ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer)

9 maart 2006 *

In zaak C-421/04,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG, ingediend door de Audiencia Provincial de Barcelona (Spanje) bij beslissing van 28 juni 2004, ingekomen bij het Hof op 1 oktober 2004, in de procedure

Matratzen Concord AG

tegen

Hukla Germany SA,

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE (Eerste kamer),

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

advocaat-generaal: F. G. Jacobs,
griffier: R. Grass,

* Procestaal: Spaans.

gelet op de opmerkingen van:

— Matratzen Concord AG, vertegenwoordigd door L. Gibert Vidaurre, abogado,

— Hukla Germany SA, vertegenwoordigd door I. Davi Armengol, abogado,

— het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, vertegenwoordigd door C. Jackson als gemachtigde, bijgestaan door E. Himsworth, barrister,

— de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door R. Vidal en N. B. Rasmussen als gemachtigden,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 24 november 2005,

het navolgende

Arrest

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van de artikelen 28 EG en 30 EG.

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Matratzen Concord AG (hierna: „Matratzen Concord") en Hukla Germany SA (hierna: „Hukla") over de geldigheid van een nationaal merk.

Rechtskader

3 Artikel 28 EG bepaalt:

„Kwantitatieve invoerbeperkingen en alle maatregelen van gelijke werking zijn tussen de lidstaten verboden."

4 Artikel 30 EG luidt:

„De bepalingen van de artikelen 28 en 29 vormen geen beletsel 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 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") vermeldt in de zevende overweging van de considerans, 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 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 van de richtlijn regelt de gronden voor de weigering van de inschrijving van een merk en die voor de nietigheid van een ingeschreven merk. Lid 1, sub b en c, van dit artikel bepaalt met name het volgende:

„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 aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten."

Hoofdgeding en prejudiciële vraag

7 Hukla is houdster van het in Spanje op 1 mei 1994 ingeschreven nationale woordmerk MATRATZEN voor onder meer „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", behorend tot klasse 20 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.

8 Op 10 oktober 1996 heeft Matratzen Concord bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een aanvraag ingediend tot inschrijving als gemeenschapsmerk van een gecombineerd woord- en beeldmerk dat met name het woord „Matratzen" bevat, voor verschillende waren van de klassen 10, 20 en 24 in de zin van de Overeenkomst van Nice.

9 Hukla heeft oppositie ingesteld tegen deze inschrijving, zich beroepend op haar oudere Spaanse merk MATRATZEN. De genoemde inschrijvingsaanvraag is afgewezen bij beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 31 oktober 2000. Het beroep van Matratzen Concord tegen deze beslissing is verworpen bij arrest van het Gerecht van 23 oktober 2002, Matratzen Concord/BHIM — Hukla Germany (Matratzen) (T-6/01, Jurispr. blz. II-4335), dat in hogere voorziening is bekrachtigd bij beschikking van het Hof van 28 april 2004, Matratzen Concord/BHIM (C-3/03 P, Jurispr. blz. I-3657).

10 Gelijktijdig met de oppositieprocedure voor het BHIM en daarna voor de communautaire rechterlijke instanties heeft Matratzen Concord bij de Juzgado de Primera Instancia n° 22 de Barcelona (Spanje) nietigverklaring van het nationale merk MATRATZEN gevorderd op grond van artikel 11, lid 1, sub a, e en f, van wet nr. 32/1988 van 10 november 1988 op de merken (Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, *BOE* nr. 272 van 12 november 1988). Zij betoogde in wezen dat, gezien het feit dat het woord „Matratzen" in de Duitse taal „matras" betekent, het teken waaruit het betrokken merk bestaat, een soortnaam is en de consument in verwarring kan brengen over de aard, de kwaliteit, de kenmerken of de geografische herkomst van de waren die dit merk dragen.

11 Haar vordering is bij beslissing van 5 februari 2002 afgewezen, waarop Matratzen Concord in hoger beroep is gekomen bij de Audiencia Provincial de Barcelona.

12 Deze rechterlijke instantie zet uiteen dat de hoofdfunctie van een merk erin bestaat om de commerciële herkomst van de waren of diensten die het merk dragen, te identificeren, en dat de Spaanse rechtspraak leenwoorden uit een vreemde taal in dit verband als willekeurige, onconventionele of fantasienamen beschouwt, tenzij op grond van de gelijkenis met een Spaans woord kan worden aangenomen dat de gemiddelde consument hun betekenis kent, of die woorden op de nationale markt een reële betekenis hebben verkregen.

13 De Audiencia Provincial de Barcelona onderzoekt niettemin of deze uitlegging wel rekening houdt met het begrip „interne markt". Haars inziens moeten soortnamen uit de talen van de lidstaten beschikbaar blijven om door eender welke in een lidstaat gevestigde onderneming te worden gebruikt. De inschrijving van een soortnaam als merk in een lidstaat werkt monopoliesituaties in de hand, die in het belang van de normale werking van de markt moeten worden afgewezen, en schendt het in artikel 28 EG vastgestelde verbod op kwantitatieve invoerbeperkingen tussen de lidstaten.

14 De verwijzende rechter is van oordeel dat in de bij hem aanhangige zaak het Spaanse merk MATRATZEN de houder ervan de mogelijkheid geeft om de invoer van matrassen uit Duitstalige lidstaten te beperken en bijgevolg het vrije verkeer van goederen te belemmeren.

15 Hij vraagt zich af of een dergelijke beperking op grond van artikel 30 EG kan worden gerechtvaardigd. Dienaangaande betoogt hij dat het Hof in zijn arrest van 3 juli 1974, Van Zuylen (192/73, Jurispr. blz. 731), heeft verklaard dat het beginsel van het vrije verkeer van goederen voorrang heeft boven de nationale bescherming van

industriële-eigendomsrechten en dat de omgekeerde oplossing een ongewenste afscherming van de markten zou veroorzaken, wat afbreuk zou doen aan het vrije verkeer van goederen en tot verkapte beperkingen van de handel tussen de lidstaten zou leiden.

16 Van oordeel dat de beslechting van het bij hem aanhangige geschil afhangt van de uitlegging van artikel 30 EG, heeft de Audiencia Provincial de Barcelona besloten, de behandeling van de zaak te schorsen en het Hof om een prejudiciële beslissing over de volgende vraag te verzoeken:

„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?"

De prejudiciële vraag

17 Met zijn vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of de artikelen 28 EG en 30 EG in die zin moeten worden uitgelegd dat zij zich ertegen verzetten dat een leenwoord uit een taal van een andere lidstaat, waarin het onderscheidend vermogen mist of beschrijvend is voor de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, in een lidstaat als nationaal merk wordt ingeschreven.

18 Om te beginnen dient eraan te worden herinnerd dat in het kader van de bij artikel 234 EG ingestelde procedure van samenwerking tussen de nationale rechterlijke instanties en het Hof, het de taak is van het Hof om de nationale rechter een nuttig antwoord te geven aan de hand waarvan deze het bij hem aanhangige geschil kan oplossen. Met het oog hierop moet het Hof in voorkomend geval bepalingen van het gemeenschapsrecht in aanmerking nemen die de nationale rechter in zijn vraag niet heeft genoemd (zie inzonderheid arresten van 18 mei 2000, Schiavon, C-230/98, Jurispr. blz. I-3547, punt 37, en 20 mei 2003, Ravil, C-469/00, Jurispr. blz. I-5053, punt 27).

19 Zoals blijkt uit de zevende overweging van de considerans, bevat de richtlijn een uitputtende regeling van de gronden voor weigering of nietigverklaring van de inschrijving van het recht op een merk zelf.

20 Volgens vaste rechtspraak moet een nationale regeling in een materie die op communautair niveau uitputtend is geharmoniseerd, worden getoetst aan de bepalingen van de harmonisatiemaatregel en niet aan de bepalingen van primair recht (zie onder meer arresten van 20 maart 1997, Phytheron International, C-352/95, Jurispr. blz. I-1729, punt 17; 13 december 2001, DaimlerChrysler, C-324/99, Jurispr. blz. I-9897, punt 32, en 14 december 2004, Swedish Match, C-210/03, Jurispr. blz. I-11893, punt 81).

21 Bijgevolg moet aan de hand van de bepalingen van de richtlijn, meer bepaald artikel 3 inzake de absolute weigerings- of nietigheidsgronden, en niet aan de hand van de artikelen 28 EG en 30 EG worden beoordeeld of het gemeenschapsrecht zich verzet tegen de inschrijving van een nationaal merk als in het hoofdgeding aan de orde is.

22 Artikel 3 van de richtlijn bevat geen weigeringsgrond die specifiek merken betreft die bestaan uit een leenwoord uit een taal van een andere lidstaat dan de lidstaat van inschrijving, waarin het onderscheidend vermogen mist of beschrijvend is voor de waren of diensten waarvoor de inschrijving is gevraagd.

23 Een dergelijk merk valt ook niet noodzakelijkerwijs onder de weigeringsgronden genoemd in artikel 3, lid 1, sub b en c, van de richtlijn, te weten respectievelijk het ontbreken van onderscheidend vermogen en het beschrijvende karakter van het merk.

24 Bij de beoordeling of een nationaal merk onderscheidend vermogen mist of beschrijvend is voor de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, moet immers worden uitgegaan van de perceptie van de betrokken kringen, dat wil zeggen de handel en/of de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van deze waren of diensten in het gebied waarvoor de inschrijving wordt gevraagd (zie arresten van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779, punt 29, en 12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Jurispr. blz. I-1619, punt 77, en Henkel, C-218/01, Jurispr. blz. I-1725, punt 50).

25 Het is echter mogelijk 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 heeft of niet beschrijvend is (zie naar analogie, over de misleidende aard van een merk, arrest van 26 november 1996, Graffione, C-313/94, Jurispr. blz. I-6039, punt 22).

26 Bijgevolg verzet artikel 3, lid 1, sub b en c, van de richtlijn zich niet ertegen dat een leenwoord uit een taal van een andere lidstaat, waarin het onderscheidend vermogen mist of beschrijvend is voor de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, in een lidstaat als nationaal merk wordt ingeschreven, tenzij de betrokken kringen in de lidstaat waar de inschrijving is aangevraagd, in staat zijn om de betekenis van dat woord vast te stellen.

27 Deze uitlegging van de richtlijn stemt overeen met het Verdrag, in het bijzonder met de artikelen 28 EG en 30 EG.

28 Volgens vaste rechtspraak laat het Verdrag in het kader van de toepassing van het beginsel van het vrije verkeer van goederen de door de wetgeving van een lidstaat erkende rechten inzake intellectuele eigendom immers onverlet, maar beperkt het naar gelang van de omstandigheden alleen de uitoefening van deze rechten (arresten van 22 juni 1976, Terrapin, 119/75, Jurispr. blz. 1039, punt 5, en 22 januari 1981, Dansk Supermarked, 58/80, Jurispr. blz. 181, punt 11, en beschikking Matratzen Concord/BHIM, reeds aangehaald, punt 40).

29 Dienovereenkomstig heeft het Hof in punt 42 van de reeds aangehaalde beschikking Matratzen Concord/BHIM — waarin het Spaanse merk MATRATZEN, dat het onderwerp is van het hoofdgeding, reeds aan de orde was — beslist 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, in te schrijven als nationaal merk.

30 Dit geldt ook wanneer het betrokken teken in de taal van een andere lidstaat dan de lidstaat van inschrijving geen onderscheidend vermogen zou hebben voor de in de inschrijvingsaanvraag bedoelde waren of diensten.

31 Daarenboven, zoals de advocaat-generaal in de punten 59 tot en met 64 van zijn conclusie heeft opgemerkt, verbiedt de inschrijving in een lidstaat van een merk als in het hoofdgeding aan de orde, de marktdeelnemers in deze lidstaat niet elk gebruik van het woord waaruit dit merk bestaat.

32 Derhalve moet op de prejudiciële vraag worden geantwoord dat artikel 3, lid 1, sub b en c, van de richtlijn zich niet ertegen verzet dat een leenwoord uit een taal van een andere lidstaat, waarin het onderscheidend vermogen mist of beschrijvend is voor de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, in een lidstaat als nationaal merk wordt ingeschreven, tenzij de betrokken kringen in de lidstaat waar de inschrijving is aangevraagd, in staat zijn om de betekenis van dat woord vast te stellen.

Kosten

33 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 voor recht:

Artikel 3, lid 1, sub b en c, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, verzet zich niet ertegen dat een leenwoord uit een taal van een andere lidstaat, waarin het onderscheidend vermogen mist of beschrijvend is voor de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, in een lidstaat als nationaal merk wordt ingeschreven, tenzij de betrokken kringen in de lidstaat waar de inschrijving is aangevraagd, in staat zijn om de betekenis van dat woord vast te stellen.

ondertekeningen