ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer)

16 september 2004 *

In zaak C-404/02,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG,

ingediend door de High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division, bij beschikking van 3 september 2002, ingeschreven op 12 november 2002, in de procedure

**Nichols plc**

tegen

**Registrar of Trade Marks,**

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE (Tweede kamer),

samengesteld als volgt: C. W. A. Timmermans, kamerpresident, C. Gulmann (rapporteur), J.-P. Puissochet, R. Schintgen en N. Colneric, rechters,

* Procestaal: Engels.

advocaat-generaal: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
griffier: M. Múgica Arzamendi, hoofdadministrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting van 27 november 2003,

gelet op de opmerkingen van:

— Nichols plc, vertegenwoordigd door C. Morcom, QC,

— de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door P. Ormond als gemachtigde, bijgestaan door D. Alexander, barrister,

— de Griekse regering, vertegenwoordigd door G. Skiani en S. Trekli als gemachtigden,

— de Franse regering, vertegenwoordigd door G. de Bergues en A. Bodard-Hermant als gemachtigden,

— de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door K. Banks als gemachtigde,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 15 januari 2004,

het navolgende

## Arrest

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van de artikelen 3, lid 1, sub b, en 6, lid 1, sub a, 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).

2 Dit verzoek is ingediend in een geding tussen Nichols plc (hierna: „Nichols"), een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde vennootschap, en de Registrar of Trade Marks (directeur van het merkenbureau) betreffende de weigering een gangbare familienaam als merk voor bepaalde producten in te schrijven.

### Toepasselijke bepalingen

3 Artikel 2 van richtlijn 89/104, met als opschrift „Tekens die een Gemeenschapsmerk kunnen vormen", luidt als volgt:

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

4 Artikel 3 van voornoemde richtlijn, met als opschrift „Gronden voor weigering of nietigheid", bepaalt:

„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;

[...]"

5 Artikel 6, met als opschrift „Beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen", preciseert:

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

a) van diens naam en adres;

[...]

voorzover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

[...]"

## Het hoofdgeding en de prejudiciële vragen

6 Nichols heeft de Registrar of Trade Marks verzocht de familienaam „Nichols" als merk in te schrijven voor distributieautomaten en voor voedingswaren en dranken die gewoonlijk door die toestellen worden verdeeld.

7 Bij beslissing van 11 mei 2001 heeft de Registrar of Trade Marks het verzoek toegewezen voor de distributieautomaten, doch afgewezen voor alle andere producten.

8 De Registrar of Trade Marks stelde dat de familienaam „Nichols", met inbegrip van zijn fonetisch equivalent „Nicholls" en zijn enkelvoudsvorm „Nichol", gelet op het aantal vermeldingen ervan in de Londense telefoongids, in het Verenigd Koninkrijk gangbaar is.

9 Volgens de Registrar of Trade Marks volstaat een dergelijke familienaam op zichzelf dus niet om voor voeding en drank aan te duiden dat deze producten uit één en

hetzelfde bedrijf afkomstig zijn. Gelet op de aard van de betrokken activiteiten en de potentiële omvang van de markt voor die goederen, is het mogelijk dat andere fabrikanten en leveranciers de familienaam „Nichols" gebruiken. Het is derhalve onwaarschijnlijk dat bij het publiek de mening heerst dat er maar één onderneming onder die familienaam op die markt actief is. Bijgevolg mist de als merk gebruikte familienaam ieder onderscheidend vermogen voor voeding en drank.

10 Daarentegen is de markt voor distributieautomaten volgens de Registrar of Trade Marks meer specifiek, en zijn er op die markt minder ondernemingen actief. Voor die goederen kan het merk dus worden ingeschreven.

11 Nichols heeft tegen de beslissing van 11 mei 2001 hoger beroep ingesteld bij de High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division.

12 Deze rechterlijke instantie merkt op dat het United Kingdom Trade Marks Registry (merkenbureau van het Verenigd Koninkrijk) van mening is dat de inschrijving van namen, en in het bijzonder van gangbare familienamen, zorgvuldig moet worden overwogen om te vermijden dat de eerste aanvrager een ongerechtvaardigd voordeel behaalt. In grote lijnen is het zo dat naarmate de naam meer voorkomt, de bereidheid van het Registry afneemt om de inschrijving toe te staan zonder bewijs dat die naam feitelijk onderscheidend vermogen heeft verkregen. Het Trade Marks Registry houdt eveneens rekening met het aantal waren en diensten en met het aantal personen met een identieke of gelijkluidende naam dat door de inschrijving kan worden benadeeld.

13 De verwijzende rechter is van oordeel dat de vraag rijst of een algemeen gangbare familienaam moet worden geacht elk onderscheidend vermogen te missen totdat hij door gebruik dergelijk vermogen heeft verkregen.

14 De verwijzende rechter stelt dat rekening moet worden gehouden met de in artikel 6, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 vastgestelde beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen, wat het gebruik door een derde van de naam van de merkhouder betreft. Hoe ruimer de in deze bepaling vervatte potentiële beperking, hoe geringer de belemmering is die de inschrijving voor de belanghebbenden vormt. Volgens de verwijzende rechter moet bijgevolg worden onderzocht in hoeverre de beperkingen van artikel 6 van richtlijn 89/104 relevant zijn bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een merk waarvoor om inschrijving wordt verzocht.

15 In dat verband vraagt de verwijzende rechter zich af of artikel 6, lid 1, sub a, ook betrekking heeft op vennootschapsnamen, dan wel uitsluitend op namen van natuurlijke personen. Voorts vraagt hij zich af wat in deze bepaling wordt bedoeld met de uitdrukking „eerlijke gebruiken".

16 In die omstandigheden heeft de High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division, besloten de behandeling van de zaak te schorsen en het Hof om een prejudiciële beslissing te verzoeken over de volgende vragen:

„1) Onder welke omstandigheden moet de inschrijving van een merk (dat wil zeggen een ‚teken' dat aan de voorwaarden van artikel 2 van richtlijn 89/104/EEG voldoet) dat uit één enkele familienaam bestaat, worden geweigerd op grond dat het ‚elk onderscheidend vermogen mist' in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn?

2) In het bijzonder,

a) moet of

b) kan de inschrijving van een dergelijk teken, vóór het door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen, worden geweigerd indien het gaat om een in de lidstaat waar om inschrijving van het merk is verzocht of in één of meer andere lidstaten gangbare familienaam?

3) Wanneer het antwoord op vraag 2a) of 2b) bevestigend luidt, kunnen de nationale autoriteiten beslissen op grond van de vermoedelijke verwachtingen van een gemiddelde consument met betrekking tot de betrokken waren of diensten in de lidstaat, daarbij in aanmerking nemend de gangbaarheid van de familienaam, de aard van de betrokken waren of diensten, en het al dan niet courante gebruik van familienamen in de betrokken sector?

4) Is het, om te bepalen of een familienaam ‚elk onderscheidend vermogen mist' in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn, van belang dat de aan de inschrijving van het merk verbonden rechtsgevolgen beperkt zijn ingevolge artikel 6, lid 1, sub a, van de richtlijn?

5) Zo ja,

a) moet het woord ‚naam' in artikel 6, lid 1, sub a, van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat het ook vennootschapsnamen of namen van ondernemingen omvat, en

b) wat betekent ‚eerlijke gebruiken in nijverheid en handel', en is hiervan met name sprake

i) wanneer de verweerder in de praktijk het publiek niet misleidt door het gebruik van zijn eigen naam, dan wel

ii) wanneer de verweerder door dit gebruik slechts onopzettelijk verwarring sticht?"

**De eerste vier vragen**

17 Met zijn eerste vier vragen, die tezamen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen welke criteria moeten worden toegepast bij de beoordeling, in het kader van artikel 3, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104, van het al dan niet onderscheidend vermogen van een merk dat uit een familienaam bestaat, in het bijzonder wanneer het om een gangbare familienaam gaat, en of het feit dat de rechtsgevolgen van de inschrijving van het merk beperkt zijn ingevolge artikel 6, lid 1, sub a, van dezelfde richtlijn, van invloed is op deze beoordeling.

*Bij het Hof ingediende opmerkingen*

18 Nichols is van mening dat de inschrijving van een merk niet kan worden geweigerd op de enkele grond dat het gaat om een gangbare familienaam. Zij stelt dat het in het

hoofdgeding gehanteerde criterium, namelijk het aantal vermeldingen van een familienaam in de Londense telefoongids, willekeurig is. Volgens Nichols mag voor een familienaam geen speciale behandeling gelden die strenger is dan die welke geldt voor andere tekens die een merk kunnen vormen. Zoals alle andere tekens moeten zij worden ingeschreven als zij waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, naar de herkomst ervan kunnen onderscheiden. Bij de beoordeling of er sprake is van onderscheidend vermogen moet rekening worden gehouden met artikel 6, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104.

19 Ook de Griekse en de Franse regering en de Commissie zijn van mening dat familienamen — zelfs gangbare familienamen — op dezelfde wijze moeten worden behandeld als andere categorieën van tekens, met inachtneming van de betrokken waren of diensten en de perceptie van het relevante publiek betreffende de functie van het merk als herkomstaanduiding.

20 De regering van het Verenigd Koninkrijk is van mening dat het zeer onwaarschijnlijk is dat een gangbare familienaam enkel de waren of diensten aanduidt van de onderneming die om inschrijving van die familienaam als merk verzoekt. Een merk dat niet uitsluitend de waren of diensten van een bepaalde onderneming aanduidt kan niet worden ingeschreven, aangezien artikel 3, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 daarop van toepassing is. In dat geval functioneert het merk niet als herkomstaanduiding. Rekening moet worden gehouden met de vermoedelijke verwachting van de gemiddelde consument ten aanzien van het merk. In de beschouwing moeten worden betrokken de gangbaarheid van de familienaam, het aantal ondernemingen dat de betrokken waren levert of de betrokken diensten verricht, en het al dan niet courante gebruik van familienamen in de betrokken sector.

21 De Franse regering, de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie zijn van mening dat artikel 6, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 geen invloed heeft op de

beoordeling van het onderscheidend vermogen in het kader van artikel 3, lid 1, sub b, van deze richtlijn.

*Antwoord van het Hof*

22 Artikel 2 van richtlijn 89/104 bevat een opsomming van tekens die een merk kunnen vormen, die door de zevende overweging van de considerans van deze richtlijn als niet limitatief is aangemerkt, mits bedoelde tekens de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden van die van andere ondernemingen en dus functioneren als herkomstaanduiding van het merk. Deze lijst vermeldt uitdrukkelijk de „namen van personen".

23 Het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 moet worden beoordeeld uitgaande van enerzijds de waar of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd en anderzijds de perceptie van de betrokken kringen (zie arresten van 18 juni 2002, Philips, C-299/99, Jurispr. blz. I-5475, punten 59 en 63, en 12 februari 2004, Henkel, C-218/01, Jurispr. blz. I-1725, punt 50).

24 De betrokken bepaling maakt in dat verband geen onderscheid tussen de verschillende categorieën van merken [zie in die zin arrest van 8 april 2003, Linde e.a., C-53/01–C–55/01, Jurispr. blz. I-3161, punt 42, en betreffende de identieke bepaling van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), beschikking van 28 juni 2004, Glaverbel/OHMI, C-445/02 P, Jurispr. blz. I-6267, punt 21].

25 De criteria om te beoordelen of merken bestaande uit een persoonsnaam onderscheidend vermogen hebben zijn dus die welke ook gelden voor de andere categorieën van merken.

26 Strengere algemene beoordelingscriteria, bijvoorbeeld gebaseerd op:

— een vooraf vastgesteld aantal personen met dezelfde naam, waarboven die naam zou kunnen worden geacht elk onderscheidend vermogen te missen,

— het aantal ondernemingen dat waren levert of diensten verricht van dezelfde aard als die waarvoor de inschrijvingsaanvraag geldt, en

— het al dan niet courante gebruik van familienamen in de betrokken sector,

mogen op dergelijke merken niet worden toegepast.

27 Het onderscheidend vermogen van een merk, ongeacht de categorie, moet concreet worden beoordeeld.

28 Bij deze beoordeling kan inderdaad blijken dat bijvoorbeeld de perceptie van het betrokken publiek niet noodzakelijkerwijs dezelfde is voor elk van de categorieën en dat het dus moeilijker zou kunnen zijn om het onderscheidend vermogen van merken van bepaalde categorieën vast te stellen dan dat van merken van andere categorieën (zie in het bijzonder arrest Henkel, reeds aangehaald, punt 52, en, betreffende artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, arrest van 29 april 2004, Procter & Gamble/OHMI, C-468/01 P–C-472/01 P, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 36, en beschikking Glaverbel/OHMI, reeds aangehaald, punt 23).

29 Dat het in voorkomend geval moeilijker kan zijn om het onderscheidend vermogen van bepaalde merken concreet te beoordelen kan evenwel niet de zienswijze rechtvaardigen dat dergelijke merken a priori onderscheidend vermogen missen of dit enkel door gebruik kunnen verkrijgen, overeenkomstig artikel 3, lid 3, van richtlijn 89/104.

30 Net als een woord uit de omgangstaal kan een gangbare familienaam de herkomstaanduidende functie van een merk vervullen en kan hij dus de betrokken waren of diensten onderscheiden, gesteld dat geen andere dan de in artikel 3, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 bedoelde weigeringsgrond, zoals het generieke of beschrijvende karakter van het merk, of het bestaan van een ouder recht, de inschrijving in de weg staat.

31 De inschrijving van een merk dat uit een familienaam bestaat kan niet worden geweigerd om te vermijden dat aan de eerste aanvrager een voordeel zou worden toegekend, aangezien geen enkele bepaling van richtlijn 89/104 daarin voorziet. Dit geldt overigens voor alle categorieën van merken waarvoor om inschrijving wordt verzocht.

32 Dat een derde krachtens artikel 6, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 in het economische verkeer gebruik kan maken van diens naam heeft in elk geval geen invloed op de toetsing van het onderscheidend vermogen van het merk aan artikel 3, lid 1, sub b, van deze richtlijn.

33 Artikel 6, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 beperkt immers in het algemeen, ten behoeve van de economische subjecten met een aan het ingeschreven merk identieke of gelijkluidende naam, het recht dat aan dit merk verbonden is na de inschrijving ervan, dit is nadat het bestaan van het onderscheidend vermogen ervan is vastgesteld. Daarmee kan dus geen rekening worden gehouden bij de concrete beoordeling van het onderscheidend vermogen van een nog niet ingeschreven merk.

34 Derhalve moet op de eerste vier vragen worden geantwoord, dat in het kader van artikel 3, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 de beoordeling van het al dan niet onderscheidend vermogen van een uit een — zelfs gangbare — familienaam bestaand merk concreet dient te gebeuren, aan de hand van de criteria die gelden voor alle in artikel 2 van voornoemde richtlijn bedoelde tekens, uitgaande van enerzijds de waar of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd en anderzijds de perceptie van de betrokken kringen. Dat aan de rechtsgevolgen van de inschrijving van het merk ingevolge artikel 6, lid 1, sub a, van dezelfde richtlijn beperkingen zijn gesteld, is niet van invloed op deze beoordeling.

**De vijfde vraag**

35 De vijfde vraag was enkel gesteld voor het geval van een bevestigend antwoord op de vierde vraag. Nu de vierde vraag ontkennend is beantwoord, behoeft op de vijfde vraag niet te worden geantwoord.

## Kosten

36 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 (Tweede kamer) verklaart voor recht:

**In het kader van artikel 3, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, dient de beoordeling van het al dan niet onderscheidend vermogen van een uit een — zelfs gangbare — familienaam bestaand merk concreet te gebeuren, aan de hand van de criteria die gelden voor alle in artikel 2 van voornoemde richtlijn bedoelde tekens, uitgaande van enerzijds de waar of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd en anderzijds de perceptie van de betrokken kringen. Dat aan de rechtsgevolgen van de inschrijving van het merk ingevolge artikel 6, lid 1, sub a, van dezelfde richtlijn beperkingen zijn gesteld, is niet van invloed op deze beoordeling.**

Ondertekeningen