktdeelnemer die dit in de toekomst zou kunnen doen, moet ongestoord gebruik kunnen maken van de tekens of be-

namingen die kunnen dienen om de kenmerken van deze waren of diensten te beschrijven.

59. Met betrekking tot het tweede deel van de vierde vraag zij opgemerkt dat, wanneer zoals in het hoofdgeding de toepasselijke nationale wetgeving bepaalt dat het uitsluitende recht dat wordt verkregen door inschrijving door een bevoegde autoriteit in een gebied waar verschillende officieel erkende talen naast elkaar bestaan, van een woordmerk luidende in één van deze talen, zich van rechtswege uitstrekt over de vertaling ervan in de andere talen, een dergelijke bepaling in feite gelijkstaat aan de inschrijving van een aantal verschillende merken.

60. Derhalve dient bovengenoemde autoriteit voor elk van deze vertalingen na te gaan, of deze niet uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd.

61. De vierde vraag moet derhalve aldus worden beantwoord, dat artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn zich verzet tegen de inschrijving van een merk dat uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, zelfs indien er tekens of benamingen bestaan die gebruikelijker zijn om dezelfde kenmerken aan te duiden en ongeacht het aantal concurrenten dat belang kan hebben bij gebruik van de tekens of benamingen waaruit het merk bestaat.

Wanneer de toepasselijke nationale wetgeving bepaalt dat het uitsluitende recht dat wordt verkregen door inschrijving door een bevoegde autoriteit in een gebied waar verschillende officieel erkende talen naast elkaar bestaan, van een woordmerk luidende in één van deze talen, zich van rechtswege uitstrekt over de vertaling ervan in die andere talen, dient die autoriteit voor elk van deze vertalingen na te gaan, of deze niet uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van die waren of diensten.

De zesde vraag

62. Met het eerste deel van zijn zesde vraag, die als vierde dient te worden behandeld, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 3, lid 1, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat een merk dat beschrijvend is voor kenmerken van bepaalde waren of diensten, maar dit niet is voor kenmerken van andere waren of diensten in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, moet worden geacht voor deze andere waren of diensten noodzakelijkerwijs onderscheidend vermogen te hebben in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn. In geval van een ontkenend antwoord wenst de verwijzende rechter met het tweede deel van zijn vraag te vernemen of bij de vaststelling, of een dergelijk merk onderscheidend vermogen heeft voor bepaalde waren of diensten waarvoor het niet beschrijvend is, rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat het publiek dit merk niet zal opvatten als onderscheidend voor die waren of diensten, omdat het merk kenmerken van andere waren of diensten beschrijft.

Bij het Hof ingediende opmerkingen

63. KPN stelt dat, indien de verwijzende rechter met „beschrijvend teken” doelt op een woord uit het gangbare spraakgebruik, voldaan is aan de eisen van de artikelen 1 en 3 van de richtlijn inzake onderscheidend vermogen, wanneer een dergelijk woord als merk wordt gedeponeerd voor waren of diensten waarvoor het niet beschrijvend is. Voorts betoogt KPN dat het onderscheidend vermogen van een merk dient te worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten waarvoor het merk is gedeponeerd, en niet met betrekking tot waren of diensten die verband zouden kunnen houden met de waren of diensten waarvoor het merk is gedeponeerd.

64. Volgens het BMB kan een teken als Postkantoor onder meer dienen om de bestemming van de waren of diensten aan te geven, bijvoorbeeld meubelen bestemd voor gebruik in een postkantoor. Dat het teken door het relevante publiek kan worden begrepen als een aanwijzing in verband met een kenmerk van de betrokken waren of diensten (bijvoorbeeld de bestemming), maakt het teken dan ongeschikt als merk in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn.

65. Doch ook al zou het publiek het teken Postkantoor voor bepaalde waren of diensten niet als een aanwijzing in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn opvatten, dan nog blijft het teken op grond van deze bepaling ongeschikt om als merk te fungeren. Voor deze bepaling is immers niet zozeer van belang hoe het teken thans door het betrokken publiek wordt opgevat, maar wel of het teken in de handel kan dienen ter aanduiding van aldaar genoemde kenmerken of omstandigheden. Tevens moet rekening worden gehouden met de perceptie van het teken door de betrokken kringen zoals die redelijkerwijs in de toekomst te verwachten is.

66. De Commissie stelt dat het onderscheidend vermogen van een merk zowel afhangt van de waren of diensten waarvoor bescherming wordt aangevraagd, als van de wijze waarop de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van deze waren of diensten het merk opvat. Voorts is zij van mening dat de weigeringsgronden van artikel 3, lid 1, sub b en c, van de richtlijn afzonderlijk dienen te worden beoordeeld, hoewel er in de praktijk overlappingen kunnen optreden. Het is voor de vaststelling dat een teken voor deze waren of diensten onderscheidend vermogen bezit, dus niet voldoende dat het teken voor deze waren of diensten niet louter beschrijvend is.

Antwoord van het Hof

67. Wat het eerste deel van de vraag betreft, blijkt uit artikel 3, lid 1, van de richtlijn dat de in deze bepaling vermelde weigeringsgronden onafhankelijk zijn van elkaar en een afzonderlijk onderzoek vereisen (zie met name arrest Linde e.a., reeds aangehaald, punt 67). Dit geldt in het bijzonder voor de weigeringsgronden die respectievelijk sub b, c, en d, van deze bepaling worden vermeld, ook al bestaat er een duidelijke overlapping tussen de respectieve werkingssfeer ervan (zie in die zin arrest van 4 oktober 2001, Merz & Krell, C-517/99, Jurispr. blz. I-6959, punten 35 en 36).

68. Voorts moeten volgens de rechtspraak van het Hof de verschillende in artikel 3 van de richtlijn opgesomde weigeringsgronden worden uitgelegd in het licht van het algemeen belang dat aan elk van die gronden ten grondslag ligt (zie met name arrest van 18 juni 2002, Philips, C-299/99, Jurispr. blz. I-5475, punt 77; arresten Linde e.a., reeds aangehaald, punt 71, en Libertel, reeds aangehaald, punt 51).

69. Bijgevolg kan uit het feit dat een teken niet valt onder een van deze weigeringsgronden, niet worden geconcludeerd dat het niet onder een andere weigeringsgrond kan vallen (zie in die zin arrest Linde e.a., reeds aangehaald, punt 68).

70. De bevoegde autoriteit kan dus in het bijzonder niet concluderen dat een merk onderscheidend vermogen heeft voor bepaalde waren of diensten op de enkele grond dat het deze waren of diensten niet beschrijft.

71. Zoals in punt 34 van het onderhavige arrest in herinnering is gebracht, moet het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn voorts worden beoordeeld in relatie tot de in de inschrijvingsaanvraag vermelde waren of diensten.

72. Verder bepaalt artikel 13 van de richtlijn dat „[i]ndien een grond voor weigering van inschrijving [...] slechts bestaat voor een deel van de waren of diensten waarvoor dit merk gedeponeerd [...] is, [...] de weigering van inschrijving [...] alleen die waren of diensten [betreft]”.

73. Bij een verzoek om inschrijving van een merk voor verschillende waren of diensten, moet de bevoegde autoriteit derhalve voor elke van deze waren of diensten nagaan of het merk onder geen van de in artikel 3, lid 1, van de richtlijn vermelde weigeringsgronden valt, en kan zij voor de in aanmerking genomen waren of diensten tot uiteenlopende conclusies komen.

74. De bevoegde autoriteit kan dus niet concluderen dat een merk onderscheidend vermogen heeft voor bepaalde waren of diensten op de enkele grond dat het kenmerken van andere waren of diensten beschrijft, zelfs al wordt de inschrijving ervan gevraagd voor al deze waren of diensten.

75. Wat het tweede deel van de vraag betreft moet, zoals in punt 34 van het onderhavige arrest is opgemerkt, het onderscheidend vermogen van een merk enerzijds worden beoordeeld in relatie tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving van het merk is aangevraagd, en anderzijds in relatie tot de perceptie ervan door het relevante publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van die waren of diensten.

76. Hieruit volgt dat, indien de bevoegde autoriteit na het onderzoek van een aanvraag voor merkregistratie vaststelt dat, gelet op alle relevante feiten en omstandigheden een merk elk onderscheidend vermogen mist voor bepaalde waren of diensten in de ogen van de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige gemiddelde consument van deze waren of diensten, zij de inschrijving van dit merk voor deze waren of diensten moet weigeren overeenkomstig artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn.

77. Daarentegen is het irrelevant dat ditzelfde merk in de ogen van de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige gemiddelde consument van andere waren of diensten, beschrijvend is voor kenmerken van deze andere waren of diensten in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn.

78. Noch uit artikel 3, noch uit enige andere bepaling van de richtlijn vloeit immers voort dat het beschrijvend karakter van een merk voor bepaalde waren of diensten een grond is voor weigering van de inschrijving van dit merk voor andere waren of diensten. Zoals in de zevende overweging van de considerans van de richtlijn wordt gepreciseerd, worden de gronden van weigering van het recht op een merk zelf, limitatief opgesomd.

79. Op de zesde vraag dient derhalve te worden geantwoord, dat artikel 3, lid 1, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat een merk dat beschrijvend is voor kenmerken van bepaalde waren of diensten, maar dit niet is voor kenmerken van andere waren of diensten in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, niet kan worden geacht voor deze andere waren of diensten noodzakelijkerwijs onderscheidend vermogen te hebben in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn. Dat een merk kenmerken van bepaalde waren of diensten beschrijft in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn is irrelevant voor de beoordeling of ditzelfde merk voor andere waren of diensten onderscheidend vermogen heeft in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn.

De vijfde vraag

80. Vooraf moet er allereerst op worden gewezen dat in artikel 2 van de richtlijn wordt vastgelegd, welke soorten tekens een merk kunnen vormen (arrest van 12 december 2002, Sieckmann, C-273/00, Jurispr. blz. I-11737, punt 43), onafhankelijk van de waren of diensten waarvoor bescherming is aangevraagd (zie in die zin arresten Sieckmann, reeds aangehaald, punten 43-55; Libertel, reeds aangehaald, punten 22-42, en arrest van 27 november 2003, Shield Mark, C-283/01, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punten 34-41). In deze bepaling staat onder meer dat „woorden” en „letters” merken kunnen vormen, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden.

81. Gelet op deze bepaling is er geen reden om aan te nemen dat een woord als „Postkantoor” voor bepaalde waren of diensten niet geschikt is om de wezenlijke functie van het merk te vervullen, die daarin is gelegen dat aan de consument of de eindverbruiker de identiteit van oorsprong van de gemerkte waar of dienst wordt gewaarborgd, in dier voege dat hij deze waar of dienst zonder gevaar van verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst (zie onder meer arrest van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 28; arresten Merz & Krell, reeds aangehaald, punt 22, en Libertel, reeds aangehaald, punt 62). Bijgevolg draagt de uitlegging van artikel 2 van de richtlijn niet bij tot de beslechting van het geschil.

82. Evenwel blijkt uit de formulering van de vijfde vraag dat de verwijzende rechter in feite wil vernemen, of een merk waarvan inschrijving wordt gevraagd voor

bepaalde waren of diensten, onder een weigeringsgrond valt of niet. Deze vraag dient dan ook aldus te worden begrepen dat de verwijzende rechter verzoekt om uitlegging van artikel 3, lid 1, van de richtlijn.

83. In de tweede plaats blijkt uit punt 15 van het onderhavige arrest dat het BMB zich in het hoofdgeding heeft gebaseerd op het feit dat „het teken Postkantoor [...] uitsluitend beschrijvend is voor de [betrokken] waren en diensten met betrekking tot een postkantoor” en daaruit heeft afgeleid dat het teken Postkantoor geen onderscheidend vermogen had.

84. Het eventuele gebrek aan onderscheidend vermogen van het teken Postkantoor waarop de verwijzende rechter doelt, vloeit dus voort uit de vaststelling dat dit teken kenmerken van de betrokken waren en diensten beschrijft, aangezien het uitsluitend bestaat uit bestanddelen die deze kenmerken beschrijven.

85. In dit verband dient te worden opgemerkt, zoals ook reeds in punt 67 van het onderhavige arrest werd beklemtoond, dat de in artikel 3, lid 1, van de richtlijn vermelde weigeringsgronden weliswaar onafhankelijk zijn van elkaar en een afzonderlijk onderzoek vereisen, maar er een duidelijke overlapping bestaat tussen de respectieve werkingssfeer van de in artikel 3, lid 1, sub b, c, en d, vermelde weigeringsgronden.

86. In het bijzonder mist een woordmerk dat kenmerken van waren of diensten beschrijft in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, daardoor noodzakelijkerwijs elk onderscheidend vermogen voor deze waren of diensten in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn. Een merk kan evenwel elk onderscheidend vermogen missen voor waren of diensten om andere redenen dan dat het eventueel een beschrijvend karakter heeft.

87. Teneinde de verwijzende rechter een bruikbaar antwoord te geven, dient de vijfde vraag – die als vijfde dient te worden behandeld – derhalve zo te worden begrepen, dat in wezen wordt gevraagd of artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat een merk bestaande uit een woord waarvan elk bestanddeel beschrijvend is voor kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, kan worden geacht zelf niet beschrijvend te zijn voor kenmerken van deze waren of diensten, en zo ja onder welke voorwaarden. In deze context vraagt de verwijzende rechter of het van belang is dat er voor dit woord synoniemen bestaan of dat de kenmerken van de waren of diensten die door het woord kunnen worden beschreven, commercieel essentieel dan wel bijkomstig zijn.

Bij het Hof ingediende opmerkingen

88. KPN voert aan dat, wanneer de bestanddelen van een merk elk onderscheidend vermogen missen voor de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, het merk meestal ook elk onderscheidend vermogen zal missen. Indien de bestanddelen van het merk evenwel niet elk onderscheidend vermogen missen, maar louter verwijzend van aard zijn voor de betrokken waren of diensten, zodat zij in theorie in de handel kunnen worden gebruikt om te verwijzen naar bepaalde eigenschappen ervan, kan het merk niettemin

onderscheidend vermogen hebben voor deze waren of diensten.

89. Volgens het BMB dient elk teken, samengesteld of niet, te beantwoorden aan de criteria van de artikelen 2 en 3, lid 1, sub b, c, en d, van de richtlijn. Een nieuwe woordcombinatie zonder onderscheidend vermogen is niet ipso facto onderscheidend.

90. Het BMB stelt dat de vraag meestal zal zijn of een combinatie van woorden die louter beschrijvend zijn voor kenmerken van de betrokken waren, niettemin erin slaagt voldoende onderscheidend vermogen te verkrijgen, zodat het uit deze woordcombinatie bestaande merk zelf niet beschrijvend zal zijn in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn. Indien de combinatie niets anders is dan het louter bij elkaar voegen van twee niet onderscheidende (want beschrijvende) elementen, zal een dergelijke combinatie, hoewel strikt genomen nieuw, meestal niet onderscheidend worden geacht.

91. Ten slotte is het feit dat er synoniemen bestaan voor een – mogelijk beschrijvend – teken, geen bepalend criterium voor de geldigheid van een dergelijk teken als merk.

92. De Commissie betoogt dat een teken dat is samengesteld uit bestanddelen die ieder op zich voor de waren of diensten waarvoor het depot is verricht elk onderscheidend vermogen missen, in de regel, afgezien van inburgering, zelf ook geen onderscheidend vermogen heeft, tenzij er bijkomende omstandigheden zijn, zoals een wijziging van de grafische voorstelling of de betekenis van de samenstelling van die bestanddelen, die ertoe leiden dat het teken een extra kenmerk krijgt, waardoor het in zijn geheel geschikt is geworden om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden. De betrokken toetsing dient echter steeds te zijn gebaseerd op de concrete omstandigheden van het geval.

Antwoord van het Hof

93. Volgens artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn wordt de inschrijving geweigerd 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 waar of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten.

94. Zoals in punt 68 van het onderhavige arrest is benadrukt, moeten de verschillende in artikel 3 van de richtlijn opgesomde weigeringsgronden worden uitgelegd in het licht van het algemeen belang dat aan elk van die gronden ten grondslag ligt.

95. Blijkens de punten 54 en 55 van het onderhavige arrest streeft artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn een doel van algemeen belang na, volgens hetwelk tekens of benamingen die de kenmerken van waren of diensten beschrijven waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, door eenieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt. Deze bepaling belet derhalve dat dergelijke tekens of benamingen op grond van hun inschrijving als merk aan een enkele onderneming worden voorbehouden.

96. Voor de conclusie dat een merk dat, zoals het merk in het hoofdgeding, wordt gevormd door een woord bestaande uit een combinatie van bestanddelen, beschrijvend is in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, is de vaststelling dat elk van deze bestanddelen beschrijvend is, onvoldoende. Het beschrijvend karakter moet worden vastgesteld voor het woord zelf.

97. Het is voorts niet noodzakelijk dat de in artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn bedoelde tekens of benamingen waaruit het merk is samengesteld, op het moment van de inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk worden gebruikt voor de beschrijving van waren of diensten als die waarvoor de aanvraag is ingediend, of van kenmerken van deze waren of deze diensten. Zoals de formulering van deze bepaling aangeeft, is het voldoende dat deze tekens en benamingen hiertoe kunnen dienen. De inschrijving van een woord als merk moet dan ook op grond van deze bepaling worden geweigerd, indien het in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt [zie in die zin met betrekking tot de identieke bepalingen van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1) arrest van 23 oktober 2003, BHIM/Wrigley, C-191/01 P, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 32].

98. Over het algemeen is de enkele combinatie van bestanddelen die op zich beschrijvend zijn voor kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, zelf nog steeds beschrijvend voor deze kenmerken in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn. Het enkele aaneenschrijven van dergelijke bestanddelen, zonder daaraan een ongebruikelijke wending te geven in bijvoorbeeld syntactische of semantische zin, kan immers slechts leiden tot een merk dat uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van deze waren of diensten.

99. Het is evenwel mogelijk dat een dergelijke combinatie niet beschrijvend is in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, indien de door deze combinatie gewekte indruk ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van die bestanddelen. In het geval van een woordmerk, dat bestemd is om zowel gehoord als gelezen te worden, zal aan die voorwaarde zowel voor de auditieve als voor de visuele indruk die door het merk wordt gewekt, moeten zijn voldaan.

100. Een merk bestaande uit een woord waarvan elk bestanddeel beschrijvend is voor kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, is derhalve zelf ook beschrijvend voor deze kenmerken in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, tenzij het woord merkbaar verschilt van de loutere som van zijn bestanddelen. Daarvoor moet het woord ofwel door de voor deze waren of diensten ongebruikelijke combinatie een indruk wekken die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van de door de bestanddelen gegeven aanwijzingen, zodat dit woord meer is dan

de som van zijn bestanddelen, ofwel moet het woord zijn gaan behoren tot het normale spraakgebruik en aldaar een eigen betekenis hebben gekregen, zodat het voortaan losstaat van zijn bestanddelen. In dit laatste geval dient dan te worden onderzocht of het woord dat een eigen betekenis heeft gekregen, niet zelf beschrijvend is in de zin van diezelfde bepaling.

101. Overigens is het om de in punt 57 van het onderhavige arrest uiteengezette reden, bij de beoordeling of een dergelijk merk valt onder de weigeringsgrond van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, irrelevant of er synoniemen bestaan die dezelfde kenmerken van de waren of diensten kunnen aanduiden als in de inschrijvingsaanvraag zijn vermeld.

102. Het is evenmin relevant dat de kenmerken van de waren of diensten die kunnen worden beschreven, commercieel essentieel dan wel bijkomstig zijn. De formulering van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn maakt immers geen onderscheid naar de kenmerken waarop kan worden gewezen door de tekens of benamingen waaruit het merk bestaat. In het licht van het aan deze bepaling ten grondslag liggende algemeen belang moet elke onderneming werkelijk ongestoord gebruik kunnen maken van dergelijke tekens of benamingen ter beschrijving van welk kenmerk van haar eigen waren dan ook, ongeacht het commercieel belang.

103. Ten slotte is in de punten 59 en 60 supra reeds geantwoord op de vraag, in hoeverre een nationale bepaling als artikel 13, sub c, eerste alinea, BMW een rol speelt bij de uitlegging van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn.

104. Op de vijfde vraag dient dus te worden geantwoord dat artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat een merk bestaande uit een woord waarvan elk bestanddeel beschrijvend is voor kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, zelf beschrijvend is voor kenmerken van deze waren of diensten in de zin van deze bepaling, tenzij het woord merkbaar verschilt van de loutere som van zijn bestanddelen. Daarvoor moet het woord ofwel door de voor deze waren of diensten ongebruikelijke combinatie een indruk wekken die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van de benamingen van de bestanddelen, zodat dit woord meer is dan de som van zijn bestanddelen, ofwel moet het woord zijn gaan behoren tot het normale spraakgebruik en aldaar een eigen betekenis hebben gekregen, zodat het voortaan losstaat van zijn bestanddelen. In dit laatste geval dient dan te worden onderzocht of het woord dat een eigen betekenis heeft gekregen, niet zelf beschrijvend is in de zin van die bepaling.

Bij de beoordeling of een dergelijk merk valt onder de weigeringsgrond van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, is het irrelevant of er synoniemen bestaan die dezelfde kenmerken van de waren of diensten kunnen aanduiden als in de inschrijvingsaanvraag zijn vermeld, dan wel of de kenmerken van de waren of diensten die kunnen worden beschreven, commercieel essentieel dan wel bijkomstig zijn.

De achtste vraag

105. Met zijn achtste vraag, die als zesde dient te worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of de richtlijn dan wel het Verdrag van Parijs zich ertegen verzet dat een tot merkinschrijving bevoegde autoriteit een merk inschrijft voor bepaalde waren of bepaalde diensten op voorwaarde dat deze een bepaald kenmerk niet bezitten.

106. De verwijzende rechter tekent daarbij aan dat het hem erom gaat of het teken Postkantoor kan worden ingeschreven voor bijvoorbeeld diensten van het verzorgen van direct-mail campagnes en het uitgeven van frankeerzegels „voorzover die niet betrekking hebben op een postkantoor”.

Bij het Hof ingediende opmerkingen

107. KPN betoogt dat de richtlijn hierover niets regelt, zodat het Hof niet bevoegd is om zich over deze kwestie uit te spreken. Subsidiair stelt zij dat dergelijke beperkingen toelaatbaar zijn en dat het mogelijk is bij het depot uitsluitingen toe te staan of zelfs te vereisen.

108. Het BMB voert aan dat volgens de richtlijn de procedurele vraagstukken weliswaar behoren tot de bevoegdheid van de lidstaten, doch dat voor de verkrijging en het behoud van het merkrecht in al die staten in beginsel dezelfde voorwaarden gelden. Tot die voorwaarden behoort ook de verplichting dat de formulering van de inschrijving voldoet aan internationaal aanvaarde normen, met name de classificatie in de Overeenkomst van Nice.

109. De bepalingen van de Overeenkomst van Nice staan evenwel niet toe dat het ontbreken van een bepaalde, niet objectief vaststelbare eigenschap wordt opgenomen als onderdeel van een waren- of dienstenlijst.

110. De Commissie betoogt om te beginnen dat het Hof niet bevoegd is om een uitspraak te doen over de verenigbaarheid van een nationaalrechtelijke bepaling met het Verdrag van Parijs. Onder verwijzing naar verordening nr. 40/94 stelt zij voorts dat artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn zich er niet tegen verzet dat merken die voor sommige waren of diensten beschrijvend zijn, worden geweigerd voor een deel van de in de inschrijvingsaanvraag genoemde waren of diensten, een praktijk die ook door het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) wordt gehanteerd.

Antwoord van het Hof

111. Er zij aan herinnerd dat de Overeenkomst van Nice de waren en diensten onderverdeelt in klassen teneinde de inschrijving van merken te vergemakkelijken. Elke klasse omvat verscheidene waren of verscheidene diensten.

112. Een onderneming kan weliswaar verzoeken om inschrijving van een merk voor alle waren of alle diensten van een dergelijke klasse, maar geen enkele bepaling van de richtlijn verbiedt haar om die inschrijving slechts voor bepaalde waren of diensten te vragen.

113. Zo is het ook mogelijk dat de bevoegde autoriteit bij een aanvraag voor inschrijving van een merk voor een volledige klasse van de Overeenkomst van Nice, het merk overeenkomstig artikel 13 van de richtlijn

slechts inschrijft voor bepaalde waren of diensten van deze klasse, bijvoorbeeld wanneer het merk elk onderscheidend vermogen mist voor de andere in de aanvraag vermelde waren of diensten.

114. Daarentegen kan niet worden aanvaard dat de bevoegde autoriteit bij een inschrijvingsaanvraag voor bepaalde waren of diensten, het merk slechts inschrijft voorzover deze waren of diensten een bepaald kenmerk niet bezitten.

115. Een dergelijke praktijk zou leiden tot rechtsonzekerheid met betrekking tot de beschermingsomvang van het merk. Derden – in het bijzonder concurrenten – zouden doorgaans niet op de hoogte zijn van het feit dat voor bepaalde waren of diensten de door het merk verleende bescherming zich niet uitstrekt tot de waren of diensten met een bepaald kenmerk, en dit zou ertoe kunnen leiden dat zij ervan afzien, de tekens of benamingen waaruit het merk bestaat en die dit kenmerk beschrijven, te gebruiken om hun eigen waren te beschrijven.

116. Aangezien de richtlijn zich tegen een dergelijke praktijk verzet, hoeft niet te worden ingegaan op de uitlegging van het Verdrag van Parijs.

117. In deze omstandigheden dient op de achtste vraag te worden geantwoord dat de richtlijn zich ertegen verzet dat een voor merkinschrijving bevoegde autoriteit een merk inschrijft voor bepaalde waren of bepaalde diensten op voorwaarde dat deze een bepaald kenmerk niet bezitten.

De zevende vraag

118. Met zijn zevende vraag, die als laatste dient te worden onderzocht, wil de verwijzende rechter vernemen of artikel 3 van de richtlijn zich verzet tegen de praktijk van een voor merkinschrijving bevoegde autoriteit waarbij uitsluitend de inschrijving van evident ontoelaatbare merken wordt geweigerd.

Bij het Hof ingediende opmerkingen

119. KPN stelt dat, daar de richtlijn in artikel 3, lid 1, bepaalt dat tekens niet worden ingeschreven of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden, zij de lidstaten expliciet toestaat om merken in te schrijven die later nietig verklaard kunnen worden. Bijgevolg staat het de lidstaten vrij om in het stadium van de inschrijving te bepalen dat alleen „evident ontoelaatbare” tekens worden geweigerd. Het staat hen ook vrij te bepalen welke tekens als „evident ontoelaatbaar” moeten worden beschouwd en welke niet. De invulling van dit criterium zou kunnen zijn dat tot inschrijving van een teken wordt overgegaan, ook al bestaat er gereede twijfel over de vraag of het teken voldoende onderscheidend vermogen heeft. Daarentegen dienen in een procedure tot nietigverklaring van een ingeschreven merk de criteria van de artikelen 1 tot en met 3 van de richtlijn strikt te worden toegepast.

120. Het BMB en de Commissie zijn daarentegen van mening dat de Beneluxlanden sinds de inwerkingtreding van de richtlijn niet meer kunnen afgaan op de gemeenschappelijke commentaren van hun regeringen inzake de BMW en evenmin op de eerdere uitspraken van het Benelux-Gerechtshof, die ten gevolge van de richtlijn achterhaald zijn, maar zich moeten baseren op

de tekst, het doel en de strekking van artikel 3 van de richtlijn. Deze bepaling maakt geen onderscheid tussen „ontoelaatbare” en „evident ontoelaatbare” depots.

Antwoord van het Hof

121. Blijkens punt I, lid 6, laatste alinea, van de memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de BMW van 2 december 1992 „zal het [...] toetsingsbeleid een voorzichtig en terughoudend beleid moeten zijn, waarbij met alle belangen van het bedrijfsleven rekening wordt gehouden en waarbij het streven erop gericht zal zijn slechts de evident ontoelaatbare depots inhoudelijk te herstellen dan wel te weigeren” en „[zal] de toetsing binnen de grenzen [...] blijven die door de rechtspraak in de Benelux, met name die van het Benelux-Gerechtshof, zijn getrokken”.

122. Dienaangaande zij eraan herinnerd dat de derde overweging van de considerans van de richtlijn weliswaar bepaalt dat het thans niet nodig lijkt de merkenwetgevingen van de lidstaten volledig aan te passen, maar de zevende overweging van de considerans preciseert dat de verkrijging en het behoud van het recht op een ingeschreven merk in alle lidstaten in beginsel afhankelijk worden gesteld van gelijke voorwaarden en dat hiertoe de gronden van weigering van het recht op een merk zelf limitatief worden opgesomd in de richtlijn.

123. Bovendien is het stelsel van de richtlijn gebaseerd op een controle vóór de inschrijving, al regelt zij tevens een controle achteraf. Het onderzoek van met name de in artikel 3 van de richtlijn vermelde weigeringsgronden vindt plaats in het kader van de aanvraag om inschrijving en moet grondig en volledig zijn, teneinde te voorkomen dat merken ten onrechte worden ingeschreven (zie in die zin arrest Libertel, reeds aangehaald, punt 59).

124. De bevoegde autoriteit van een lidstaat moet derhalve de inschrijving weigeren van elk merk dat valt onder een van de gronden voor weigering van de inschrijving die zijn vastgesteld door de richtlijn, met name in artikel 3.

125. Artikel 3 van de richtlijn maakt geen onderscheid tussen merken die niet kunnen worden ingeschreven en merken die „evident” niet kunnen worden ingeschreven. Bijgevolg mag een bevoegde autoriteit niet overgaan tot inschrijving van merken die vallen onder een van de in dit artikel vermelde gronden voor weigering van inschrijving op grond dat deze merken niet „evident ontoelaatbaar” zouden zijn.

126. Derhalve dient op de zevende vraag te worden geantwoord dat artikel 3 van de richtlijn zich verzet tegen de praktijk van een voor merkinschrijving bevoegde autoriteit waarbij uitsluitend de inschrijving van „evident ontoelaatbare” merken wordt geweigerd.

Kosten

127.

De kosten door de Commissie wegens indiening van haar 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 (Zesde kamer),

uitspraak doende op de door het Gerechtshof te 's-Gravenhage bij beschikking van 3 juni 1999 gestelde vragen, verklaart voor recht:

1) Artikel 3 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 een voor merkinschrijving bevoegde autoriteit niet alleen rekening moet houden met het merk zoals het is gedeponereerd, maar met alle relevante feiten en omstandigheden.

Deze autoriteit moet rekening houden met alle relevante feiten en omstandigheden, alvorens een definitieve beslissing te nemen over een aanvraag voor de inschrijving van een merk. Een rechterlijke instantie bij wie beroep is ingesteld tegen een beslissing over een aanvraag voor de inschrijving van een merk, moet eveneens rekening houden met alle relevante feiten en omstandigheden binnen de grenzen van de uitoefening van haar bevoegdheden, zoals vastgesteld door de toepasselijke nationale regelgeving.

2) De inschrijving van een merk voor bepaalde waren of diensten in een lidstaat heeft geen invloed op het onderzoek dat een voor merkinschrijving bevoegde autoriteit in een andere lidstaat verricht met betrekking tot een aanvraag voor de inschrijving van een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het eerste merk is ingeschreven.

3) Artikel 3, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104 verzet zich tegen de inschrijving van een merk dat uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, zelfs indien er tekens of benamingen bestaan die gebruikelijker zijn om dezelfde kenmerken aan te duiden en ongeacht het aantal concurrenten dat belang kan hebben bij gebruik van de tekens of benamingen waaruit het merk bestaat.

Wanneer de toepasselijke nationale wetgeving bepaalt dat het uitsluitende recht dat wordt verkregen door inschrijving door een bevoegde autoriteit in een gebied waar verschillende officieel erkende talen naast elkaar bestaan, van een woordmerk luidende in één van deze talen, zich van rechtswege uitstrekt over de vertaling ervan in die andere talen, dient die autoriteit voor elk van deze vertalingen na te gaan, of deze niet uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van die waren of diensten.

4) Artikel 3, lid 1, van richtlijn 89/104 moet aldus worden uitgelegd dat een merk dat beschrijvend is voor kenmerken van bepaalde waren of diensten, maar dit niet is voor kenmerken van andere waren of diensten in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van deze richtlijn, niet kan worden geacht voor deze andere waren of diensten noodzakelijkerwijs onderscheidend vermogen te hebben in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn. Dat een merk kenmerken van bepaalde waren of diensten beschrijft in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van

richtlijn 89/104 is irrelevant voor de beoordeling of hetzelfde merk voor andere waren of diensten onderscheidend vermogen heeft in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn.

5) Artikel 3, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104 moet aldus worden uitgelegd dat een merk bestaande uit een woord waarvan elk bestanddeel beschrijvend is voor kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, zelf beschrijvend is voor kenmerken van deze waren of diensten in de zin van deze bepaling, tenzij het woord merkbaar verschilt van de loutere som van zijn bestanddelen. Daarvoor moet het woord ofwel door de voor deze waren of diensten ongebruikelijke combinatie een indruk wekken die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van de benaming van de bestanddelen, zodat dit woord meer is dan de som van zijn bestanddelen, ofwel moet het woord zijn gaan behoren tot het normale spraakgebruik en aldaar een eigen betekenis hebben gekregen, zodat het voortaan losstaat van zijn bestanddelen. In dit laatste geval dient dan te worden onderzocht of het woord dat een eigen betekenis heeft gekregen, niet zelf beschrijvend is in de zin van die bepaling.

Bij de beoordeling of een dergelijk merk valt onder de weigeringsgrond van artikel 3, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104, is het irrelevant of er synoniemen bestaan die dezelfde kenmerken van de waren of diensten aanduiden als in de inschrijvingsaanvraag zijn vermeld, dan wel of de kenmerken van de waren of diensten die kunnen worden beschreven, commercieel essentieel dan wel bijkomstig zijn.

6) Richtlijn 89/104 verzet zich ertegen dat een voor merkinschrijving bevoegde autoriteit een merk inschrijft voor bepaalde waren of bepaalde diensten op voorwaarde dat deze een bepaald kenmerk niet bezitten.

7) Artikel 3 van richtlijn 89/104 verzet zich tegen de praktijk van een voor merkinschrijving bevoegde autoriteit waarbij uitsluitend de inschrijving van „evident ontoelaatbare” merken wordt geweigerd.

Conclusie Advocaat-Generaal D. Ruiz-Jarabo Colomer

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

I – De feiten en de procedure in het hoofdgeding

2. Koninklijke KPN Nederland NV (hierna: „KPN”) heeft op 2 april 1997 bij het Benelux-Merkenbureau (hierna: „Merkenbureau”) de uitdrukking „Postkantoor” gedeponereerd als woordmerk voor papier, karton en hiermee verband houdende producten(4) alsmede voor de meest uiteenlopende diensten.(5)

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

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

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

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

II – De prejudiciële vragen

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

„IV a. Dient het Benelux-Merkenbureau, waaraan bij het Protocol van 2 december 1992, houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (Trb. 1993, 12), de toetsing van merkdepots op de absolute gronden, weergegeven in artikel 3, lid 1, juncto artikel 2 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988, betreffende aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, (...) is opgedragen, rekening te houden niet alleen met het teken zoals het is gedeponeerd maar ook met alle hem bekende relevante feiten en omstandigheden waaronder die welke hem door de deposant zijn meegedeeld (bijvoorbeeld dat de deposant het teken reeds vóór het depot op grote schaal als merk voor de desbetreffende waren heeft gebruikt of dat uit onderzoek blijkt dat het teken voor de in het depot vermelde waren en/of diensten niet tot misleiding van het publiek zal kunnen leiden)?

(...)

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

VI. Geldt het antwoord op vraag IV a en b evenzo voor het rechterlijk oordeel omtrent het in artikel 6 ter [van de Eenvormige wet] bedoelde verzoek?

(...)

IX a. Vallen – mede gelet op het bepaalde in artikel 6 quinquies B, onder 2, van het Verdrag van Parijs – onder de merken, die krachtens artikel 3, lid 1, aanhef en c, van de richtlijn niet worden ingeschreven of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden, ook merken die zijn samengesteld uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten, ook indien die samenstelling niet de (enige of meest) gebruikelijke aanduiding ter zake is? Speelt daarbij een rol of er weinig of veel concurrenten zijn die belang kunnen hebben bij de mogelijkheid om zodanige aanduidingen te bezigen? [vgl. het arrest van het Benelux-Gerechtshof van 19 januari 1981, NJ 1981, 294, inzake Ferrero & Co SpA/Alfred Ritter, Schokoladefabrik GmbH (Kinder)]. Is voorts nog van belang dat volgens artikel 13 C [van de Eenvormige wet] het recht op een merk, luidende in één der nationale of streektalen van het Beneluxgebied, zich van rechtswege uitstrekt over zijn vertaling in een andere van deze talen?

(...)

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

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

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

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

(...)

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

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

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

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

Aangenomen wordt dat in een contentieuze nietigheidsprocedure (die na de inschrijving van een teken kan worden ingesteld) voor het inroepen van de nietigheid van het als merk gedeponeerde teken niet de extra eis geldt dat het teken ‚evident ontoelaatbaar‘ is.

(...)

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

(...)

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

III – Toepasselijke bepalingen

1 – De internationale merkenbescherming

8. Evenals de andere types industriële eigendom genieten de merken al meer dan een eeuw een zeer ruime internationale bescherming. Aanvangspunt was het Unieverdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom (hierna: „Unieverdrag van Parijs“) van 20 maart 1883(8), dat door alle lidstaten werd ondertekend.(9)

9. Ik heb reeds bij een andere gelegenheid opgemerkt dat bij de eerste bepaling van het Unieverdrag (artikel 1, lid 1) de Unie tot bescherming van de industriële eigendom, bekend als de Unie van Parijs, is opgericht. Het Unieverdrag schept een referentiekader dat de verdragspartijen dienen te eerbiedigen in hun wetgeving en in hun onderlinge overeenkomsten en verdragen (artikelen 25 en 19).(10)

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

(...)

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

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

2 – De merken in het gemeenschapsrecht

A. Het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap

12. Artikel 30 EG bepaalt:

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

B. De merkenrichtlijn

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

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

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

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

„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 bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden;

(...)

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

(...)

16. Artikel 5 regelt de rechten van de merkhouder:

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

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

2. Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economisch verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dit bekend is in de lidstaat en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

(...)

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

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

(...)

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

(...)

C. De verordening inzake het gemeenschapsmerk

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

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

3 – De merken in de Benelux Economische Unie

20. Teneinde het vrije verkeer van goederen tussen hun respectieve grondgebieden te bevorderen, hebben de drie lidstaten van de Benelux Economische Unie op 19 maart 1962 het Verdrag inzake de warenmerken(16) ondertekend, waarbij zij zich ertoe verbonden om de aan dit verdrag gehechte Eenvormige wet in hun respectieve wetgevingen op te nemen.

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

22. Op 2 december 1992 ondertekenden België, Luxemburg en Nederland een protocol tot wijziging van de Eenvormige Beneluxwet teneinde de merkenrichtlijn in hun wetgeving om te zetten en relevante bepalingen inzake het gemeenschapsmerk in te voeren.(18) Overeenkomstig artikel 8 traden het protocol en de daarbij in de Eenvormige wet aangebrachte wijzigingen in werking op 1 januari 1996.

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

rechtspraak in de Benelux, met name die van het Benelux-Gerechtshof, zijn getrokken.”

24. Artikel 1 van de Eenvormige Beneluxwet bepaalt: „Als individuele merken worden beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere tekens, die dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden.

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

25. Artikel 6 bis bepaalt:

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

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

(...)

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

3. Het Benelux-Bureau geeft van zijn voornemen de inschrijving geheel of gedeeltelijk te weigeren, onder opgave van redenen, onverwijld schriftelijk kennis aan de deposant en stelt hem in de gelegenheid hierop binnen een bij uitvoeringsreglement gestelde termijn te antwoorden.

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

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

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

IV – Onderzoek van de prejudiciële vragen

1 – Inleiding

28. Het is verontrustend dat een rechterlijke instantie waarvan de deskundigheid wordt erkend, zo veel twijfels kan hebben aangaande de toepassing van de communautaire merkenrechtelijke bepalingen. Blijkbaar klopt hier iets niet in het systeem, omdat het moeilijk aan te nemen is dat het werk van de Europese wetgever dergelijke grote leemtes vertoont of dat zij die belast zijn met de toepassing ervan, zo weinig inzicht

hebben in hun taak. Hoe dit ook zij, het Hof van Justitie dient het werk van de andere rechters aan te vullen en te vergemakkelijken binnen de uitleggingstaak die het door artikel 234 EG is toegekend.

2 – De uitleggingscriteria

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

30. In de onderhavige zaak komt daar nog een ander niveau bij, dat zich bevindt tussen de buitenste twee cirkels en bestaat uit de uniforme Benelux-wetgeving inzake dit industrieel eigendomsrecht. De drie lidstaten van deze economische unie hebben hun respectieve merkenregelingen niet alleen geüniformiseerd, maar deze bovendien met die van de andere lidstaten van de Europese Unie geharmoniseerd door de Eenvormige wet aan de merkenrichtlijn aan te passen en, omdat het niet anders kon, met eerbiediging van de overeenkomsten die uit het Unieverdrag van Parijs voortvloeien.

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

32. Hierbij mag de bestaansreden van het merkrecht niet uit het oog worden verloren: aan de consument of aan de eindverbruiker met betrekking tot het met het onderscheidend teken aangeduide product of de daarmee aangeduide dienst de identiteit van oorsprong waarborgen, in dier voege dat hij het product of de dienst kan onderscheiden van die van andere herkomst en dat dus wordt bijgedragen tot de verwezenlijking van een stelsel van reële concurrentie in de interne markt.(20) Om dit doel te bereiken wordt aan de merkhouder een reeks van rechten en bevoegdheden toegekend die met inachtneming van deze laatste doelstelling moeten worden beoordeeld. De merkhouder geniet een bevoorrechte rechtspositie opdat de consument het aangeduide product of de aangeduide dienst kan onderscheiden van die van andere herkomst. Voorts kunnen deze rechten als zodanig het voorwerp uitmaken van beperkingen, bijvoorbeeld wegens het algemeen belang om bepaalde benamingen zo veel mogelijk vrij te houden („noodzaak tot vrijhouding”).

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

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

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

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

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

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

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

39. Ingevolge artikel 3, lid 1, sub a, van de merkenrichtlijn, dat verwijst naar artikel 2, moet de bevoegde autoriteit in de overeenkomstige fase van de procedure in aanmerking nemen, of het in de aanvraag opgegeven teken niet alleen kan onderscheiden, maar bovendien vatbaar is voor grafische voorstelling. Wanneer het, zoals in het hoofdgeding, om woordmerken gaat, is het

moeilijk denkbaar dat dit niet het geval zou zijn.⁽²⁴⁾ Alleen dit onderzoek kan in zekere mate abstract zijn.

40. Vervolgens dient de autoriteit na te gaan of het teken de voorwaarden van artikel 3, lid 1, sub b, c en d, vervult, dat wil zeggen dat het onderscheidend vermogen heeft voor de betrokken waren of diensten en dat het niet beschrijvend of gebruikelijk is voor die waren en diensten. Elk van deze voorwaarden is onafhankelijk van de overige en vereist een afzonderlijk onderzoek, hoewel in de praktijk dezelfde tekens veelal struikelen over meer dan één vereiste.⁽²⁵⁾ Eveneens moet worden beoordeeld of het teken, ondanks het ontbreken van onderscheidend vermogen in de zin van b, c en d, dit heeft verkregen door het gebruik dat ervan is gemaakt overeenkomstig artikel 3, lid 3, van de merkenrichtlijn. Blijkens deze bepaling hebben de tekens die aan de voorwaarden sub b, c en d, voldoen, „onderscheidend vermogen”. Deze onduidelijkheid van de wetgever is betreurenswaardig: als gevolg daarvan kan men te maken krijgen met een „kunnen onderscheiden” of een potentieel onderscheidend vermogen (artikel 2), een concreet onderscheidend vermogen (artikel 3, lid 1, sub b) en een onderscheidend vermogen als categorie (artikel 3, lid 3), nog afgezien van de aanzienlijke moeilijkheden om dit begrip te definiëren.

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

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

41. Een beoordeling van elk van deze voorwaarden, en in het bijzonder van het vereiste van onderscheidend vermogen van een teken als categorie, is nauwelijks voorstelbaar in abstracto. Tekens zijn namelijk onderscheidend, beschrijvend of gebruikelijk ten aanzien van de specifieke waren of diensten die zij aanduiden en waarvoor om bescherming wordt gevraagd.⁽²⁶⁾

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

In weerwil van hetgeen het Hof van Justitie onlangs heeft verklaard⁽²⁹⁾, ben ik van mening dat ook de taal-factor alleen mag worden beoordeeld op basis van deze concrete karakterisering van de als gemiddeld beschouwde consument. Met andere woorden, het is niet zozeer van belang of deze consument de taal spreekt waarin het teken is gesteld, maar wel of onafhankelijk van het taalregime van het gebied redelijkerwijs van

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

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

43. De verwijzende rechter vraagt voorts, of de enkele omstandigheid dat een beschrijvend teken mede is gedeponeerd als merk voor waren of diensten waarvoor het teken niet beschrijvend is, voldoende is om te kunnen oordelen dat het teken daardoor onderscheidend vermogen heeft. Zo neen – vervolgt de verwijzende rechter –, is het van belang dat het publiek dat teken, gelet op zijn beschrijvende betekenis of betekenissen, niet zal opvatten als een teken dat alle of sommige van die waren of diensten kan onderscheiden? (Vraag XI.)

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

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

Het gaat hier om de in de Benelux-merkenregeling bekende praktijk van de zogenaamde „disclaimers” (verklaringen van afstand). Via een dergelijke disclaimer kan een aanvrager afstand doen van de door het merk verleende bescherming voor de waren die een bepaalde eigenschap hebben of ontberen.

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

Overeenkomst van Nice(31), waarvan de classificatie overigens niet verplicht gehanteerd moet worden.

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

47. De merkenrichtlijn beoogt de wetgevingen van de lidstaten onderling aan te passen, maar wil deze niet uniformiseren. Derhalve moeten de nationale rechterlijke instanties de nationale regeling met inachtneming van de bewoordingen en de doelstelling van de merkenrichtlijn uitleggen teneinde het door deze laatste nagestreefde resultaat te bereiken, en aldus artikel 249, derde alinea, EG(32) na te leven, en in voorkomend geval prejudiciële vragen stellen aan het Hof van Justitie.

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

4 – De beschrijvende merken (vraag IX a)

48. Artikel 3, lid 1, sub c, van de merkenrichtlijn verbiedt de inschrijving van merken die uitsluitend bestaan uit tekens die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten.

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

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

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

50. Volgens partijen stelt het Gerechtshof deze vragen over beschrijvende merken, omdat het twijfelt of de rechtspraak van het Benelux-Gerechtshof, die dateert

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

51. Deze bepaling verspert de weg voor merken die doorgaans beschrijvend worden genoemd. Deze groep voorstellingen van tekens en waren heeft immers geen onderscheidend vermogen omdat, wanneer de soort, de hoedanigheid, de hoeveelheid of om het even welk ander kenmerk van een voorwerp wordt aangeduid, wordt gewezen op het voorwerp zelf. Juist omdat zij niet individualiseren, kan niemand zich deze toe-eigenen om zijn waren of diensten van die van anderen te onderscheiden.

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

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

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

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

55. Met betrekking tot de benamingen ter aanduiding van de plaats van herkomst oordeelde het Hof, dat een algemeen belang aan vrijhouding bestaat wegens hun vermogen om de eigenschappen van de betrokken waren aan te duiden en een positieve gevoelswaarde op te

wekken.(37) Dit voorbehoud, dat betrekking heeft op „benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van plaats van herkomst”, impliceert dat de bevoegde autoriteit moet beoordelen, of een geografische benaming waarvoor de inschrijving als merk wordt aangevraagd, een plaats aanduidt die in de opvatting van de betrokken kringen thans met de betrokken categorie van waren in verband wordt gebracht (geval van geografische plaatsen die voor die waren beroemd zijn), dan wel of redelijkerwijs een dergelijk verband in de toekomst te verwachten is.(38)

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

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

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

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

59. In dit recente arrest Baby-dry is er dus geen enkele verwijzing naar het algemeen belang aan vrijhouding. Het is juist dat, anders dan in de zaak Windsurfing Chiemsee, deze kwestie niet uitdrukkelijk ter discussie stond(41), maar niettemin heeft rekwirante dit toen ter sprake gebracht door in de redenering van het Gerecht van eerste aanleg de aanvaarding van een zekere vorm van noodzaak tot vrijhouding te lezen, en heeft het Hof van Justitie zich in algemene bewoordingen uitgesproken, zonder daarop in te gaan. Vandaar dat er over de toepasselijkheid van dit beginsel in het kader van het communautaire merkenrecht onzekerheid bestaat, waaraan het Hof van Justitie een einde dient te maken door zijn vroegere rechtspraak *expressis verbis* te herhalen of te verwerpen.

60. Gezien deze onduidelijkheid lijkt het verkieslijk om in het kader van de beoordeling van het beschrijvend karakter van een teken de mogelijkheid te

behouden, rekening te houden met overwegingen van algemeen belang die ten doel hebben een zekere mate van vrijhouding te verzekeren, zoals destijds in het arrest Windsurfing Chiemsee werd geoordeeld.(42)

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

Deze redenering lijkt mij een drogreden. In de eerste plaats zijn monopolies altijd relatief: zij hebben betrekking op een aantal waren, een gebied en een tijdstip. Het merk monopoliseert niet het begrip, maar juist het gebruik ervan als merk en bovendien zonder enige beperking in de tijd. In de tweede plaats impliceert het merk een voorrecht waardoor een marktdeelnemer zich een teken kan toe-eigenen ter aanduiding van zijn waren of diensten. Dit voorrecht is zeer buitensporig, zodra het betrekking heeft op gangbare uitdrukkingen. Het is billijk en logisch dat de overheidsinstantie de tekens die vindingrijk of fantasievol zijn(43), met een ruimere bescherming kan belonen, en dat zij strengere verleningsvoorwaarden stelt voor de tekens die enkel bestanddelen of kenmerken van de aangeduide handelswaar weergeven. Dat reeds gevestigde marktdeelnemers alle denkbare of de meest efficiënte beschrijvende combinaties zouden kunnen deponeren ten nadele van de nieuwe marktdeelnemers die moeilijker te onthouden of te introduceren fantasiebenamingen moeten gebruiken, lijkt mij ook niet geschikt voor de economische ontwikkeling en de bevordering van het ondernemersinitiatief.

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

62. Het Gerechtshof vraagt ook, of het bij de beoordeling van het beschrijvend karakter van benamingen een rol kan spelen dat volgens de nationale regeling het recht op een merk, luidende in één der nationale of streektaalen van het Beneluxgebied, zich uitstrekt tot zijn vertaling in de andere talen.

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

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

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

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

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

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

Bij het concrete onderzoek van de woordcombinatie „Baby-dry” oordeelde het Hof dat, vanuit het perspectief van de Engelstalige consument, deze combinatie bestaat uit woorden die, ondanks het beschrijvend karakter van elk woord op zich, het voorwerp uitmaken van een ongebruikelijke nevenschikking, zodat zij geen uitdrukking vormt die in de Engelse taal bekendstaat als een aanduiding van dergelijke producten of een weergave van de essentiële eigenschappen daarvan; zij kan dus een onderscheidende rol spelen en de inschrijving ervan kan niet worden geweigerd.(45)

68. Dit arrest levert verschillende problemen op.

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

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

In de derde plaats worden in het arrest feitelijke elementen beoordeeld, zoals de wijze waarop de vermoedelijke consumenten het beschrijvend karakter van een woordcombinatie opvatten. Dit is evenwel niet

de taak van een cassatierechter, omdat hij niet over de vereiste middelen beschikt, aangezien daartoe geen enkel deskundigenonderzoek had plaatsgevonden.(46)

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

Deze minimale test lijkt mij, indien zij niet wordt gematigd door de toepassing van de regel van de noodzaak tot vrijhouding, waaraan het arrest is voorbijgegaan, onvoldoende om te verzekeren dat de merken niet wezenlijk beschrijvend zullen zijn.

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

71. Dit standpunt is in overeenstemming met hetgeen ik over artikel 3, lid 1, sub e, van de merkenrichtlijn heb uiteengezet in zaak C-299/99, Philips.(47) Volgens deze bepaling worden niet ingeschreven „tekens die uitsluitend bestaan uit [bepaalde vormen]”, terwijl volgens artikel 3, lid 1, sub c, van deze bepaling precies hetzelfde geldt met betrekking tot „merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die (...) kunnen dienen tot aanduiding van (...)”. Hoewel deze twee bepalingen niet door dezelfde redenen zijn ingegeven, verdient het, gelet op het parallellisme tussen de teksten, aanbeveling om beide gevallen op dezelfde wijze te beoordelen.

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

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

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

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

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

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

77. Zoals ik hiervoor reeds heb gesteld(48) is het, indien in een bepaald gebied is gekozen voor een merkenrechtelijke regeling die verschillende taalgebieden bestrijkt, in overeenstemming met de doelstellingen van de merkenrichtlijn dat het beschrijvend karakter van een teken ten aanzien van elk van de relevante talen wordt onderzocht.

6 – Bijzonderheden van het Beneluxrecht

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

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

Conclusie

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

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

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

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

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

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

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

Noten bij Conclusie A.-G.

1 – Oorspronkelijke taal: Spaans.

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

3 – PB 1989, L 40, blz. 1.

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

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

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

7 – Eenvormige Beneluxwet op de merken.

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

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

10 – Zie conclusie van 18 januari 2001, Merz & Krell (C-517/99, arrest van 4 oktober 2001, Jurispr. blz. I-0000), in het bijzonder punt 6. Artikel 2, lid 1, van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom, bijlage bij de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie en gesloten te Marrakech op 15 april 1994 (PB L 336, blz. 214□223), bepaalt dat wat onder andere de merken betreft, de staten die lid zijn, de artikelen 1-12 en 19 van het Unieverdrag van Parijs moeten naleven.

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

12 – PB 1994, L 11, blz. 1.

13 – Eerste overweging van de considerans van de verordening.

14 – Derde overweging van de considerans.

15 – Vijfde overweging van de considerans.

16 – Trb. 1962, 58.

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

18 – Trb. 1993, 12.

19 – Zie punten 23-29 van die conclusie.

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

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

22 – Vijfde overweging van de considerans.

23 – Zie punt 11 supra.

- 24 – Dit geldt niet voor andere zintuiglijke fenomenen, zoals bijvoorbeeld de geuren, die niet grafisch kunnen worden voorgesteld [zie in dit verband mijn conclusie van 6 november 2001 in de zaak Sieckmann (C-273/00, Jurispr. blz. I-0000)].
- 25 – Zoals de Commissie terecht in haar schriftelijke opmerkingen heeft gesteld, zal een beschrijvend teken over het algemeen elk onderscheidend vermogen missen in de zin van artikel 3, lid 1, sub b.
- 26 – Zie inzake het verwarringsgevaar, arrest van 11 november 1997, SABEL (C-251/95, Jurispr. blz. I-6191), punt 22.
- 27 – Arrest van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779), punt 29.
- 28 – Zie arrest van 16 juli 1998, Gut Springenheide en Tusky (C-210/96, Jurispr. blz. I-4657), punten 30-32.
- 29 – Arrest van 20 september 2001, Procter & Gamble (C-383/99 P, Jurispr. blz. I-6251; hierna: „arrest Baby-dry”), waarin zonder meer wordt gekozen voor het standpunt van een Engelstalige consument (punt 42).
- 30 – Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat het onderscheidend vermogen van een teken dat wordt aangevraagd voor informaticaproducten of -diensten, niet enkel op basis van de taal van het gebied dient te worden beoordeeld, maar op basis van een bepaalde Engelse terminologie die bij de beroepsuitoefenaars en de consumenten van deze sector bekend wordt verondersteld. Hetzelfde geldt met betrekking tot vreemde begrippen die deel zijn gaan uitmaken van het universele taalkundig erfgoed, en die vaak een eigen betekenis verwerven die niet noodzakelijkerwijs samenvalt met die welke zij in de oorspronkelijke taal hebben. Denk maar aan de woorden „light”, „premium”, ... of mischien zelfs „baby” of „dry”.
- 31 – Aangehaald in voetnoot 4.
- 32 – Zie inzake het geharmoniseerde merk, arrest van 23 februari 1999, BMW (C-63/97, Jurispr. blz. I-905), punt 22.
- 33 – Arrest van 19 januari 1981, Ferrero/Ritter (zaak A 80/3), Jurisprudentie van het Benelux-Gerechtshof, 1980-1981, vol. 2, blz. 69.
- 34 – Arrest van 5 oktober 1992, Wrigley/Benzon (zaak A 81/4), Jurisprudentie van het Benelux-Gerechtshof, 1980-1982, vol. 3, blz. 20.
- 35 – Volgens deze rechtspraak dient bij de beoordeling van de vraag, of een teken beschrijvend is, in aanmerking te worden genomen: a) of de woorden die het merk vormen, de enige termen zijn om de waar aan te duiden, dan wel of daarvoor synoniemen bestaan welke redelijkerwijs ook voor gebruik in aanmerking komen; b) of zij een commercieel wezenlijke dan wel een bijkomstige hoedanigheid van de waar aanduiden; c) wat de aard van de waar is en de samenstelling van het publiek waarvoor de waar is bestemd, en d) welke de bekendheid van het merk is. De tekens die voor de waar of de dienst alleen maar verwijzend zijn zonder beschrijvend te zijn, kunnen als merk worden ingeschreven.
- 36 – Arrest Windsurfing Chiemsee, reeds aangehaald, punt 25.
- 37 – Ibidem, punt 26.
- 38 – Ibidem, punten 29-31.
- 39 – Dit kan worden opgemaakt uit de bewoordingen van punt 26 van het arrest Windsurfing Chiemsee („inzonderheid”) alsmede uit de algemene bewoordingen van punt 35.
- 40 – Arrest Windsurfing Chiemsee, reeds aangehaald, punten 35 en 48.
- 41 – Het aangevochten arrest van het Gerecht van eerste aanleg bevatte geen beoordeling op grond van dergelijke overwegingen.
- 42 – Dat deze opvatting volgens Procter & Gamble een „achterhaalde opvatting van het merk” zou zijn (arrest Baby-dry, punt 30), maakt geen indruk op mij.
- 43 – Tekens die een sterke onderscheidingskracht hebben. Zie arrest van 29 september 1998, Canon (C-39/97, Jurispr. blz. I-5507), punt 18.
- 44 – Arrest Baby-dry, reeds aangehaald, punt 40.
- 45 – Ibidem, punten 42-44.
- 46 – Zonder een uitgebreid marktonderzoek te willen verrichten, lijkt het mij duidelijk dat de doorsneekopers van wegwerpluiers personen zijn in de leeftijdsgroep die kinderen krijgt. Voorts moeten zij volgens het arrest Engelstalig zijn. Welnu, zonder zich op enig bewijs van buiten te baseren, heeft het Hof van Justitie besloten zelf een oordeel te vellen over het beschrijvend karakter van de betrokken woordcombinatie, ofschoon slechts één van de rechters van de formatie Engelstalig was en alle rechters deze gelukkige leeftijd reeds zijn gepasseerd. Wanneer het Hof voorts oordeelt dat „Baby-dry” een ongebruikelijke nevenschikking is en een uitdrukking die in de Engelse taal niet bekend is, neemt het een uiterst academisch standpunt in. Nagegaan had moeten worden, of deze constructie niet veeleer een semiotische reflex zou kunnen opwekken als: „This product keeps my baby dry”. Indien ten slotte als referentiepersoon een Europese consument uit deze leeftijdsgroep was genomen, die beide woorden mischien kent, zou het Hof hebben kunnen oordelen dat de gekozen syntactische volgorde overeenstemde met de grammaticale volgorde in de Romaanse talen.
- 47 – Conclusie van 23 januari 2001 (Jurispr. blz. I-0000).
- 48 – Zie punten 63-64, 78 en 81 supra.
- 49 – Zie punt 23 supra.