CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL
F. G. JACOBS
van 24 november 2005 [1]

1. Onder welke voorwaarden kan een merk worden ingeschreven in een lidstaat, wanneer het in de taal van een andere lidstaat onderscheidend vermogen mist en slechts beschrijvend is voor de betrokken waren?

2. Dat is in wezen de door de Audiencia Provincial (provinciaal gerecht) te Barcelona gestelde vraag. Tevens rijst de vraag of, indien het merk wel kan worden ingeschreven, de houder ervan het kan gebruiken om de invoer van de waren die onder het merk vallen, te verbieden.

3. Bovenstaande vragen zijn gerezen in verband met de inschrijving in Spanje van het merk „MATRATZEN", het Duitse woord voor „matrassen", ter aanduiding van matrassen en verwante producten. [2]

Relevante bepalingen van gemeenschapsrecht

4. Artikel 28 EG bepaalt dat kwantitatieve invoerbeperkingen en alle maatregelen van gelijke werking tussen de lidstaten zijn verboden. Artikel 30 bepaalt, dat artikel 28 geen beletsel vormt „voor verboden of beperkingen van invoer, uitvoer of doorvoer, welke gerechtvaardigd zijn uit hoofde van bescherming van [...] de industriële en commerciële eigendom. Deze verboden of beperkingen mogen echter geen middel tot willekeurige discriminatie noch een verkapte beperking van de handel tussen de lidstaten vormen."

5. De zevende overweging van de considerans van de Eerste richtlijn inzake het merkenrecht [3] (hierna: richtlijn) vermeldt dat „het doel van de aanpassing alleen kan worden bereikt als de verkrijging en het behoud van het recht op een ingeschreven merk in alle lidstaten in beginsel afhankelijk

1 — Oorspronkelijke taal: Engels.

2 — Aangezien het in het hoofdgeding om waren gaat en niet om diensten, is de gestelde vraag daartoe beperkt. De relevante wetgeving is echter evenzeer van toepassing op diensten.

3 — 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).

wordt gesteld van gelijke voorwaarden", en dat „de gronden van weigering of nietigverklaring van het recht op een merk zelf [...] limitatief moeten worden opgesomd".

6. Artikel 3, lid 1, van de richtlijn bepaalt:

„1. 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 andere kenmerken van de waren of diensten".

7. In artikel 4, lid 1, wordt bepaald:

„Een merk wordt niet ingeschreven of kan, indien ingeschreven, worden nietig verklaard:

[...]

b) wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met een ander merk, en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan [...]."

8. Artikel 5, lid 1, sub b, geeft de houder van een merk het recht om derden te verbieden, in het economisch verkeer een teken te gebruiken „dat gelijk is aan, of overeenstemt met het merk, en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren en diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan [...]."

9. Artikel 6, lid 1, sub b, bepaalt dat het aan het merk verbonden recht de houder niet toestaat een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken van „aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst [...] of andere kenmerken van de waren of diensten".

10. Voorts is de verordening inzake het Gemeenschapsmerk [4] (hierna: de verordening) van belang in twee andere procedures aangaande hetzelfde vraagstuk, en wel in verband met de aanvragen tot inschrijving als gemeenschapsmerk van twee merken die het woord „Matratzen" bevatten. [5]

11. De bewoordingen van artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening zijn gelijkluidend aan die van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn.

12. Artikel 7, lid 2, verklaart lid 1 ook van toepassing indien de gronden tot weigering van de inschrijving slechts in een deel van de Gemeenschap bestaan.

13. Artikel 8, lid 1, sub b, van de verordening bepaalt, dat een teken na oppositie van de houder van een ouder nationaal merk niet wordt ingeschreven „wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk beschermd wordt; verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk".

Het hoofdgeding en de prejudiciële vraag

14. Matratzen Concord AG (hierna: „Matratzen Concord"), gevestigd in Duitsland, heeft nietigverklaring gevorderd van het Spaanse merk MATRATZEN, dat in 1994 was verleend aan Hukla Germany SA (hierna: „Hukla"), gevestigd in Spanje, voor verschillende soorten meubels, waaronder met name „zit- en ligmeubels zoals bedden, slaapbanken, veldbedden, wiegen, divans, hangmatten, stapelbedden en rieten wiegjes, transformeerbare meubels, wieltjes voor bedden en meubels, nachtkastjes, stoelen, fauteuils en krukjes, lattenbodems, stromatrassen, matrassen en hoofdkussens", op de

4 — Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1).

5 — Zie hierover verder punten 18-32.

grond dat het woord waaruit het betrokken merk bestaat, een soortnaam is en de consument in verwarring kan brengen over „de aard, de kwaliteit, de kenmerken of de plaats van herkomst van de waren" die dit merk beoogt te onderscheiden. De door Matratzen Concord ingestelde vordering is afgewezen. In beroep heeft zij gesteld dat de inschrijving en het gebruik van het door het merk verleende recht een beperking vormen van het vrije verkeer van goederen binnen de Europese Unie.

15. De Juzgado de Primera Instancia no. 22 (gerecht van eerste aanleg) te Barcelona oordeelde dat, ongeacht het aantal in Spanje woonachtige Duitse onderdanen, het woord „MATRATZEN" noch Spaanse consumenten kan misleiden met betrekking tot de waren die het beoogt te onderscheiden, noch kan worden aangemerkt als soortnaam. Uit de verwijzingsbeschikking blijkt, dat volgens de Spaanse rechtspraak leenwoorden onderscheidingskrachtig en niet-beschrijvend kunnen zijn en dus vatbaar voor inschrijving als merk, voorzover ze als willekeurig, onconventioneel of fantasienaam zijn te beschouwen vanuit Spaans perspectief, tenzij op grond van de gelijkenis met een Spaans woord kan worden aangenomen dat de gemiddelde consument hun gebruikelijke betekenis kent, of die woorden op de nationale markt een reële betekenis hebben verkregen.

16. Matratzen Concord heeft hoger beroep ingesteld bij de Audiencia Provincial te Barcelona, die zich op het standpunt heeft gesteld dat het ingeschreven merk de houder ervan de mogelijkheid geeft om de invoer van matrassen uit Duitstalige lidstaten te beperken en bijgevolg het vrije verkeer van goederen, in strijd met artikel 28 EG, te belemmeren. Hij heeft daarom het Hof om een prejudiciële beslissing verzocht inzake de vraag of de inschrijving van een merk op die grond kan worden aangevochten. De door de nationale rechter gestelde vraag luidt als volgt:

„Kan de geldigheid van de inschrijving van een merk in een lidstaat een verkapte beperking van de handel tussen lidstaten opleveren wanneer dat merk in de taal van een andere lidstaat, die in de lidstaat van inschrijving niet wordt gesproken, elk onderscheidend vermogen mist of in de handel dient tot aanduiding van de waren waarop het betrekking heeft, dan wel van de soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of andere kenmerken van de waren, zoals het geval kan zijn met het Spaanse merk ‚MATRATZEN' ter aanduiding van matrassen en aanverwante waren?"

17. Matratzen Concord, Hukla, het Verenigd Koninkrijk en de Commissie hebben opmerkingen ingediend. Er is niet verzocht om een terechtzitting, die derhalve niet heeft plaatsgevonden.

Het gemeenschapsmerk

18. Matratzen Concord was tevens verwikkeld in twee afzonderlijke geschillen voor het Bureau voor harmonisatie binnen de interne

markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) die voortvloeiden uit haar inschrijvingsaanvragen voor twee gemeenschapsmerken onder de verordening. De aanvragen hadden betrekking op twee beeldmerken, MATRATZEN MARKT CONCORD en MATRATZEN CONCORD. Voor zover van belang voor de onderhavige zaak was het verloop van deze, inmiddels afgesloten, procedures, als volgt.

19. De waren waarop de aanvragen betrekking hadden, omvatten „matrassen; luchtmatrassen; bedden; lattenroosters, niet van metaal; hoeslakens; beddengoed; [...] beddekens; kussenslopen; bedlinnen; donzen dekbedden, overtrekken; matrasbeschermers; slaapzakken". Na de publicatie van de aanvragen heeft Hukla oppositie ingesteld op grond van haar in Spanje ingeschreven oudere merk. Hukla baseerde haar oppositie op de in artikel 8, eerste lid, sub b, van de verordening genoemde relatieve weigeringsgrond, te weten gevaar van verwarring bij het publiek tussen het aangevraagde gemeenschapsmerk en het oudere nationale merk.

20. De oppositieafdeling van het BHIM, oordelende dat zodanig verwarringsgevaar aanwezig was, heeft de aanvragen voor de bovengenoemde waren afgewezen.

21. De tweede kamer van beroep verwierp de door Matratzen Concord ingestelde beroepen. In wezen overwoog de kamer dat de twee merken in Spanje als overeenstemmend moeten worden beschouwd en dat het bij een aantal van de door beide merken aangeduide waren om dezelfde en bij andere om in hoge mate soortgelijke waren gaat. Op basis hiervan achtte de kamer verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, aanwezig voor alle in de aanvraag genoemde categorieën van waren.

22. Matratzen Concord stelde beroep in bij het Gerecht.[6] Zij voerde in wezen twee middelen aan: schending van artikel 8, lid 1, sub b, en schending van het beginsel van het vrije verkeer van goederen.

23. In de eerste plaats betoogde zij, dat de twee betrokken merken niet overeenstemmen maar juist sterk verschillen. Het Gerecht heeft dat argument verworpen.

24. Ten tweede betoogde Matratzen Concord dat het in strijd zou zijn met het in artikel 28 EG verankerde beginsel van het

6 — Zaak T-6/01 (arrest van 23 oktober 2002, Matratzen Concord/BHIM [Matratzen], Jurispr. blz. II-4335) en zaak T-105/02, die inmiddels is doorgehaald. Enkel het beroep in zaak T-6/01 wordt in deze conclusie behandeld.

vrije verkeer van goederen, dat een nationaal merk bestaande uit een beschrijvend woord in een andere taal dan die van de lidstaat van inschrijving, kan worden tegengeworpen aan een aanvraag van een gemeenschapsmerk dat bestaat uit een combinatie van beschrijvende woorden en een onderscheidend element, zoals het woord „concord". Matratzen Concord betoogde dat in dit licht bezien het oudere merk, dat in een aanzienlijk deel van de Gemeenschap beschrijvend is voor de betrokken waren, bij de huidige stand van het communautaire merkenrecht niet in Spanje kon worden ingeschreven.

25. Het Gerecht heeft dit middel verworpen op in feite de volgende twee gronden.

26. Ten eerste stelde het Gerecht vast, dat het beginsel van het vrije verkeer van goederen een lidstaat niet verbiedt om een teken dat in de taal van een andere lidstaat beschrijvend is voor de betrokken waren of diensten, en daarom niet kan worden ingeschreven als gemeenschapsmerk, als nationaal merk in te schrijven: een dergelijke nationale inschrijving vormt op zichzelf geen belemmering van het vrije verkeer van goederen. [7]

27. Ten tweede oordeelde het Gerecht dat de verordening, door te bepalen dat een gemeenschapsmerk niet kan worden ingeschreven wanneer er verwarring kan ontstaan tussen dat merk en een ouder in een lidstaat ingeschreven merk, ongeacht of het oudere merk in een andere taal dan die van de lidstaat van inschrijving beschrijvend is, geen belemmering van het vrije verkeer van goederen vormt. [8]

28. Matratzen Concord heeft hogere voorziening ingesteld bij het Hof.

29. Zij betoogde in de eerste plaats, dat het Gerecht bij de uitlegging van het begrip „overeenstemming" in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van de verordening het verwarringsgevaar bij het publiek niet, zoals vereist door de rechtspraak van het Hof, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval, globaal had beoordeeld. Het Hof verwierp dit middel als kennelijk ongegrond.

30. Matratzen Concord voerde in de tweede plaats aan, dat het Gerecht het recht had geschonden door te oordelen dat het beginsel van het vrije verkeer van goederen een

7 — Punt 54 van het arrest.

8 — Punt 60 van het arrest.

lidstaat niet verbiedt om een teken dat in de taal van een andere lidstaat beschrijvend is voor de betrokken waren of diensten, als nationaal merk in te schrijven. In casu zou de oppositie tegen het aangevraagde merk wegens overeenstemming met een in Spanje ingeschreven ouder merk, dat in Duitsland beschrijvend is voor de relevante waren, een verkapte handelsbeperking in de zin van artikel 30 EG opleveren.

31. Het Hof heeft als volgt geoordeeld:

„Volgens vaste rechtspraak laat het EG-Verdrag in het kader van de toepassing van het beginsel van het vrij verkeer van goederen de door de wetgeving van een lidstaat erkende rechten op het gebied van de intellectuele eigendom onverlet, maar beperkt het naar gelang van de omstandigheden alleen de uitoefening van die rechten (arresten van 22 juni 1976, Terrapin, 119/75, Jurispr. blz. 1039, punt 5, en van 22 januari 1981, Dansk Supermarked, 58/80, Jurispr. blz. 181, punt 11).

Artikel 30 EG staat afwijkingen van het grondbeginsel van het vrije verkeer van goederen tussen de lidstaten slechts toe voorzover deze gerechtvaardigd zijn ter bescherming van de rechten die het specifieke voorwerp van de betrokken industriële eigendom vormen. In die context is de wezenlijke functie van het merk, de consument of de eindverbruiker de identiteit van oorsprong van het merkproduct te waarborgen, in dier voege dat hij het product zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van producten van andere herkomst. Het aan de merkhouder toegekende recht om zich te verzetten tegen ieder gebruik van dit merk dat aan de aldus op te vatten herkomstgarantie afbreuk zou kunnen doen, behoort derhalve tot het specifiek voorwerp van het merkrecht, waarvan de bescherming afwijkingen van het beginsel van het vrij verkeer van goederen kan rechtvaardigen (arresten van 11 juli 1996, Bristol-Myers Squibb e.a., gevoegde zaken C-427/93, C-429/93, en C-436/93, Jurispr. blz. I-3457, punt 48; en van 23 april 2002, Boehringer Ingelheim e.a., C-143/00, Jurispr. blz. I-3759, punten 12 en 13).

Door in de punten 54 en 56 van het bestreden arrest te oordelen dat het beginsel van het vrije verkeer van goederen een lidstaat niet verbiedt om een teken dat in de taal van een andere lidstaat beschrijvend is voor de betrokken waren of diensten, als nationaal merk in te schrijven, of de houder van een dergelijk merk om bij gevaar van verwarring tussen dit nationale merk en een aangevraagd gemeenschapsmerk oppositie tegen de inschrijving van dit laatste in te stellen, heeft het Gerecht zich niet vergist over het doel van de vaststellingen in de [twee voorgaande punten] van de onderhavige beschikking en heeft het deze dus juist uitgelegd.

Derhalve moet het tweede middel kennelijk ongegrond worden verklaard." [9]

32. Het Hof heeft de hogere voorziening daarom afgewezen. [10]

35. Hukla voert aan dat MATRATZEN na een volledig onderzoek overeenkomstig de ter uitvoering van de merkenrichtlijn vastgestelde nationale wetgeving, geldig als Spaans merk is ingeschreven. Het woord heeft noch in het Spaans noch in één van de andere officiële talen van Spanje enige betekenis, en duidt hoe dan ook slechts één van de verschillende producten aan waarop de inschrijving betrekking heeft.

Beoordeling

33. De voornaamste vraag in de onderhavige zaak is, zoals reeds opgemerkt, of een merk in een lidstaat kan worden ingeschreven wanneer het in de taal van een andere lidstaat beschrijvend is voor het betrokken product.

34. Matratzen Concord stelt dat de inschrijving van MATRATZEN als Spaans merk Hukla in Spanje een ongerechtvaardigd monopolie verschaft op het gebruik van de Duitse naam voor een product, met als doel en gevolg, de invoer in Spanje te belemmeren van alle andere matrassen dan haar eigen uit Duits sprekende landen afkomstige producten. Matratzen Concord concludeert daarom dat de gestelde vraag bevestigend moet worden beantwoord.

36. Het Verenigd Koninkrijk betoogt, dat een woord dat in de taal van een lidstaat beschrijvend is voor waren, in beginsel geldig als merk voor die waren kan worden ingeschreven in een andere lidstaat. Bij de beoordeling of een dergelijk geval zich voordoet, moet echter voorzichtigheid worden betracht, om te voorkomen dat ondernemers die handel drijven binnen de Gemeenschap, belemmerd worden in het gebruik van woorden in de talen van andere lidstaten. Voor de toepassing van artikel 3, lid 1, sub c, is reeds voldoende dat het woord in de handel *kan* dienen tot aanduiding van de betrokken waren of diensten. „Handel" omvat in dit verband ook invoer; bovendien moet er sprake zijn van intracommunautaire handel van enige omvang. De ter zake van merken bevoegde autoriteiten in de lidstaten moeten beoordelen hoe waarschijnlijk het is dat het merk in de lidstaat waar de inschrijving wordt aangevraagd, in de handel gebruikt wordt tot aanduiding van de kenmerken van deze waren of diensten. Daarbij dient aandacht te worden besteed aan de mate waarin het merk beschrijvend is, aan de omvang van de intra-communautaire handel in de betrokken waren of diensten, aan eventuele bijzondere kenmerken van de relevante bedrijfstak en aan de vraag of de taal in kwestie wordt gesproken door een

9 — Punten 40-43.

10 — Beschikking van 28 april 2004, Matratzen Concord/BHIM (C-3/03 P, Jurispr. blz. I-3657).

minderheid of een meerderheid van de in aanmerking komende consumenten of handelaren in de lidstaat waar de inschrijving is aangevraagd.

37. De Commissie maakt onderscheid tussen de geldigheid van de inschrijving van een merk en de daaropvolgende uitoefening van de door het merk toegekende rechten. De verdragsbepalingen betreffende het vrij verkeer van goederen doen geen afbreuk aan het *bestaan* van de rechten van intellectuele eigendom, maar beperken slechts de *uitoefening* ervan. [11] De enkele inschrijving van een merk kan op zich geen beperking vormen van het vrije verkeer van goederen. Een dergelijke beperking kan slechts voortvloeien uit de latere uitoefening van de door de inschrijving verleende rechten aan de merkhouder. Het feit dat een in lidstaat A als merk ingeschreven woord beschrijvend is in de taal van lidstaat B, staat uitoefening van de door het merk verleende rechten ter handhaving van de wezenlijke functie niet in de weg. Deze benadering ligt op één lijn met de beschikking van het Hof in de door Matratzen Concord ingestelde hogere voorziening. De Commissie voegt hier aan toe, dat één en ander niet betekent dat ondernemingen in lidstaat B de term niet zouden mogen gebruiken in lidstaat A. [12]

38. Uit de hierboven samengevatte opmerkingen blijkt dat, hoewel de verwijzingsbeschikking alleen betrekking heeft op de geldigheid van de inschrijving van een merk als het onderhavige, de zaak tevens de vraag aan de orde stelt of de houder van een dergelijk merk, vooronderstelt dat de inschrijving als geldig wordt beschouwd, het kan gebruiken om de invoer te verhinderen van de waren die het beschrijft. Ik zal dan ook op beide vragen ingaan.

Geldigheid van de inschrijving

39. De nationale rechter vraagt in feite of de inschrijving van een merk voor een bepaald product in lidstaat A geldig is wanneer het woord in de taal van lidstaat B beschrijvend is, of dat de inschrijving juist ongeldig is op de grond dat het een door artikel 28 tot en met 30 EG verboden verkapte beperking vormt van de handel tussen de lidstaten.

40. Aangezien de richtlijn een uitputtende regeling geeft van de gronden waarop een merk kan worden nietig verklaard [13], moet de

11 — Arrest van 22 juni 1976, Terrapin (119/75 Jurispr. blz. 1039), en 22 januari 1981, Dansk Supermarked (58/80, Jurispr. blz. 181).

12 — Zie hieronder punten 60 en 61, waarin het standpunt van de Commissie wordt weergegeven.

13 — Zie overweging 7 van de considerans, reeds aangehaald in punt 5 van deze conclusie.

gestelde vraag in de eerste plaats in het licht van de richtlijn worden beoordeeld. De richtlijn kan echter geen belemmeringen van de intracommunautaire handel toestaan die de door het Verdrag gestelde grenzen overschrijden: het is duidelijk dat het verbod van kwantitatieve beperkingen en maatregelen van gelijke werking niet enkel geldt voor nationale maatregelen, maar evenzeer voor maatregelen die van de gemeenschapsinstellingen uitgaan. [14]

41. Artikel 3, lid 1, sub b en c, van de richtlijn verbiedt de inschrijving van „merken die elk onderscheidend vermogen missen" en 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". Voor de onderhavige zaak kan simpelweg gesteld worden dat artikel 3, lid 1, sub c, van toepassing is wanneer het merk een woord is dat de betrokken waren of diensten aanduidt of beschrijft.

42. Aangezien een woordmerk dat de waren beschrijft in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, volgens vaste rechtspraak op deze grond noodzakelijkerwijs ieder onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, [15] acht ik het niet nodig een aparte bespreking te wijden aan deze bepaling. Ik wijs er verder op, dat geen van de partijen die opmerkingen hebben ingediend, een beroep heeft gedaan op artikel 3, lid 1, sub b.

43. Met betrekking tot artikel 3, lid 1, sub c, heeft het Hof uitgemaakt dat deze bepaling een doel van algemeen belang nastreeft, „volgens hetwelk tekens of benamingen die de categorieën van waren of diensten beschrijven waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, door eenieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt". [16]

44. Meer in het bijzonder heeft het Hof beslist dat de bevoegde autoriteit bij de beoordeling volgens deze bepaling, moet uitmaken „of een merk waarvan de inschrijving is aangevraagd, in de opvatting van de betrokken kringen thans kenmerken van de betrokken waren of diensten beschrijft, dan wel dit in de toekomst redelijkerwijs te verwachten is". [17] Het Hof heeft voorts de „betrokken kringen" in het kader van artikel 3, lid 1, sub c, gedefinieerd als „de handel

14 — Zie arrest van 20 mei 2003, Ravil (C-469/00, Jurispr. blz. I-5053, punt 86), en de daar aangehaalde arresten, waaronder (met verwijzing naar de merkenrichtlijn) het arrest Bristol-Myers Squibb e.a., reeds aangehaald in punt 31 (punt 36 van het arrest).

15 — Arresten van 12 februari 2004, Koninklijke KPN (C-363/99, Jurispr. blz. I-1619), punt 86, en Campina Melkunie (C-265/00, Jurispr. blz. I-1699, punt 19).

16 — Bijvoorbeeld arrest van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee (gevoegde zaken C-108/97 en C-109/87, Jurispr. blz. I-2779, punt 25).

17 — Arrest Koninklijke KPN, aangehaald in voetnoot 15, punt 56.

en de gemiddelde consument van deze categorie van waren in het gebied waarvoor de inschrijving wordt gevraagd". [18] De „gemiddelde consument" wordt geacht normaal geïnformeerd en redelijk omzichtig te zijn. [19]

45. Of een teken onder artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn valt, moet dus worden beoordeeld uitgaande van de gemiddelde consument (en, waar relevant, van tussenpersonen als importeurs en groothandelaren) van de betrokken waren of diensten in het gebied waarvoor de inschrijving als merk wordt gevraagd. In de huidige zaak is de vraag, of voor die consumenten en tussenpersonen het woordmerk beschrijvend is voor de waren zelf.

46. Wanneer dus de bevoegde autoriteit in lidstaat A nagaat of een woord dat in de taal van lidstaat B beschrijvend is voor de betrokken waren of diensten, in lidstaat A geldig als merk kan worden ingeschreven, dient zij rekening te houden met de perceptie van de gemiddelde consument (en zo nodig van tussenpersonen) van deze waren in lidstaat A, en niet van die van deze personen in lidstaat B.

47. Dit hoeft niet te betekenen dat een nationale autoriteit nooit de betekenis in aanmerking hoeft te nemen van een voorgesteld woordmerk dat is ontleend aan een andere taal dan die van de lidstaat waar de inschrijving wordt gevraagd. Omdat de autoriteit dient te beslissen op basis van de perceptie van de gemiddelde consument van, en handelaars in, het betrokken product in die lidstaat, moet zij tevens in haar overwegingen betrekken of die personen het woord in kwestie ook begrijpen. [20]

48. Het Hof heeft verklaard dat „het onderzoek in het kader van de aanvraag om inschrijving niet minimaal mag zijn [maar] streng en volledig [...], teneinde te voorkomen dat merken ten onrechte worden ingeschreven". [21] Met name moet de instantie die bevoegd is om artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn toe te passen, „ten opzichte van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, op basis van een onderzoek in concreto van alle relevante elementen die de aanvraag kenmerken en inzonderheid tegen de achtergrond van het algemene belang [namelijk dat tekens die

18 — Arrest Windsurfing Chiemsee, aangehaald in voetnoot 16, punt 29.

19 — Arrest Koninklijke KPN, aangehaald in voetnoot 15, punt 77.

20 — Zie ook het commentaar van advocaat-generaal Ruiz-Jarabo in de zaak Koninklijke KPN (aangehaald in voetnoot 15), in punt 41 van de conclusie van 31 januari 2002: „het is niet zozeer van belang of deze consument de taal spreekt waarin het teken is gesteld, maar wel of, onafhankelijk van het taalregime van het gebied, redelijkerwijs van deze consument mag worden verwacht dat hij in het teken een boodschap ontwaart die op basis van artikel 3, lid 1, sub b, c of d, kan worden gekwalificeerd".

21 — Arrest van 6 mei 2003, Libertel (C-104/01, Jurispr. blz. I-3793), punt 59.

onder artikel 3, lid 1, sub c, vallen, door eenieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt en niet kunnen worden ingeschreven], vaststellen of de in die bepaling voorziene weigeringsgrond voor de inschrijving in [het concrete geval] van toepassing is."[22]

49. Voorts is, zoals ook de regering van het Verenigd Koninkrijk opmerkt, voor de toepasselijkheid van artikel 3, lid 1, sub c, voldoende dat het merk „in de handel *kan* dienen" tot aanduiding van de betrokken waren.[23]

50. Wanneer het merk het betrokken product aanduidt of beschrijft in een taal die weliswaar niet de taal van de lidstaat is waar inschrijving word aangevraagd, maar niettemin wordt begrepen door een belangrijk deel van de betrokken handelaars of consumenten, lijkt mij toe dat het doel van algemeen belang dat artikel 3, lid 1, sub c, beoogt te dienen, zich tegen inschrijving verzet.

51. Ik zou zeggen dat dit in het bijzondere geval van een merk dat woorden omvat die in een andere taal beschrijvend zijn voor de betrokken producten, een betere maatstaf vormt dan de gemiddelde handelaar of consument. Deze benadering sluit tevens aan bij de praktijk van — ten minste een aantal — nationale merkenautoriteiten.[24]

52. In het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld, kunnen woorden in talen „waar een redelijk (en toenemend) aantal inwoners van het VK bekend mee zijn", niet ingeschreven worden als inschrijving van de Engelse vertaling niet toegestaan zou zijn. Woorden in minder bekende talen kunnen gewoonlijk worden ingeschreven, tenzij het betrokken land een reputatie geniet voor één of meer van de producten waar het om gaat. Woorden uit talen die door getalsmatig sterker vertegenwoordigde minderheden in het Verenigd Koninkrijk worden gesproken, kunnen niet worden ingeschreven indien aannemelijk is dat de producten zijn bestemd voor de betrokken etnische markt.[25] In België, Duits-

22 — Zie arrest van 8 april 2003, gevoegde zaken 53-55/01, Linde, Jurispr. blz. I-3161, punt 75. Zie ook arrest Koninklijke KPN, aangehaald in voetnoot 15, punten 29-37, en punten 41 en 42 van de conclusie van 31 januari 2002.

23 — Mijn cursivering.

24 — Echter niet van alle: tijdens de mondelinge behandeling in de zaak BHIM-Wrigley („Doublemint") (arrest van 23 oktober 2003, C-191/01 P, Jurispr. blz. I-12447) heeft de gemachtigde van het BHIM „uiteengezet [dat] vele nationale merkenbureaus bij de beoordeling van een aanvraag voor een nationaal merk geen rekening houden met de betekenis van woorden uit een vreemde taal" (punt 89 van mijn conclusie in die zaak).

25 — Aldus, samengevat, Annex IV (Multilingual Trademarks: Trademark Office Practice and Procedure) van de „WIPO Briefing Paper, Internationalised Domain Names — Intellectual Property Considerations", voor het „Joint ITU/WIPO Symposium on International Domain Names" in 2001, te vinden op http://arbiter.wipo.int/domains/internationalized/.

land en Nederland is er ook rechtspraak waarin als criterium wordt gehanteerd of de geleende term begrepen wordt door de beoogde consumenten. [26]

53. Bepaalde rechtssystemen buiten de Europese Unie, zoals in Australië, Canada en de Verenigde Staten, geven een vergelijkbaar beeld te zien. [27] Men zou zich echter kunnen voorstellen dat in de Europese Unie de gevoeligheid voor andere talen zwaarwegender is, met name gezien het belang dat gehecht wordt aan het vrije verkeer van personen enerzijds, en de totstandkoming van één enkele markt, anderzijds.

54. De in het hoofdgeding gerezen vraagstukken illustreren dat in een markt met 452 miljoen consumenten, van wie een groot aantal redelijkerwijs verondersteld kan worden andere talen te verstaan dan voornamelijk gesproken in de lidstaat waar zij woonachtig zijn [28], een nationale merkenautoriteit bijzonder zorgvuldig te werk moet gaan bij de beoordeling of een teken bestaande uit een leenwoord dat beschrijvend is voor de waren in kwestie, kan worden ingeschreven. Naar mijn mening beantwoordt een maatstaf die zulke tekens automatisch als „eigenzinnig" en niet beschrijvend beschouwt, niet meer aan de in de rechtspraak van het Hof ontwikkelde eisen. Er zijn immers gevallen, al naar gelang de lidstaat en de talen waar het om gaat, waarin men redelijkerwijs kan verwachten dat een belangrijk deel van de handelaren en consumenten het woord zonder problemen zal begrijpen. In dat geval staat artikel 3, lid 1, sub c, aan inschrijving in de weg.

55. Zoals de praktijk van sommige autoriteiten aantoont, zijn er geen onoverkomelijke moeilijkheden wanneer de betrokken personen zelf de taal niet kennen, vooral omdat het bij de huidige stand van de techniek steeds eenvoudiger is vertalingen aan de hand van elektronische woordenboeken te controleren. [29]

26 — Zie bijvoorbeeld de arresten Lipton/Sara Lee, ETMR 2002, blz. 1073 (Hof van Cassatie, Brussel); Matsushita Electric Works, ETMR 2000, blz. 962, beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM, waarin de praktijk van het Bundespatentgericht wordt aangehaald, en BVBA Management Training en Consultancy, arrest van 3 juni 2005 van het hof van beroep, Brussel, op een door het Benelux-Merkenbureau ingesteld beroep inzake een aanvraag tot inschrijving in Nederland. Klaarblijkelijk stelt het Benelux-Merkenbureau zich op het standpunt, met betrekking tot het verwante onderwerp van de verkrijging van onderscheidend vermogen door gebruik krachtens artikel 3, lid 3, van de richtlijn, dat de perceptie van het publiek in zowel België, Luxemburg als Nederland relevant is; de vraag of de verschillende taalgebieden binnen de Benelux apart in aanmerking moeten worden genomen, is voorgelegd aan het Hof in zaak C-108/05, Bovemij Verzekeringen. Vergelijk de opvatting van het Poolse patentbureau in de zaak Tong Yang Confectionary Corporation, ETMR 2002, blz. 219.

27 — Zie de verwijzing in voetnoot 25.

28 — In het recente Eurobarometer-onderzoek „Europeans and Languages" (gepubliceerd in september 2005) gaf de helft van de ondervraagden (burgers van de EU, woonachtig in de EU, zij het niet noodzakelijk in hun lidstaat van herkomst, van 15 jaar en ouder) aan, ten minste één taal buiten hun moedertaal te spreken op conversatieniveau. Het percentage van degenen die andere talen dan hun moedertaal verstaan, zal onvermijdelijk hoger liggen.

29 — In de VS bijvoorbeeld is bescherming ontzegd aan merken die de volgende termen bevatten: (i) „ha-lush-ka", de fonetische spelling van het Hongaarse woord voor eiermacaroni; (ii) „kaba", een Servisch en Oekranees woord voor „koffie", en (iii) „Otokyama", een generieke aanduiding voor de drank sake in Japan (zie de in voetnoot 38 aangehaalde zaken in het in voetnoot 25 aangehaalde „WIPO Briefing Paper".

56. Ik ben derhalve van mening dat het antwoord op de vraag of de inschrijving in lidstaat A van een merk bestaande uit een woord dat beschrijvend is voor het product in de taal van lidstaat B, geldig is, ervan afhangt of redelijkerwijs is te verwachten dat een belangrijk deel van de handelaren en consumenten in lidstaat A de betekenis van dat woord begrijpt. Dit is een feitelijke vraag waarover de bevoegde autoriteit in het concrete geval dient te beslissen.

57. Inschrijving van een dergelijk merk terwijl redelijkerwijs is te verwachten dat een belangrijk deel van de handelaren in en consumenten van het betrokken product de betekenis van het gebruikte woord begrijpt, zou naar mijn opvatting indruisen tegen artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn zoals uitgelegd door het Hof.

58. Ik wil hierbij echter aantekenen dat de in de onderhavige zaak aan het Hof voorgelegde stukken geen enkele aanwijzing bevatten dat de inschrijving van het merk MATRATZEN door de Spaanse autoriteiten uiteindelijk in strijd was met artikel 3, lid 1, sub c. Dit standpunt is verenigbaar met het oordeel van het Gerecht in eerste aanleg, dat in de bij hem aanhangige zaak „[n]ergens in het dossier blijkt [...] dat een belangrijk deel van het relevante publiek voldoende Duits kent om [de] betekenis [van Matratzen] te begrijpen"[30], hoewel dit oordeel natuurlijk uiteindelijk aan de nationale rechter is voorbehouden.

Beperking van de invoer

59. Hoewel in het bovenstaande de vraag van de verwijzende nationale rechter letterlijk genomen is beantwoord, komt uit de onderliggende feiten en uit de verwijzingsbeschikking duidelijk naar voren dat het hoofdgeding ook aanleiding geeft tot de verwante vraag, of de houder van een merk zoals hier aan de orde, gesteld dat de inschrijving ervan geldig is, het kan gebruiken om de invoer te verhinderen van waren die het merk beschrijft. Matratzen Concord, de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie hebben in hun opmerkingen ook aan deze vraag aandacht besteed, hetgeen ik thans eveneens zal doen.

60. Ten eerste ontleent de houder van een merk zijn recht om anderen te beletten een gelijk of overeenstemmend teken voor vergelijkbare of identieke waren te gebruiken, aan artikel 5, lid 1, van de richtlijn. Het Hof heeft uitgesproken, dat de uitoefening van dit recht beperkt moet blijven tot gevallen waarin het gebruik van het merk door een derde afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk en met name aan de essentiële functie ervan, namelijk de con-

30 — Punt 38 van het arrest, reeds aangehaald.

sumenten de herkomst van de waar te garanderen. [31] Zoals de Commissie opmerkt, geeft deze bepaling de merkhouder niet het recht anderen het gebruik van een gelijk of overeenstemmend teken te beletten, wanneer het teken anderszins gebruikt wordt dan ter aanduiding van de onderneming van herkomst van de betrokken waren, waardoor zich niet het gevaar voordoet dat consumenten het teken als merk beschouwen. [32] De merkhouder kan zich derhalve niet op het in artikel 5, lid 1, bedoelde recht beroepen om een derde te beletten naar het merk te verwijzen wanneer dit voor een zuiver beschrijvend doel gebeurt en de verwijzing niet kan worden opgevat als een aanduiding van de herkomst van de waar. [33]

61. In de tweede plaats, ook al kan de merkhouder het recht van artikel 5, lid 1, met succes inroepen, is hij volgens artikel 6, lid 1, sub b, van de richtlijn niet gerechtigd een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken van aanduidingen inzake, onder meer, de „soort", „kwaliteit" of „andere kenmerken" van de betrokken waren, voorzover er sprake is van gebruik volgens de „eerlijke gebruiken in nijverheid en handel".

62. Het Hof heeft verklaard, dat artikel 6 beoogt „de fundamentele belangen van de bescherming van de rechten van het merk en die van het vrije verkeer van goederen [...] in de gemeenschapsmarkt met elkaar in overeenstemming te brengen, en wel zo dat het merkrecht zijn rol van essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging kan vervullen, dat het Verdrag wil vestigen en handhaven". [34]

63. Ik zou hieraan willen toevoegen dat het mijns inziens absoluut noodzakelijk is dat de nationale rechters erop toezien dat merkhouders geen misbruik maken van artikel 5, lid 1, alsook dat derden zich naar behoren kunnen beroepen op artikel 6, lid 1, sub b.

64. Derhalve is de houder van het merk MATRATZEN, ook indien de inschrijving van dit merk in Spanje geldig zou zijn, niet gerechtigd het woord „Matratzen" te gebruiken in situaties die buiten artikel 5, lid 1, dan wel binnen artikel 6, lid 1, sub b, vallen, zoals bijvoorbeeld in verband met matrassen in een in het Duits gestelde catalogus.

31 — Arrest van 12 november 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Jurispr. blz. I-10273, punt 51).

32 — Arrest van 16 november 2004, Anheuser-Busch (C-245/02, Jurispr. blz. I-10989, punt 60).

33 — Arrest van 14 mei 2002, Michael Hölterhoff (C-2/00, Jurispr. blz. I-4187, punt 16), en arrest Arsenal (reeds aangehaald in voetnoot 31, punt 54).

34 — Arrest van 23 februari 1999, BMW (C-63/97, Jurispr. blz. I-905, punt 62).

Conclusie

65. Ik geef het Hof derhalve in overweging, de door de Audiencia Provencial te Barcelona gestelde vraag als volgt te beantwoorden:

„Artikel 3, lid 1, sub c, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet aldus worden uitgelegd dat een teken dat uitsluitend bestaat uit een woord of woorden die in de taal van een lidstaat beschrijvend zijn voor het product waarop het betrekking heeft, of de soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of andere kenmerken van het product aanduiden, niet kan worden ingeschreven in een andere lidstaat, wanneer redelijkerwijs is te verwachten dat een belangrijk deel van de handelaren in en consumenten van het product de betekenis van dat woord of die woorden begrijpt."