CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL D. RUIZ-JARABO COLOMER van 31 januari 2002 [1]

1. Het onderhavige verzoek om een prejudiciële beslissing, het eerste door het Benelux-Gerechtshof, betreft de beoordeling van het onderscheidend vermogen van samengestelde woordmerken. Hetzelfde vraagstuk is op hetzelfde punt, naast andere vragen, aan de orde in zaak C-363/99, Koninklijke KPN Nederland NV/Benelux-Merkenbureau, waarin het Gerechtshof te 's-Gravenhage een verzoek om een prejudiciële beslissing heeft ingediend.

De feiten van het hoofdgeding

2. Op 18 maart 1996 heeft Campina Melkunie BV (hierna: „Campina") het Benelux-Merkenbureau (hierna: „Merkenbureau") verzocht om inschrijving van het merk BIOMILD voor waren van de klassen 29, 30 en 32 (voedingsmiddelen en dranken).

3. Bij brief van 3 september 1996 stelde het Merkenbureau Campina in kennis van zijn voornemen de inschrijving te weigeren overeenkomstig artikel 6 bis, lid 3, van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna: „Eenvormige wet"). Campina heeft de daarin vermelde redenen bestreden, maar het Merkenbureau heeft op 7 maart 1997 de weigering tot inschrijving van het aangevraagde merk aan Campina betekend. Campina heeft zich daarop tot het Gerechtshof te 's-Gravenhage gewend en een voorziening gevraagd op basis van artikel 6 ter van de Eenvormige wet. Deze voorziening is geweigerd.

4. „Bio" is een voorvoegsel dat vaak wordt gebruikt ter aanduiding van een zekere authenticiteit van de voedingsmiddelen. „Biomild" is een nieuw woord in de zin dat het vóór de inschrijvingsaanvraag, anders dan „mild", niet deel uitmaakte van de Nederlandse taal. Zowel voor BIO als voor MILD bestaan synoniemen die redelijkerwijs ook voor gebruik in aanmerking komen als het erom gaat het publiek duidelijk te maken dat het desbetreffende product de combinatie van eigenschappen bezit die door deze termen worden aangeduid.

5. Campina heeft sedert september 1996 het merk BIOMILD op grote schaal gebruikt en voor de onder dit merk aange-

1 — Oorspronkelijke taal: Spaans.

boden producten intensief reclame gemaakt, zodat reeds op het moment dat het Merkenbureau besloot inschrijving van het aangevraagde merk te weigeren (7 maart 1997), moest worden aangenomen dat het onderscheidend vermogen van dit teken aanzienlijk was toegenomen, of althans door inburgering was ontstaan.

6. De Hoge Raad der Nederlanden, bij wie beroep in cassatie werd ingesteld, heeft negen prejudiciële vragen voorgelegd aan het Benelux-Gerechtshof.

7. Het Benelux-Gerechtshof oordeelde dat de beantwoording van drie van deze vragen een uitlegging van de artikelen 2 en 3, lid 1, 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 73, blz. 52; hierna: „merkenrichtlijn") vereiste, aangezien het begrip „ieder onderscheidend vermogen" in de Eenvormige wet overeenstemt met het begrip „elk onderscheidend vermogen" in de merkenrichtlijn (en het corresponderend begrip in het Verdrag van Parijs).

De prejudiciële vragen

8. Bij arrest van 26 juni 2000 heeft het Benelux-Gerechtshof de behandeling van de zaak geschorst en het Hof om een prejudiciële beslissing verzocht over de volgende vragen:

„A) Moeten de artikelen 2 en 3, lid 1, van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat bij de beoordeling van de vraag of een teken dat bestaat uit een nieuw woord samengesteld uit verscheidene bestanddelen, voldoende onderscheidend vermogen heeft om als merk voor de desbetreffende waren te kunnen dienen, ervan moet worden uitgegaan dat deze vraag in beginsel bevestigend moet worden beantwoord óók indien ieder van die bestanddelen op zichzelf voor die waren elk onderscheidend vermogen mist, en dat zulks slechts anders is onder bijkomende omstandigheden, bijvoorbeeld indien het nieuwe woord een voor de hand liggende en aanstonds voor eenieder begrijpelijke aanduiding vormt van een commercieel wezenlijke combinatie van eigenschappen die niet anders kan worden aangeduid dan door het nieuwe woord?

B) Indien vraag A ontkennend moet worden beantwoord, moet dan worden aangenomen dat een teken dat bestaat uit een nieuw woord, dat is samengesteld uit verscheidene bestanddelen, die ieder op zichzelf voor de desbetreffende waren elk onderschei-

dend vermogen missen in de zin van artikel 3, lid 1, van de richtlijn ook zélf ieder onderscheidend vermogen mist en dat zulks slechts anders is onder bijkomende omstandigheden die ertoe leiden dat de combinatie van de bestanddelen méér is dan de som der delen, bijvoorbeeld wanneer het nieuwe woord blijk geeft van enige creativiteit?

C) Maakt het voor de beantwoording van vraag B verschil of voor elk van de samenstellende bestanddelen van het teken synoniemen bestaan zodat concurrenten van de deposant die het publiek duidelijk willen maken dat ook hun waren de combinatie van eigenschappen bezitten die door het nieuwe woord wordt aangeduid, dat redelijkerwijs ook kunnen doen door zich van die synoniemen te bedienen?"

Analyse van de prejudiciële vragen

9. Zoals ik reeds heb aangegeven, zijn de vragen van het Benelux-Gerechtshof identiek aan de vragen die door het Gerechtshof te 's-Gravenhage zijn gesteld in zaak C-363/99, Koninklijke KPN Nederland NV/Benelux Merkenbureau, ter zake van de inschrijving van het teken „Postkantoor".

10. Daarom ben ik zo vrij te verwijzen naar de uiteenzetting in mijn conclusie van heden, en in het bijzonder naar de punten 35 tot en met 48 en 65 tot en met 76.

Conclusie

11. Ik geef het Hof in overweging de vragen van het Benelux-Gerechtshof 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) 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."