

Hof van Justitie EG, 7 september 2006, Europolis

EUROPOLIS

MERKENRECHT

ONDERSCHEIDEND VERMOGEN

Inburgering

- [Inburgering vereist in gehele grondgebied van een lidstaat, of in geval van de Benelux het gehele gedeelte van het Beneluxgebied waar een weigeringsgrond bestaat](#)

Allereerst zij eraan herinnerd dat ten aanzien van bij het BMB ingeschreven merken het Beneluxgebied moet worden gelijkgesteld met het grondgebied van een lidstaat, aangezien artikel 1 van de richtlijn die merken gelijkstelt met in een lidstaat ingeschreven merken (arrest van 14 september 1999, General Motors, C-375/97, Jurispr. blz. I-5421, punt 29). (...) dat artikel 3, lid 3, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat de inschrijving van een merk enkel toelaatbaar is op grond van deze bepaling indien wordt aangetoond dat dit merk door het gebruik ervan onderscheidend vermogen heeft verkregen in het gehele grondgebied van een lidstaat of, in het geval van de Benelux, in het gehele gedeelte van het Beneluxgebied waar een weigeringsgrond bestaat.

- [Indien weigeringsgrond slechts bestaat in één taalgebied van een lidstaat of de Benelux moet komen vast te staan dat onderscheidend vermogen verworven is in dit gehele taalgebied](#)

Met de derde vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen in hoeverre rekening moet worden gehouden met taalgebieden in een lidstaat of, in voorkomend geval, in de Benelux, bij de beoordeling of een merk dat bestaat uit een of meer woorden van een officiële taal van een lidstaat of van de Benelux, door het gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen. (...) moet op de derde vraag worden geantwoord, dat wanneer bij een uit een of meer woorden van een officiële taal van een lidstaat of van de Benelux bestaand merk de weigeringsgrond slechts bestaat in een van de taalgebieden van een lidstaat of, in het geval van de Benelux, slechts in één taalgebied van de Benelux, moet komen vast te staan dat het merk door het gebruik onderscheidend vermogen heeft verworven in dit gehele taalgebied. Voor het aldus gedefinieerde taalgebied moet worden beoordeeld of de betrokken kringen, althans een aanzienlijk deel ervan, de betrokken waar of dienst op basis van het merk als van een bepaalde onderneming afkomstig identificeren.

Vindplaatsen: curia.europe.eu; NJ 2007, 238; IER 2006, nr. 92, m.nt Gielen; BIE 2007, nr. 46, p. 251.

Zie ook: Visser, [Moet het Benelux-merk worden afgeschaft?](#), BIE 2007, p. 84-85

Hof van Justitie EG, 7 september 2006

(P. Jann, K. Schieman, N. Colneric, J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur) en E. Levits)

„Merken – Richtlijn 89/104/EEG – Artikel 3, lid 3 – Onderscheidend vermogen – Verkrijging door gebruik – Inaanmerkingneming van geheel of aanmerkelijk deel van Beneluxgebied – Inaanmerkingneming van taalgebieden van Benelux – Woordmerk EUROPOLIS”

In zaak C-108/05,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG, ingediend door het Gerechtshof te 's-Gravenhage (Nederland) bij beslissing van 27 januari 2005, ingekomen bij het Hof op 4 maart daaropvolgend, in de procedure

Bovemij Verzekeringen NV

tegen

Benelux-Merkenbureau,

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE (Eerste kamer),

samengesteld als volgt: (...),

advocaat-generaal: E. Sharpston,

griffier: M. Ferreira, hoofdadministrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 2 februari 2006,

gelet op de opmerkingen van:

– Bovemij Verzekeringen NV, vertegenwoordigd door E. M. Matser, advocaat,

– het Benelux-Merkenbureau, vertegenwoordigd door C. van Nispen en E. D. Huisman, advocaten,

– de Nederlandse regering, vertegenwoordigd door H. G. Sevenster en M. de Grave als gemachtigden,

– de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door S. Malynicz, barrister,

– de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door W. Wils en N. B. Rasmussen als gemachtigden,

gehoord de [conclusie van de advocaat-generaal](#) ter terechtzitting van 30 maart 2006,

het navolgende

Arrest

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 3, lid 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 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Bovemij Verzekeringen NV (hierna: „Bovemij”) en het Benelux-Merkenbureau (hierna: „BMB”) ter zake van de weigering van het BMB om het teken EUROPOLIS als merk in te schrijven.

Toepasselijke bepalingen

3 Artikel 1 van de richtlijn bepaalt:

„Deze richtlijn is van toepassing op ieder merk voor waren of diensten dat in een lidstaat het voorwerp is van inschrijving of aanvraag om inschrijving als een individueel, collectief, garantie- of kwaliteitsmerk, dan wel het voorwerp is van inschrijving of aanvraag om inschrijving bij het Benelux-Merkenbureau of van een internationale inschrijving die rechtsgevolgen heeft in een lidstaat.”

4 Artikel 3, lid 1, van de richtlijn bepaalt:

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

- a) [...]
- 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; [...]

5 Artikel 3, lid 3, van de richtlijn luidt:

„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.”

Het hoofdgeding en de prejudiciële vragen

6 Op 28 mei 1997 heeft Bovemij het teken EUROPOLIS gedeponeerd als woordmerk voor de volgende klassen van diensten 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: Klasse 36 Verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij en handel in onroerende goederen. Klasse 39 Transport; verpakking en opslag van goederen; organisatie van reizen.

7 Bij brief van 31 oktober 1997 heeft het BMB Bovemij in kennis gesteld van zijn voorlopige weigering tot inschrijving van het depot. Als redenen voor deze weigering heeft het opgegeven:

„Het teken EUROPOLIS is samengesteld uit het gangbare voorvoegsel EURO (voor Europa) en de soortnaam POLIS en is uitsluitend beschrijvend voor de in de klassen 36 en 39 genoemde diensten met betrekking tot een polis in Euro(pees) verband. Derhalve mist het teken ieder onderscheidend vermogen [...]

8 Bij brief van 14 april 1998 heeft Bovemij bezwaar gemaakt tegen deze voorlopige weigering tot inschrijving van het depot, stellende dat het teken door Europolis BV, een dochtermaatschappij van Bovemij, sinds 1988 rechtmatig als merk in het economisch verkeer wordt gebruikt. Ter onderbouwing van haar stelling heeft Bovemij drie brochures van Europolis BV betreffende fietsverzekeringen overgelegd, met het aanbod om zo nodig aanvullend bewijsmateriaal toe te zenden.

9 Bij brief van 5 mei 1998 heeft het BMB laten weten in het bezwaar van Bovemij geen aanleiding te zien zijn voorlopige weigering te herzien. Aan het eerder ingenomen standpunt voegde het toe dat er geen sprake is van inburgering van het teken, nu de duur van het gebruik daarvoor ontoereikend was, en uit de toe-

gezonden producties alleen gebruik van het teken als handelsnaam bleek.

10 Bij brief van 28 mei 1998 heeft het BMB Bovemij in kennis gesteld van zijn „definitieve weigering” tot inschrijving van het depot.

11 Bovemij heeft daarop het Gerechtshof te 's-Gravenhage verzocht het BMB te bevelen om het gedeponeerde teken alsnog in het merkenregister te schrijven. Zij stelde daartoe primair, dat EUROPOLIS van huis uit onderscheidend vermogen heeft, en subsidiair, dat het teken als merk is ingeburgerd vóór de datum van de aanvraag. Het BMB heeft deze argumenten betwist.

12 Wat het primair door Bovemij aangevoerde argument betreft, heeft het BMB vastgesteld dat het gedeponeerde teken bestaat uit een combinatie van het woord „POLIS” met het voorvoegsel „EURO”. Met de Nederlandse term „polis” wordt gewoonlijk een verzekeringsovereenkomst aangeduid. Het gaat om een soortnaam, die tal van verschillende typen van verzekeringen omvat. „EURO” is de (ten tijde van het depot reeds bekende) naam van de thans in de Beneluxlanden geldende munteenheid en een gangbare afkorting van de begrippen „Europa” of „Europees”. Volgens het Gerechtshof gaat het om een zodanig veel gebruikt begrip, dat daaraan elk zelfstandig onderscheidend vermogen moet worden ontzegd. Naar zijn oordeel kan „EURO” voorts in het normale taalgebruik de aanduiding zijn van een wezenlijk kenmerk van diensten, namelijk de Europese hoedanigheid, herkomst of bestemming van die diensten. Aldus geeft het voorvoegsel „EURO” aan het betrokken teken de betekenis van een verzekering met een Europees kenmerk.

13 Derhalve was het Gerechtshof van oordeel dat het teken EUROPOLIS uitsluitend bestaat uit tekens en aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de diensten, en van huis uit elk onderscheidend vermogen mist.

14 Wat het subsidiair aangevoerde argument betreft, volgens hetwelk het teken EUROPOLIS door het gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen, heeft Bovemij gesteld dat voor inburgering van een teken – mits aan de andere voorwaarden is voldaan – voldoende is dat het als merk wordt opgevat in een aanmerkelijk deel van het Beneluxgebied, hetgeen volgens haar ook alleen Nederland kan zijn.

15 Het BMB betoogt in dit verband dat inburgering vereist dat het teken als merk wordt opgevat in het gehele Beneluxgebied, te weten in het Koninkrijk België, het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg.

16 Het Gerechtshof heeft vastgesteld dat partijen het oneens zijn over de vraag welk gebied in aanmerking moet worden genomen om te kunnen vaststellen of er sprake is van inburgering.

17 Het heeft gepreciseerd dat deze vraag voor de Beneluxlanden moet worden beoordeeld naar het tijdstip van depot, zodat slechts acht kan worden geslagen op het gebruik van het teken EUROPOLIS tot 28 mei 1997.

18 In dit verband heeft het Gerechtshof de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:

„1) Moet artikel 3, lid 3, van de richtlijn zodanig worden uitgelegd dat voor het verkrijgen van onderscheidend vermogen (in casu door een Beneluxmerk) als gevolg van gebruik, als in dat lid bedoeld, noodzakelijk is dat het teken vóór het tijdstip van depot wordt opgevat als merk door het in aanmerking komende publiek in het gehele Beneluxgebied, derhalve in België, Nederland en Luxemburg?

In geval van ontkennende beantwoording van vraag 1:

2) Is aan de in artikel 3, lid 3, van de richtlijn gestelde voorwaarde voor inschrijving, als bedoeld in dat lid, voldaan indien het teken, als gevolg van het gebruik ervan, door het in aanmerking komende publiek in een aanmerkelijk deel van het Beneluxgebied als merk wordt opgevat, en kan dit aanmerkelijk deel bijvoorbeeld ook alleen Nederland zijn?

3) a) Dient bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen door gebruik, als bedoeld in artikel 3, lid 3, van de richtlijn, van een – uit een of meer woorden van een officiële taal binnen het grondgebied van een lidstaat (of, zoals in casu, het Beneluxgebied) bestaand – teken rekening te worden gehouden met de taalgebieden binnen dat gebied?

b) Is daarbij voor inschrijving als merk, in het geval dat aan de overige vereisten voor inschrijving is voldaan, voldoende indien vereist dat het teken als merk wordt opgevat door het in aanmerking komende publiek in een aanmerkelijk deel van het taalgebied van de lidstaat (of, zoals in casu, van het Beneluxgebied) waar die taal officieel wordt gesproken?”

Beantwoording van de prejudiciële vragen

De eerste en de tweede vraag

19 Met de eerste twee vragen, die tezamen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen welk grondgebied in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling of een teken door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen, in de zin van artikel 3, lid 3, van de richtlijn, in een lidstaat of in een groep lidstaten die beschikken over een gezamenlijke merkenwetgeving, zoals de Benelux.

20 Allereerst zij eraan herinnerd dat ten aanzien van bij het BMB ingeschreven merken het Beneluxgebied moet worden gelijkgesteld met het grondgebied van een lidstaat, aangezien artikel 1 van de richtlijn die merken gelijkstelt met in een lidstaat ingeschreven merken (arrest van 14 september 1999, *General Motors*, C-375/97, Jurispr. blz. I-5421, punt 29).

21 Artikel 3, lid 3, van de richtlijn voorziet niet in een zelfstandig recht op inschrijving van een merk. Het bevat een uitzondering op de in artikel 3, lid 1, sub b tot en met d, van deze richtlijn vermelde weigeringsgronden. De draagwijdte van artikel 3, lid 3, moet derhalve worden uitgelegd in samenhang met deze weigeringsgronden.

22 Bij de beoordeling of de voormelde weigeringsgronden moeten worden uitgesloten als gevolg van de verkrijging van onderscheidend vermogen door gebruik

overeenkomstig artikel 3, lid 3, van de richtlijn, is enkel de situatie relevant in het gedeelte van het grondgebied van de betrokken lidstaat (of, in voorkomend geval, in het gedeelte van het Beneluxgebied) waarin de weigeringsgronden zijn vastgesteld [zie in die zin, met betrekking tot artikel 7, lid 3, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), welke bepaling in wezen identiek is aan artikel 3, lid 3, van de richtlijn, arrest van 22 juni 2006, *Storck/BHIM*, C-25/05 P, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 83].

23 Bijgevolg moet op de eerste twee vragen worden geantwoord, dat artikel 3, lid 3, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat de inschrijving van een merk enkel toelaatbaar is op grond van deze bepaling indien wordt aangetoond dat dit merk door het gebruik ervan onderscheidend vermogen heeft verkregen in het gehele grondgebied van een lidstaat of, in het geval van de Benelux, in het gehele gedeelte van het Beneluxgebied waar een weigeringsgrond bestaat.

De derde vraag

24 Met de derde vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen in hoeverre rekening moet worden gehouden met taalgebieden in een lidstaat of, in voorkomend geval, in de Benelux, bij de beoordeling of een merk dat bestaat uit een of meer woorden van een officiële taal van een lidstaat of van de Benelux, door het gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen.

25 In het hoofdgeding zijn het BMB en de verwijzende rechter van oordeel dat het betrokken teken beschrijvend is en geen onderscheidend vermogen heeft, dat wil zeggen dat er sprake is van de weigeringsgronden van artikel 3, lid 1, sub b en c, van de richtlijn. Zij hebben aan deze conclusie met name ten grondslag gelegd dat de Nederlandse term „polis” gewoonlijk een verzekeringsovereenkomst aanduidt. De in het hoofdgeding vastgestelde weigeringsgronden bestaan dus enkel in het gedeelte van het Beneluxgebied waar Nederlands wordt gesproken.

26 Gelet op het antwoord op de eerste twee vragen volgt hieruit dat bij de beoordeling of een dergelijk merk door het gebruik een zodanig onderscheidend vermogen heeft gekregen dat uitsluiting van deze weigeringsgronden krachtens artikel 3, lid 3, van de richtlijn gerechtvaardigd is, rekening moet worden gehouden met het gedeelte van het Beneluxgebied waar Nederlands wordt gesproken.

27 Voor het aldus gedefinieerde taalgebied dient de bevoegde autoriteit te beoordelen of de betrokken kringen, althans een aanzienlijk deel ervan, de betrokken waar of dienst op basis van het merk als van een bepaalde onderneming afkomstig identificeren (zie in die zin arresten van 4 mei 1999, *Windsurfing Chiemsee*, C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779, punt 52, en 18 juni 2002, *Philips*, C-299/99, Jurispr. blz. I-5475, punt 61).

28 Bijgevolg moet op de derde vraag worden geantwoord, dat wanneer bij een uit een of meer woorden van een officiële taal van een lidstaat of van de Benelux bestaand merk de weigeringsgrond slechts bestaat in

een van de taalgebieden van een lidstaat of, in het geval van de Benelux, slechts in één taalgebied van de Benelux, moet komen vast te staan dat het merk door het gebruik onderscheidend vermogen heeft verworven in dit gehele taalgebied. Voor het aldus gedefinieerde taalgebied moet worden beoordeeld of de betrokken kringen, althans een aanzienlijk deel ervan, de betrokken waar of dienst op basis van het merk als van een bepaalde onderneming afkomstig identificeren.

29 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. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof van Justitie (Eerste kamer) verklaart:

1) Artikel 3, lid 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 de inschrijving van een merk enkel toelaatbaar is op grond van deze bepaling indien wordt aangetoond dat dit merk door het gebruik ervan onderscheidend vermogen heeft verkregen in het gehele grondgebied van een lidstaat of, in het geval van de Benelux, in het gehele gedeelte van het Beneluxgebied waar een weigeringsgrond bestaat.

2) Wanneer bij een uit een of meer woorden van een officiële taal van een lidstaat of van de Benelux bestaand merk de weigeringsgrond slechts bestaat in een van de taalgebieden van een lidstaat of, in het geval van de Benelux, slechts in één taalgebied van de Benelux, moet komen vast te staan dat het merk door het gebruik onderscheidend vermogen heeft verworven in dit gehele taalgebied. Voor het aldus gedefinieerde taalgebied moet worden beoordeeld of de betrokken kringen, althans een aanzienlijk deel ervan, de betrokken waar of dienst op basis van het merk als van een bepaalde onderneming afkomstig identificeren.

Conclusie Advocaat-Generaal E. Sharpston,

1. Aan de onderhavige zaak ligt een verzoek van Bovemij Verzekeringen NV (hierna: „Bovemij”) om inschrijving van het teken EUROPOLIS als woordmerk voor bepaalde klassen van diensten ten grondslag, dat zij heeft ingediend bij het Benelux-Merkenbureau. In casu gaat het in het bijzonder om de voorwaarden waaronder een merk door gebruik onderscheidend vermogen kan verkrijgen in de zin van artikel 3, lid 3, van de merkenrichtlijn.(2)

Het relevante gemeenschapsrecht

2. Volgens artikel 1 van de merkenrichtlijn, waarin de werkingssfeer wordt omschreven, is de richtlijn van toepassing op ieder merk voor waren of diensten, dat a) in een lidstaat het voorwerp is van inschrijving of aanvraag om inschrijving dan wel b) het voorwerp is van inschrijving of aanvraag om inschrijving bij het Bene-

lux-Merkenbureau, of c) van een internationale inschrijving die rechtsgevolgen heeft in een lidstaat.

3. Artikel 3, lid 1, bepaalt:

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

[...]

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;

[...]”

4. Artikel 3, lid 3, eerste zin, luidt:

„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.”

5. Ik zal in verband met de voorwaarde van artikel 3, lid 3, gemakshalve spreken van „inburgering”.

6. Verordening nr. 40/94(3) regelt het gemeenschapsmerk.

7. Artikel 7, lid 1, sub b-d, van de merkenverordening is in dezelfde bewoordingen gesteld als artikel 3, lid 1, sub b-d, van de merkenrichtlijn.

8. Artikel 7, lid 2, bepaalt dat artikel 7, lid 1 ook van toepassing is indien de weigeringsgronden slechts in een deel van de Gemeenschap bestaan. Een overeenkomstige bepaling ontbreekt in artikel 3 van de merkenrichtlijn.

9. Artikel 7, lid 3 – de pendant van artikel 3, lid 3, van de richtlijn – bepaalt dat indien het merk als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd, de inschrijving niet wordt geweigerd op grond van artikel 7, lid 1.

De relevante Beneluxwetgeving

10. Volgens de Eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna: „BMW”) worden aanvragen voor de inschrijving van merken in de Benelux gedaan bij het Benelux-Merkenbureau (hierna: „BMB”). De inschrijving verleent bescherming in het gehele Beneluxgebied.

11. Artikel 6bis, lid 1, sub a, BMW(4) bepaalt dat de inschrijving wordt geweigerd indien het teken geen merk vormt in de zin van artikel 1, „met name wanneer het ieder onderscheidend vermogen in de zin van artikel 6quinquies B, onder 2, van het Verdrag van Parijs mist”.

12. Dit artikel van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom bepaalt, voorzover van belang:

„B. Fabrieks- en handelsmerken, als in dit artikel bedoeld, zullen slechts in de volgende gevallen ter in-

schrijving 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;

[...]"

13. Ten tijde van de feiten was artikel 3, lid 3, van de merkenrichtlijn nog niet in de BMW omgezet, hoewel de mogelijkheid van inburgering kennelijk al wel in aanmerking werd genomen bij beoordeling van Beneluxmerken.(5)

14. In de loop van de procedure is gebleken dat artikel 13 C, lid 1, BMW (hoewel niet genoemd in de verwijzingsbeschikking) eveneens relevant is. Het luidt als volgt:

„Het uitsluitend recht op een merk luidende in één der nationale of streektaalen van het Beneluxgebied, strekt zich van rechtswege uit over zijn vertaling in een andere dezer talen.”(6)

Het hoofdgeding en de prejudiciële vragen

15. In mei 1997 heeft Bovemij de inschrijving aangevraagd van het teken EUROPOLIS als woordmerk voor de volgende klassen van diensten: verzekeringen, financiële zaken, monetaire zaken, makelaardij en handel in onroerende goederen, transport, verpakking en opslag van goederen en organisatie van reizen.

16. In oktober 1997 heeft het BMB Bovemij meegedeeld dat het de inschrijving voorlopig weigerde omdat het teken EUROPOLIS als zodanig onderscheidend vermogen miste.

17. In april 1998 maakte Bovemij bezwaar tegen deze voorlopige weigering, stellende dat het teken door Europolis BV, een dochtermaatschappij van Bovemij, sinds 1988 rechtmatig als merk in het economisch verkeer werd gebruikt.

18. In mei 1998 verklaarde het BMB, in het bezwaar van Bovemij geen aanleiding te zien om zijn voorlopige weigering te herzien, en deelde Bovemij mee dat het had besloten tot „definitieve weigering” van de inschrijving van het teken.

19. Bovemij heeft daarop het Gerechtshof te 's-Gravenhage verzocht het BMB te bevelen om het teken alsnog in te schrijven. Zij stelde daartoe primair, dat EUROPOLIS van huis uit onderscheidend vermogen heeft, en subsidiair, dat het teken als merk is ingeburgerd vóór de datum van de aanvraag.

20. Volgens het Gerechtshof bestaat het teken uitsluitend uit tekens en aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de diensten, en mist het van huis uit elk onderscheidend vermogen.

21. In verband met de inburgering van het teken merkt het Gerechtshof op dat de partijen van mening verschillen over de voorwaarden waaronder het teken

onderscheidend vermogen door gebruik kan verkrijgen. Volgens het BMB is vereist dat het teken als merk wordt opgevat door het in aanmerking komende publiek in het gehele Beneluxgebied, dus in elk van de drie Beneluxlanden. Bovemij betoogt dat, mits aan de andere voorwaarden is voldaan, voldoende is dat het teken als merk wordt opgevat door het in aanmerking komende publiek in een aanmerkelijk deel van het Beneluxgebied, in casu alleen in Nederland.

22. Het Gerechtshof heeft bijgevolg besloten de behandeling van de zaak te schorsen en het Hof de volgende prejudiciële vragen te stellen:(7)

„1) Moet artikel 3, lid 3, van de richtlijn zodanig worden uitgelegd dat voor het verkrijgen van onderscheidend vermogen (in casu door een Beneluxmerk) als gevolg van gebruik, als in dat lid bedoeld, noodzakelijk is dat het teken vóór het tijdstip van depot wordt opgevat als merk door het in aanmerking komende publiek in het gehele Beneluxgebied, derhalve in België, Nederland en Luxemburg?

In geval van ontkennende beantwoording van vraag 1:

2) Is aan de in artikel 3, lid 3, van de richtlijn gestelde voorwaarde voor inschrijving, als bedoeld in dat lid, voldaan indien het teken, als gevolg van het gebruik ervan, door het in aanmerking komende publiek in een aanmerkelijk deel van het Beneluxgebied als merk wordt opgevat, en kan dit aanmerkelijk deel bijvoorbeeld ook alleen Nederland zijn?

3) a) Dient bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen door gebruik, als bedoeld in artikel 3, lid 3, van de richtlijn, van een – uit een of meer woorden van een officiële taal binnen het grondgebied van een lidstaat (of, zoals in casu, het Beneluxgebied) bestaand – teken rekening te worden gehouden met de taalgebieden binnen dat gebied?

b) Is daarbij voor inschrijving als merk, in het geval dat aan de overige vereisten voor inschrijving is voldaan, voldoende indien vereist dat het teken als merk wordt opgevat door het in aanmerking komende publiek in een aanmerkelijk deel van het taalgebied van de lidstaat (of, zoals in casu, van het Beneluxgebied) waar die taal officieel wordt gesproken?"

23. Bovemij, het BMB, de Commissie en Nederland hebben schriftelijke opmerkingen ingediend. De partijen, de Commissie en het Verenigd Koninkrijk waren ter terechtzitting vertegenwoordigd. Het Verenigd Koninkrijk heeft enkel opmerkingen op de terechtzitting gemaakt.

Beoordeling

24. De voorgelegde vragen kunnen in twee groepen worden verdeeld. De verwijzende rechter wenst eerst te vernemen of bij de beoordeling van de inburgering van een teken in de zin van artikel 3, lid 3, van de merkenrichtlijn rekening moet worden gehouden met de perceptie van het in aanmerking komende publiek in het gehele Beneluxgebied (eerste vraag) of enkel in een aanmerkelijk deel van het Beneluxgebied (tweede vraag). Deze vragen hebben betrekking op merken in het algemeen. Verder heeft de verwijzende rechter twee aspecten aan de orde gesteld, die specifiek betrekking hebben op woordmerken.(8) In de desbetreffende vra-

gen gaat het om de betekenis van de taalgemeenschappen bij de beoordeling van de inburgering in de zin van artikel 3, lid 3. Gelet op het voorwerp van de procedure voor de verwijzende rechter lijkt het mij wenselijk, alle vragen te beantwoorden vanuit het oogpunt van woordmerken.

Opmerkingen vooraf

25. Het is zinvol om eerst drie punten te onderzoeken. Ten eerste: hoe passen woordmerken in het systeem van de richtlijn en hoe zijn zij door het Hof beoordeeld? Ten tweede: volgens welke maatstaf heeft het Hof bepaald of een merk (in het bijzonder een woordmerk) „onderscheidend vermogen mist” (artikel 3, lid 1, sub b) en/of „beschrijvend is” (artikel 3, lid 1, sub c)? Ten derde: hoe is het Hof bij de beoordeling van „inburgering” in verband met artikel 3, lid 3, te werk gegaan? Daarna kunnen de specifieke vragen betrekkelijk bondig behandeld worden.

Woordmerken

26. Artikel 3, lid 1, sub b, van de merkenrichtlijn verbiedt de inschrijving van „merken die elk onderscheidend vermogen missen”.

27. Artikel 3, lid 1, sub c, verbiedt de inschrijving 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 andere kenmerken van de waren of diensten”.

28. In het kader van de merkenrichtlijn kunnen woorden op twee manieren worden gebruikt. In de eerste plaats kan een woord of woordcombinatie dienen om de eigenschappen van een waar aan te duiden. Voor dat doel gebruikte woorden kunnen volgens artikel 3, lid 1, sub c, niet worden ingeschreven. Zij missen eveneens noodzakelijkerwijs elk onderscheidend vermogen voor die waar in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, zoals het Hof reeds heeft beslist.(9) In de tweede plaats kan een woord of woordcombinatie een waar identificeren (ongeacht of de waar er zijdelings ook door beschreven wordt). Een dergelijk woordmerk kan als merk worden ingeschreven omdat het noch onder artikel 3, lid 1, sub b, noch onder artikel 3, lid 1, sub c, valt.

29. Volgens de rechtspraak wordt met artikel 3, lid 1, sub c, een specifiek doel van algemeen belang nagestreefd, namelijk dat alle tekens of benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, door eenieder vrij moeten kunnen worden gebruikt.(10) Het is duidelijk welk algemeen belang wordt gediend met het verbod van inschrijving van een beschrijvende woordcombinatie en de bescherming als merk. Een dergelijke inschrijving verhindert andere ondernemingen (en bijgevolg mogelijke concurrenten), voor de hand liggende termen te gebruiken om hun producten te beschrijven jegens de consumenten(11), en brengt hen zo in een nadelige concurrentiepositie. Dit zou rechtstreeks in strijd zijn met de doelstelling van de merkenrichtlijn, die een gedeeltelijke harmonisatie tot stand brengt om „verschillen [...] die het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van dien-

sten kunnen belemmeren en de mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt kunnen vervalsen”(12) weg te nemen.

Toetsing volgens artikel 3, lid 1, sub b en/of c

30. Bij de toetsing volgens artikel 3, lid 1, sub b en c, of een merk onderscheidend vermogen mist of beschrijvend is voor de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd(13), is de perceptie van dat merk door het „in aanmerking komende publiek” van belang. Dit publiek is omschreven als de handel en de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige gemiddelde consument van die waren of diensten.(14)

31. Het Hof heeft aanvaard dat wegens taalkundige, culturele, sociale en economische verschillen tussen de lidstaten een merk dat in een lidstaat onderscheidend vermogen mist of de betrokken waren of diensten beschrijft, in een andere lidstaat wel onderscheidend vermogen kan hebben of niet beschrijvend kan zijn(15), en daarom in die tweede lidstaat rechtmatig kan worden ingeschreven. Daarenboven heeft het Hof recent geoordeeld dat artikel 3, lid 1, sub b en c, van de merkenrichtlijn de inschrijving in een lidstaat van een teken dat bestaat uit een leenwoord of leenwoorden uit een taal van een andere lidstaat, waarin het teken onderscheidend vermogen mist, niet verbieden, tenzij het in aanmerking komende publiek in de lidstaat waar de inschrijving is aangevraagd, in staat is om de betekenis van het woord of de woorden vast te stellen.(16)

32. Anders gezegd: woorden die een betekenis uitdrukken op grond van hun geschiktheid om waren of diensten te beschrijven, kunnen niet als merk worden ingeschreven; drukken zij echter geen betekenis uit wegens taalkundige verschillen, dan kunnen zij geen beschrijvende functie vervullen. Vandaar dat er vanuit het oogpunt van artikel 3, lid 1, geen bezwaar bestaat tegen de inschrijving van zulke merken.

33. Bijgevolg moet bij de toetsing aan artikel 3, lid 1, sub b, en/of c, rekening worden gehouden met de taalkundige capaciteiten van het in aanmerking komende publiek om de betekenis van een uit een of meer woorden bestaand teken te begrijpen.

Artikel 3, lid 3

34. Om te bepalen of een merk is ingeburgerd in de zin van artikel 3, lid 3, moet de bevoegde autoriteit alle factoren onderzoeken waaruit kan blijken dat het merk geschikt is geworden om de betrokken waar als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar (of dienst) van die van andere ondernemingen te onderscheiden.(17)

35. In het arrest *Windsurfing Chiemsee* heeft het Hof als in aanmerking komende factoren bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 3, genoemd: het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van dit merk, de hoogte van de reclamekosten van de onderneming voor het merk, het percentage van het in aanmerking komende publiek dat de waar op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert, alsmede de verklaringen van de kamers van koophandel en industrie of van andere beroepsverenigingen.(18) Deze factoren be-

treffen a) het gebruik dat gemaakt wordt van het merk, en b) of dat gebruik de betrokken handelaren en consumenten in staat stelt om de waren of diensten als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren.

36. Bij deze globale beoordeling van de vraag of een merk door inburgering onderscheidend vermogen heeft verkregen, moet worden nagegaan of het in aanmerking komende publiek, of althans een aanzienlijk deel ervan, de waren (of diensten) op basis van het merk identificeert als afkomstig van een bepaalde onderneming.(19) Er moet rekening worden gehouden met de vermoedelijke perceptie van een normaal geïnformeerde en redelijk oplettende gemiddelde consument van de betrokken categorie waren of diensten.(20)

37. Deze vereisten voor de toepassing van artikel 3, lid 3, weerspiegelen hetgeen het Hof heeft opgemerkt over de toetsing aan artikel 3, lid 1, sub b en/of c. Dat is logisch. Als een merk op het eerste gezicht niet mag worden ingeschreven omdat het in aanmerking komende publiek, dat normaal geïnformeerd en redelijk oplettend is, ertoe zou neigen om het van huis uit als niet onderscheidend en/of beschrijvend te beschouwen, dan dient men zich af te vragen of deze perceptie binnen dezelfde kring van het publiek gewijzigd is doordat het merk ingeburgerd is geraakt.(21)

38. Zijn de taalkundige capaciteiten van het in aanmerking komende publiek (die, anders dan de in het arrest *Windsurfing Chiemsee* opgesomde factoren, niet betrekking hebben op het feitelijke gebruik van het woordmerk of de vereenzelviging ervan met de waar) van belang voor de beoordeling van inburgering? Dat hangt ervan af of de gebruikte woorden al dan niet in eerste instantie als beschrijvend werden begrepen. Als het in aanmerking komende publiek geen inhoudelijke betekenis uit de woorden afleidt, is de inschrijving niet verboden door artikel 3, lid 1. Derhalve hoeft niet te worden onderzocht of inburgering in de zin van artikel 3, lid 3, heeft plaatsgevonden. Voorzover echter het feit dat de woorden gewoonlijk een beschrijvende betekenis uitdrukken voor het in aanmerking komende publiek, een bezwaar vormde voor de inschrijving, moet worden nagegaan of voor deze personen het woordmerk niettemin is ingeburgerd en dus kan worden ingeschreven op grond van artikel 3, lid 3.

39. Volgens mij volgt deze benadering uit de structuur van artikel 3. Artikel 3, lid 3, zwakt de weigeringsgronden af, die in artikel 3, lid 1, sub b-d, opgesomd zijn. Het moet enkel worden toegepast in die gevallen waarin een gebrek aan onderscheidend vermogen als bedoeld in artikel 3, lid 1, is aangetoond. Het is daarom logisch om, indien het wordt toegepast, dezelfde maatstaf te gebruiken als voor de vaststelling van het oorspronkelijke gebrek aan onderscheidend vermogen.

40. Tegen deze achtergrond zal ik nu de specifieke vragen bespreken die door de nationale rechter zijn gesteld.

De eerste en de tweede vraag: territoriale omvang van het onderzoek

41. In deze twee vragen gaat het erom of van het in aanmerking komende publiek in een gedeelte van het Beneluxgebied of in het hele gebied moet worden uitgegaan.

42. Het Hof heeft in het arrest *General Motors*(22) in verband met artikel 5, lid 2, van de merkenrichtlijn(23) reeds geoordeeld, dat het Beneluxgebied moet worden gelijkgesteld met het grondgebied van een lidstaat. Het besliste verder dat het voor artikel 5, lid 2, volstaat dat een Beneluxmerk bekend is in een aanmerkelijk deel van het Beneluxgebied, wat een deel van één van de Beneluxlanden kan zijn.(24)

43. De opmerkingen over de werkingssfeer van de richtlijn in de context van artikel 5, lid 2, gelden eveneens voor artikel 3 van de richtlijn. Het zou ongerijmd zijn, enerzijds te aanvaarden dat de merkhouders reeds een beroep kan doen op artikel 5, lid 2, wanneer het merk bekendheid geniet in een aanmerkelijk deel van het Beneluxgebied, wat een deel van één van de Beneluxlanden kan zijn, maar anderzijds te eisen dat het in het hele Beneluxgebied is ingeburgerd om überhaupt te kunnen worden ingeschreven.

44. Het standpunt van het BMB – om te kunnen worden ingeschreven moet het teken in het hele Beneluxgebied als merk worden beschouwd – is gebaseerd op het arrest *OPTIONS*.(25) Hierin was de vraag aan de orde of een merk voldoende was ingeburgerd om op grond van artikel 7, lid 3, van de merkenverordening als gemeenschapsmerk te worden ingeschreven. Mijns inziens is de onderliggende reden voor de in het arrest *OPTIONS* toegepaste territoriale benadering niet geschikt wanneer het erom gaat vast te stellen of een nationaal merk volgens de merkenrichtlijn is ingeburgerd.

45. Het gemeenschapsmerk en het nationale merk zijn qua opzet verschillend. Als een merk in de hele Gemeenschap erkenning moet genieten overeenkomstig de bepalingen van de merkenverordening, is het redelijk om van de merkhouders bewijs te verlangen van inburgering in een groter geografisch gebied. Het gemeenschapsmerk vormt een eenheid in de hele Gemeenschap.(26) De nationale inschrijving van een merk verleent die eenheid slechts binnen het grondgebied van die lidstaat.(27) Het is veelzeggend dat artikel 7, lid 2, van de merkenverordening bepaalt dat artikel 7, lid 1, ook van toepassing is indien de weigeringsgronden slechts in een deel van de Gemeenschap bestaan. Een soortgelijke bepaling ontbreekt echter in artikel 3 van de merkenrichtlijn. Omdat het gemeenschapsmerk een eenheidsmerk is, dat na inschrijving in de hele Gemeenschap zal gelden, is het juist om de voorwaarde van artikel 7, lid 2, te stellen. Een dergelijk merk behoort niet te worden ingeschreven als er in enig deel van de Gemeenschap weigeringsgronden bestaan. Deze overwegingen gelden niet voor de inschrijving van nationale, door de merkenrichtlijn geharmoniseerde merken.

46. De twee regelingen betreffen bovendien verschillende situaties. Hoewel beide de instelling en de goede werking van de gemeenschappelijke markt(28) beogen te bevorderen, is de merkenrichtlijn daarin veel

beperkt, door in een gedeeltelijke harmonisatie van het nationale merkenrecht te voorzien. De merkenverordening daarentegen schept een nieuw type intellectueel eigendomsrecht: het gemeenschapsmerk.

47. Ten slotte wist het Hof, toen het over de uitlegging van artikel 5, lid 2, van de merkenrichtlijn besliste in het arrest General Motors, dat in het Beneluxmerkensysteem inschrijving op nationaal of sub-Beneluxniveau niet mogelijk is.⁽²⁹⁾ Het Hof heeft bijgevolg impliciet reeds het onderscheid gemaakt dat ik hier tussen de twee regelingen heb aangegeven.

48. Mijn conclusie is derhalve dat bij de beoordeling of een woord is ingeburgerd in de zin van artikel 3, lid 3, van de merkenrichtlijn, niet hoeft te worden uitgegaan van het Beneluxgebied in zijn geheel (België, Nederland en Luxemburg) indien om taalkundige redenen het in aanmerking komende publiek zoals dit eerder is bepaald in verband met artikel 3, lid 1, enkel in een deel van dat gebied kan worden aangetroffen.

De derde vraag, sub a en b: taalgemeenschappen en relevante aandelen

49. Ik ben het eens met de stelling van het BMB en Nederland, dat rekening moet worden gehouden met de taalgemeenschappen in een lidstaat of in het Beneluxgebied bij de beoordeling of een uit een of meer woorden bestaand teken door inburgering onderscheidend vermogen heeft verkregen.

50. Om de redenen die ik hiervoor heb genoemd, moet het in aanmerking komende publiek in het kader van artikel 3, lid 3; hetzelfde zijn als het publiek dat als maatstaf is genomen voor afwijzing van de inschrijving op grond van artikel 3, lid 1. In de onderhavige zaak is dit volgens de verwijzende rechter het (Nederlandstalige) publiek, waarvoor EUROPOLIS naar zijn oordeel onderscheidend vermogen mist. Een verkregen onderscheidend vermogen veronderstelt dat er eerst geen onderscheidend vermogen was. In een geval als het onderhavige wordt verondersteld dat het oorspronkelijke gebrek aan onderscheidend vermogen tot een bepaalde taalgemeenschap beperkt is. Daarom hoeft voor de inschrijving als merk enkel binnen die taalgemeenschap onderscheidend vermogen te zijn verkregen.⁽³⁰⁾

51. De resterende vraag is welk aandeel van het in aanmerking komende publiek het merk moet opvatten als een kenteken dat de betrokken waren of diensten als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert (zodat inburgering van het merk heeft plaatsgevonden in de zin van artikel 3, lid 3)?

52. Mijns inziens geldt bij het onderzoek of een voorgelegd woordmerk „onderscheidend vermogen mist” (artikel 3, lid 1, sub b) en/of beschrijvend is (artikel 3, lid 1, sub c) als fundamenteel uitgangspunt, dat een aanzienlijk deel van het in aanmerking komende publiek het aldus opvat. Is het publiek redelijk omvangrijk, dan is het statistisch waarschijnlijk dat er resultaten worden gevonden die afwijken van de norm.⁽³¹⁾ Voor de conclusie, wat „typerend” is voor dit bepaalde publiek, gaat het om het totaalbeeld dat de resultaten te zien geven. Aangezien de inschrijving van een woordmerk tot gevolg heeft dat andere ondernemingen de mogelijkheid wordt ontnomen om deze

woorden als beschrijving te gebruiken, wat nadelige gevolgen kan hebben voor de mededinging op de markt, is het van even groot belang dat een woordmerk niet krachtens artikel 3, lid 3, wordt ingeschreven wanneer het niet door een aanzienlijk aandeel van het in aanmerking komende publiek daadwerkelijk wordt opgevat als onderscheidend kenteken van de herkomst van de waren of diensten waarop het betrekking heeft.

53. Indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat een aanzienlijk deel van de in aanmerking komende personen een betekenis ziet in het ter inschrijving aangeboden merk (zodat het op het eerste gezicht onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, en/of beschrijvend is in de zin van artikel 3, lid 1, sub c), komt als volgende vraag aan de orde of een aanzienlijk deel van dezelfde personen die een betekenis zien in het merk, het niettemin opvatten als een kenteken dat de betrokken waren of diensten als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert (zodat het merk onderscheidend vermogen door inburgering heeft verkregen in de zin van artikel 3, lid 3). Omgekeerd mag inschrijving op grond van artikel 3, lid 3, niet worden toegestaan, indien een teken enkel voor een klein – en niet een aanzienlijk – deel van het betrokken publiek in het Beneluxgebied onderscheidend vermogen heeft verkregen.

54. De omgekeerde benadering – inschrijving toestaan indien reeds kan worden aangetoond dat zelfs een klein aandeel van het in aanmerking komende publiek in het hele gebied meent dat het teken onderscheidend is geworden – heeft duidelijke nadelen. Om te beginnen zou dit tot gevolg hebben dat het merk voor de rest van dit publiek⁽³²⁾ beschrijvend blijft voor de waren of diensten en toch niet kan kunnen worden gebruikt door andere ondernemingen wanneer het ingeschreven is op grond van artikel 3, lid 3. Dat zou de doelstelling van algemeen belang van artikel 3, lid 1, sub c, ondermijnen, dat alle tekens of benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, door eenieder vrij moet kunnen worden gebruikt.⁽³³⁾

55. Verder zou dit betekenen dat artikel 3, lid 3, onafhankelijk van artikel 3, lid 1, kon worden toegepast. Dit zou niet alleen indruisen tegen de formulering van artikel 3, lid 3, waaruit is af te leiden dat artikel 3, lid 3, het bepaalde in artikel 3, lid 1, afzwakt, maar eveneens tot de ongerijmde situatie leiden dat aan beide bepalingen – die tegengestelde gevolgen hebben – op hetzelfde ogenblik in hetzelfde gebied kon worden voldaan. Dat zou elke poging tot beoordeling van de inschrijvingsvatbaarheid van een merk waarvan kan worden aangetoond dat het in hetzelfde gebied zowel beschrijvend als onderscheidend is, incoherent maken.

56. Ik wil eveneens benadrukken dat volgens artikel 13C, lid 1, BMW het uitsluitende recht op een merk, luidende in een van de nationale of streektalen van het Beneluxgebied, zich van rechtswege uitstrekt over de vertaling ervan in een andere van deze talen. Hoewel dit punt niet voorkomt in de verwijzingsbeschikking, meen ik dat het bestaan van deze bepaling eveneens ertegen pleit om de inschrijving van een woordmerk op

grond van inburgering toe te staan, indien enkel een klein aandeel van het in aanmerking komende publiek in een deel van het gebied het als zodanig herkent. Een dergelijke bepaling versterkt het beperkende effect van de inschrijving van een merk. Zij benadrukt ook het belang om de doelstellingen van algemeen belang van artikel 3, lid 1, sub b en c, niet te passeren, behalve wanneer inburgering afdoende is aangetoond.(34)

57. Om deze redenen verwerp ik de stelling van Bo-
vemij en Nederland, dat het naar analogie van het arrest
General Motors volstaat indien een teken als merk
wordt opgevat door het in aanmerking komende pu-
blik in een aanmerkelijk deel van de
taalgemeenschap in (een lidstaat) of in het Beneluxge-
bied waar die taal een officiële taal is. Het is niet
moeilijk zich omstandigheden voor te stellen waarin
een teken of benaming ingeburgerd kan zijn geraakt in
slechts een aanmerkelijk deel van een specifiek deelge-
bied van een taalgemeenschap in de Benelux.(35) Een
dergelijk deelgebied kan mijns inziens slechts een klein
aandeel van het in aanmerking komende publiek verte-
genwoordigen.(36) Om de redenen die ik heb genoemd,
is dat geen voldoende basis om onderscheidend vermo-
gen door inburgering vast te stellen. Ten minste een
aanzienlijk deel van het in aanmerking komende pu-
blik zou moeten blijken de waren of diensten als
afkomstig van een bepaalde onderneming te identifice-
ren. Dit publiek moet de taalgemeenschap binnen de
lidstaat (of in casu binnen het Beneluxgebied) in zijn
geheel zijn.

58. Daarom ben ik het met de Commissie eens, dat
wanneer inschrijving van een woordmerk wordt gewe-
igerd omdat het elk onderscheidend vermogen mist
(artikel 3, lid 1, sub b) en/of beschrijvend is (artikel 3,
lid 1, sub c) in een bepaalde taal, dat merk enkel krach-
tens artikel 3, lid 3, kan worden ingeschreven indien
kan worden aangetoond dat het merk in de hele betrok-
ken taalgemeenschap is ingeburgerd.

59. Tegelijkertijd wil ik echter opmerken dat ik het
niet eens ben met de Commissie, dat de uitlegging die
het Gerecht van eerste aanleg in het arrest OPTI-
ONS(37) heeft gegeven aan artikel 7, leden 1-3, van de
merkenverordening, moet worden overgenomen voor
de merkenrichtlijn. Zoals ik al heb gezegd, bestaan er
volgens mij duidelijke verschillen tussen de twee rege-
lingen, waardoor een dergelijke stap niet op zijn plaats
is.

Conclusie

60. Op grond van het voorgaande geef ik het Hof in
overweging, de door het Gerechtshof voorgelegde vra-
gen als volgt te beantwoorden:

„De eerste en de tweede vraag

Om te bepalen of een woordmerk onderscheidend ver-
mogen door gebruik heeft verkregen volgens artikel 3,
lid 3, van de eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad
van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van
het merkenrecht der lidstaten, is het niet noodzakelijk
om van het gehele Beneluxgebied (België, Nederland,
Luxemburg) uit te gaan indien om taalkundige redenen
het in aanmerking komende publiek zoals dit eerder is

gedefinieerd in verband met artikel 3, lid 1, slechts in
gedeelten van dat gebied kan worden aangetroffen.

De derde vraag

Bij de beoordeling van het door gebruik verkregen on-
derscheidend vermogen van een uit een of meer
woorden bestaand teken dient rekening te worden ge-
houden met de taalgemeenschappen in een lidstaat of in
het Beneluxgebied.

Wanneer de inschrijving van een woordmerk wordt
geweigerd omdat het elk onderscheidend vermogen
mist (artikel 3, lid 1, sub b) en/of omdat het volledig
bestaat uit een woord of woorden die in een bepaalde
taal beschrijvend zijn (artikel 3, lid 1, sub c), kan dit
merk enkel krachtens artikel 3, lid 3, worden inge-
schreven indien kan worden aangetoond dat het merk
door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkre-
gen in de hele betrokken taalgemeenschap (namelijk
die van de lidstaat of van het Beneluxgebied als ge-
heel).”

Noten bij Conclusie A.-G.

1 – Oorspronkelijke taal: Engels.

2 – Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21
december 1988 betreffende de aanpassing van het mer-
kenrecht der lidstaten (PB L 40, blz. 1).

3 – Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20
december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB
1994, L 11, blz. 1) (hierna: „merkenverordening”).

4 – Volgens de verwijzingsbeschikking zijn de be-
woordingen van artikel 3, lid 1, sub a-d, van de
merkenrichtlijn overgenomen in de redactie van artikel
6bis, lid 1, BMW, die in 2004 in werking trad na aan-
passing bij het Protocol houdende wijziging van de
Eenvormige Beneluxwet op de merken van 11 decem-
ber 2001 (hierna: „Protocol van 2001”). Volgens de
verwijzende rechter is er echter geen materieel verschil
tussen deze versie en de voorgaande.

5 – Nadien is bij het Protocol van 2001 in de BMW een
nieuw artikel 14ter ingelast, dat bepaalt: „De rechter
kan oordelen dat een ingeschreven merk door gebruik
onderscheidend vermogen heeft verkregen.” Artikel
14ter is op 1 januari 2004 in werking getreden.

6 – Zie arrest van 12 februari 2004, Koninklijke
KPN Nederland („Postkantoor”) (C-363/99, Jurispr.
blz. I-1619, punt 13), waar deze bepaling in extenso
wordt geciteerd.

7 – In de verwijzingsbeschikking wordt de als „vraag
1” geformuleerde vraag voorgelegd aan het Benelux-
Gerechtshof. Daarom heb ik de vragen 2 tot en met 4
van de verwijzingsbeschikking vernummerd tot de vra-
gen 1 tot en met 3 en zal ze in het volgende aldus
aanduiden.

8 – In de derde vraag.

9 – Zie bijvoorbeeld arrest Postkantoor, aangehaald in
voetnoot 6, punt 86, en arrest van 12 februari 2004,
Campina Melkunie (C-265/00, Jurispr. blz. I-1699,
punt 19).

10 – Arrest Campina Melkunie, reeds aangehaald, punt
35. Zie ook arresten van 4 mei 1999, Windsurfing

Chiemsee (C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779, punt 25), en 6 mei 2003, Libertel (C-104/01, Jurispr. blz. I-3793, punt 52).

11 – Zie arrest van 8 april 2003, Linde e.a. (C-53/01–C-55/01, Jurispr. blz. I-3161, punten 73 en 74), en arrest Campina Melkunie, reeds aangehaald, punt 36.

12 – Eerste overweging van de considerans.

13 – Gezien het algemeen belang dat betrokken is bij het verbod van inschrijving van beschrijvende woorden of woordcombinaties, hoeft het misschien geen verbazing te wekken dat het Hof in het algemeen geen specifiek onderscheid lijkt te maken tussen artikel 3, lid 1, sub b, en artikel 3, lid 1, sub c. Zo is het onderscheidend vermogen in de zaak Postkantoor beoordeeld aan de hand van artikel 3, lid 1, sub b (zie bijvoorbeeld punten 29-35), terwijl de bespreking van het algemeen belang in het teken stond van artikel 3, lid 1, sub c (zie punten 53-58). De situatie is minder duidelijk wat betreft de parallelle bepalingen van de merkenverordening. Zie conclusie van advocaat-generaal Jacobs bij het arrest van 23 oktober 2003, BHIM/Wrigley (C-191/01 P, Jurispr. blz. I-12447, punten 51-53, en aldaar aangehaalde rechtspraak.)

14 – Zie arresten Windsurfing Chiemsee, reeds aangehaald, punt 29, en Postkantoor, reeds aangehaald, punt 75.

15 – Arrest van 9 maart 2006, Matratzen Concord (C-421/04, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 25), waarin het Hof op analoge wijze verwijst naar het arrest van 26 november 1996, Graffione (C-313/94, Jurispr. blz. I-6039, punt 22). Het arrest Graffione betrof de beoordeling van het misleidende karakter van een merk in de zin van artikel 12, lid 2, sub b, van de richtlijn. In deze context wordt in de conclusie van advocaat-generaal Jacobs bij het arrest Graffione, punt 10, en in de conclusie van advocaat-generaal Gulmann bij het arrest van 2 februari 1994, Clinique (C-315/92, Jurispr. blz. I-317, punt 18) het gevolg van de taalkundige, culturele en sociale verschillen tussen lidstaten onderzocht.

16 – Arrest Matratzen Concord, reeds aangehaald, punt 26. Zie ook de conclusie van advocaat-generaal Jacobs bij dat arrest, punten 46, 47 en 50.

17 – Zie arresten Windsurfing Chiemsee, punt 49, en Libertel, aangehaald in voetnoot 10, punt 67. De punten 62-67 van het arrest Libertel bevatten een doordachte en nuttige analyse van de functie van het merk, de definitie van het in aanmerking komende publiek en diens perceptie van het merk, en hoe gewinning door gebruik leidt tot verkregen onderscheidend vermogen.

18 – Arrest Windsurfing Chiemsee, reeds aangehaald, punt 51.

19 – Arrest Windsurfing Chiemsee, reeds aangehaald, punt 52. Nadien werd dit criterium consequent toegepast. Zie bijvoorbeeld arrest van 18 juni 2002, Philips (C-299/99, Jurispr. blz. I-5475, punt 61 e.v.). Onder „aanzienlijk” versta ik niet noodzakelijk de meerderheid van het in aanmerking komende publiek, maar niettemin een belangrijk deel ervan.

20 – Arrest Philips, reeds aangehaald, punt 63.

21 – In dit opzicht kan men heel goed een vergelijking maken tussen de structuur van artikel 3, leden 1 en 3, van de merkenrichtlijn enerzijds en van artikel 7, leden 1 en 3, van de merkenverordening anderzijds. Omdat de logische opbouw dezelfde is, kan de beslissing van het Gerecht van eerste aanleg in het arrest van 30 maart 2000, Ford Motor Company/BHIM (OPTIONS) (T-91/99, Jurispr. blz. II-1925, punt 27), redelijkerwijs ook hier worden toegepast. Dat betekent mijns inziens echter niet dat de territoriale benadering van de merkenverordening – zoals het Gerecht in het arrest OPTIONS verduidelijkte – eveneens moet worden toegepast in de context van de merkenrichtlijn (zie verder punt 44).

22 – Arrest van 14 september 1999 (C-375/97, Jurispr. blz. I-5421, punt 29).

23 – Artikel 5, lid 2, bepaalt: „Elke lidstaat kan [...] 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.”

24 – Ibid.

25 – Aangehaald in voetnoot 21.

26 – Zie artikel 1, lid 2, van de merkenverordening.

27 – Of, in het geval van een Beneluxmerk, het grondgebied van België, Luxemburg en Nederland.

28 – Zie de eerste overweging van de considerans van elke regeling.

29 – Zo heeft het feit dat het Beneluxmerk in zekere zin ook een eenheidsmerk is voor het Beneluxgebied, het Hof er niet van weerhouden om te beslissen dat de bekendheid in een deel van het Beneluxgebied, of zelfs een deel van een van de Beneluxlanden, voldoende was voor de toepassing van artikel 5, lid 2.

30 – In dit verband herinner ik eraan dat het Hof in punt 76 van het arrest Libertel heeft opgemerkt dat de bevoegde autoriteit zich niet kan beperken tot een onderzoek in abstracto, maar dat dit onderzoek noodzakelijkerwijs concreet van aard moet zijn. Bij dit onderzoek moet rekening worden gehouden met alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Wanneer het „concrete onderzoek”, zoals in casu, noodzakelijkerwijs een beoordeling van taalverschillen omvat, dient het taalkundige aspect tijdens het gehele onderzoek op consistente wijze te worden toegepast.

31 – Hier zijn er slechts twee mogelijkheden: onderscheidend en niet-onderscheidend.

32 – Vermoedelijk een groter deel.

33 – Zie boven, punt 29 en aldaar aangehaalde rechtspraak.

34 – Dit punt is niet echt uitgewerkt in deze procedure. Indien er geen vertaling (van Europolis, bijvoorbeeld, naar het Frans: Europolice) bestond vóór de aanvraag tot inschrijving, kan de vertaalde term (per definitie) geen onderscheidend vermogen door inburgering in de

zin van artikel 3, lid 3, hebben verkregen. Omdat de vertaling het verkregen onderscheidend vermogen van het origineel zal proberen te imiteren, is het echter mogelijk navenant minder waarschijnlijk dat zij onder artikel 3, lid 1, sub b en/of c, zal vallen.

35 – Bijvoorbeeld Vlaanderen.

36 – Terwijl de relevante taalgemeenschap zou bestaan uit alle Nederlandstaligen in het Beneluxgebied, niet alleen in Vlaanderen, maar ook (ten minste) in Nederland en in het tweetalige gebied Brussel.

37 – Zie punten 25-27 van het arrest, aangehaald in voetnoot 21.
