ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer)

7 september 2006 *

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 daaraanvolgend, in de procedure

Bovemij Verzekeringen NV

tegen

Benelux-Merkenbureau,

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE (Eerste kamer),

samengesteld als volgt: P. Jann, kamerpresident, K. Schiemann, N. Colneric, J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur) en E. Levits, rechters,

* Procestaal: Nederlands.

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 aanvrage om inschrijving als een individueel, collectief, garantie- of kwaliteitsmerk, dan wel het voorwerp is van inschrijving of aanvrage 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 aanvrage 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 aanvrage 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 toegezonden 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, Jurispr. blz. I-5719, 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.

Kosten

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.**

ondertekeningen