CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL E. SHARPSTON van 30 maart 2006 [1]

1. Aan de onderhavige zaak ligt een verzoek van Bovemij Verzekeringen NV (hierna: „Bovemij") om inschrijving van het teken EUROPOLIS als woordmerk voor bepaalde klassen van diensten ten grondslag, dat zij heeft ingediend bij het Benelux-Merkenbureau. In casu gaat het in het bijzonder om de voorwaarden waaronder een merk door gebruik onderscheidend vermogen kan verkrijgen in de zin van artikel 3, lid 3, van de merkenrichtlijn. [2]

Het relevante gemeenschapsrecht

2. Volgens artikel 1 van de merkenrichtlijn, waarin de werkingssfeer wordt omschreven, is de richtlijn van toepassing op ieder merk voor waren of diensten, dat a) in een lidstaat het voorwerp is van inschrijving of aanvrage om inschrijving dan wel b) het voorwerp is van inschrijving of aanvrage om inschrijving bij het Benelux-Merkenbureau, of c) van een internationale inschrijving die rechtsgevolgen heeft in een lidstaat.

3. Artikel 3, lid 1, bepaalt:

„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 her-

1 — Oorspronkelijke taal: Engels.

2 — Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 40, blz. 1).

komst 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 bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden;

[...]"

4. Artikel 3, lid 3, eerste zin, 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."

5. Ik zal in verband met de voorwaarde van artikel 3, lid 3, gemakshalve spreken van „inburgering".

6. Verordening nr. 40/94 [3] regelt het gemeenschapsmerk.

7. Artikel 7, lid 1, sub b-d, van de merkenverordening is in dezelfde bewoordingen gesteld als artikel 3, lid 1, sub b-d, van de merkenrichtlijn.

8. Artikel 7, lid 2, bepaalt dat artikel 7, lid 1 ook van toepassing is indien de weigeringsgronden slechts in een deel van de Gemeenschap bestaan. Een overeenkomstige bepaling ontbreekt in artikel 3 van de merkenrichtlijn.

9. Artikel 7, lid 3 — de pendant van artikel 3, lid 3, van de richtlijn — bepaalt dat indien het merk als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd, de inschrijving niet wordt geweigerd op grond van artikel 7, lid 1.

3 — Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1) (hierna: „merkenverordening").

De relevante Beneluxwetgeving

10. Volgens de Eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna: „BMW") worden aanvragen voor de inschrijving van merken in de Benelux gedaan bij het Benelux-Merkenbureau (hierna: „BMB"). De inschrijving verleent bescherming in het gehele Beneluxgebied.

11. Artikel 6 bis, lid 1, sub a, BMW [4] bepaalt dat de inschrijving wordt geweigerd indien het teken geen merk vormt in de zin van artikel 1, „met name wanneer het ieder onderscheidend vermogen in de zin van artikel 6quinquies B, onder 2, van het Verdrag van Parijs mist".

12. Dit artikel van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom bepaalt, voorzover van belang:

„B. Fabrieks- en handelsmerken, als in dit artikel bedoeld, zullen slechts in de volgende gevallen ter inschrijving geweigerd of nietig verklaard kunnen worden:

[...]

2. Wanneer zij elk onderscheidend kenmerk missen ofwel uitsluitend bestaan uit tekens of aanwijzingen, welke in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de soort, de hoedanigheid, de hoeveelheid, de bestemming, de waarde, de plaats van herkomst der waren of het tijdstip van voortbrenging, of gebruikelijk zijn geworden in de gangbare taal of de eerlijke en vaststaande gewoonten van de handel in het land waar de bescherming wordt gevraagd;

[...]"

13. Ten tijde van de feiten was artikel 3, lid 3, van de merkenrichtlijn nog niet in de BMW omgezet, hoewel de mogelijkheid van inburgering kennelijk al wel in aanmerking werd genomen bij beoordeling van Beneluxmerken. [5]

4 — Volgens de verwijzingsbeschikking zijn de bewoordingen van artikel 3, lid 1, sub a-d, van de merkenrichtlijn overgenomen in de redactie van artikel 6 bis, lid 1, BMW, die in 2004 in werking trad na aanpassing bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 11 december 2001 (hierna: „Protocol van 2001"). Volgens de verwijzende rechter is er echter geen materieel verschil tussen deze versie en de voorgaande.

5 — Nadien is bij het Protocol van 2001 in de BMW een nieuw artikel 14ter ingelast, dat bepaalt: „De rechter kan oordelen dat een ingeschreven merk door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen." Artikel 14ter is op 1 januari 2004 in werking getreden.

14. In de loop van de procedure is gebleken dat artikel 13 C, lid 1, BMW (hoewel niet genoemd in de verwijzingsbeschikking) eveneens relevant is. Het luidt als volgt:

„Het uitsluitend recht op een merk luidende in één der nationale of streektalen van het Beneluxgebied, strekt zich van rechtswege uit over zijn vertaling in een andere dezer talen." [6]

Het hoofdgeding en de prejudiciële vragen

15. In mei 1997 heeft Bovemij de inschrijving aangevraagd van het teken EUROPOLIS als woordmerk voor de volgende klassen van diensten: verzekeringen, financiële zaken, monetaire zaken, makelaardij en handel in onroerende goederen, transport, verpakking en opslag van goederen en organisatie van reizen.

16. In oktober 1997 heeft het BMB Bovemij meegedeeld dat het de inschrijving voorlopig weigerde omdat het teken EUROPOLIS als zodanig onderscheidend vermogen miste.

17. In april 1998 maakte Bovemij bezwaar tegen deze voorlopige weigering, stellende dat het teken door Europolis BV, een dochtermaatschappij van Bovemij, sinds 1988 rechtmatig als merk in het economisch verkeer werd gebruikt.

18. In mei 1998 verklaarde het BMB, in het bezwaar van Bovemij geen aanleiding te zien om zijn voorlopige weigering te herzien, en deelde Bovemij mee dat het had besloten tot „definitieve weigering" van de inschrijving van het teken.

19. Bovemij heeft daarop het Gerechtshof te 's-Gravenhage verzocht het BMB te bevelen om het teken alsnog in 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.

20. Volgens het Gerechtshof bestaat het teken uitsluitend uit tekens en aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de diensten, en mist het van huis uit elk onderscheidend vermogen.

6 — Zie arrest van 12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland („Postkantoor") (C-363/99, Jurispr. blz. I-1619, punt 13), waar deze bepaling in extenso wordt geciteerd.

21. In verband met de inburgering van het teken merkt het Gerechtshof op dat de partijen van mening verschillen over de voorwaarden waaronder het teken onderscheidend vermogen door gebruik kan verkrijgen. Volgens het BMB is vereist dat het teken als merk wordt opgevat door het in aanmerking komende publiek in het gehele Beneluxgebied, dus in elk van de drie Beneluxlanden. Bovemij betoogt dat, mits aan de andere voorwaarden is voldaan, voldoende is dat het teken als merk wordt opgevat door het in aanmerking komende publiek in een aanmerkelijk deel van het Beneluxgebied, in casu alleen in Nederland.

22. Het Gerechtshof heeft bijgevolg besloten de behandeling van de zaak te schorsen en het Hof de volgende prejudiciële vragen te stellen: [7]

„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

7 — In de verwijzingsbeschikking wordt de als „vraag 1" geformuleerde vraag voorgelegd aan het Benelux-Gerechtshof. Daarom heb ik de vragen 2 tot en met 4 van de verwijzingsbeschikking vernummerd tot de vragen 1 tot en met 3 en zal ze in het volgende aldus aanduiden.

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?"

23. Bovemij, het BMB, de Commissie en Nederland hebben schriftelijke opmerkingen ingediend. De partijen, de Commissie en het Verenigd Koninkrijk waren ter terechtzitting vertegenwoordigd. Het Verenigd Koninkrijk heeft enkel opmerkingen op de terechtzitting gemaakt.

Beoordeling

24. De voorgelegde vragen kunnen in twee groepen worden verdeeld. De verwijzende rechter wenst eerst te vernemen of bij de beoordeling van de inburgering van een teken in de zin van artikel 3, lid 3, van de merkenrichtlijn rekening moet worden gehouden met de perceptie van het in aanmerking komende publiek in het gehele Beneluxgebied (eerste vraag) of enkel in een aanmerkelijk deel van het Beneluxgebied (tweede vraag). Deze vragen hebben betrekking op merken in het algemeen. Verder heeft de verwijzende rechter twee aspecten aan de orde gesteld, die specifiek betrekking hebben op woordmerken.[8] In de desbetreffende vragen gaat het om de betekenis van de taalgemeenschappen bij de beoordeling van de inburgering in de zin van artikel 3, lid 3. Gelet op het voorwerp van de procedure voor de verwijzende rechter lijkt het mij wenselijk, alle vragen te beantwoorden vanuit het oogpunt van woordmerken.

Opmerkingen vooraf

25. Het is zinvol om eerst drie punten te onderzoeken. Ten eerste: hoe passen woordmerken in het systeem van de richtlijn en hoe zijn zij door het Hof beoordeeld? Ten tweede: volgens welke maatstaf heeft het Hof bepaald of een merk (in het bijzonder een woordmerk) „onderscheidend vermogen mist" (artikel 3, lid 1, sub b) en/of „beschrijvend is" (artikel 3, lid 1, sub c)? Ten derde: hoe is het Hof bij de beoordeling van „inburgering" in verband met artikel 3, lid 3, te werk gegaan? Daarna kunnen de specifieke vragen betrekkelijk bondig behandeld worden.

8 — In de derde vraag.

Woordmerken

26. Artikel 3, lid 1, sub b, van de merkenrichtlijn verbiedt de inschrijving van „merken die elk onderscheidend vermogen missen".

27. Artikel 3, lid 1, sub c, verbiedt de inschrijving 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".

28. In het kader van de merkenrichtlijn kunnen woorden op twee manieren worden gebruikt. In de eerste plaats kan een woord of woordcombinatie dienen om de eigenschappen van een waar aan te duiden. Voor dat doel gebruikte woorden kunnen volgens artikel 3, lid 1, sub c, niet worden ingeschreven. Zij missen eveneens noodzakelijkerwijs elk onderscheidend vermogen voor die waar in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, zoals het Hof reeds heeft beslist. [9] In de tweede plaats kan een woord of woordcombinatie een waar *identificeren* (ongeacht of de waar er zijdelings ook door beschreven wordt). Een dergelijk woordmerk kan als merk worden ingeschreven omdat het noch onder artikel 3, lid 1, sub b, noch onder artikel 3, lid 1, sub c, valt.

29. Volgens de rechtspraak wordt met artikel 3, lid 1, sub c, een specifiek doel van algemeen belang nagestreefd, namelijk dat alle tekens of benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, door eenieder vrij moeten kunnen worden gebruikt. [10] Het is duidelijk welk algemeen belang wordt gediend met het verbod van inschrijving van een beschrijvende woordcombinatie en de bescherming als merk. Een dergelijke inschrijving verhindert andere ondernemingen (en bijgevolg mogelijke concurrenten), voor de hand liggende termen te gebruiken om hun producten te beschrijven jegens de consumenten [11], en brengt hen zo in een nadelige concurrentiepositie. Dit zou recht-

9 — Zie bijvoorbeeld arrest Postkantoor, aangehaald in voetnoot 6, punt 86, en arrest van 12 februari 2004, Campina Melkunie (C-265/00, Jurispr. blz. I-1699, punt 19).

10 — Arrest Campina Melkunie, reeds aangehaald, punt 35. Zie ook arresten van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779, punt 25), en 6 mei 2003, Libertel (C-104/01, Jurispr. blz. I-3793, punt 52).

11 — Zie arrest van 8 april 2003, Linde e.a. (C-53/01–C-55/01, Jurispr. blz. I-3161, punten 73 en 74), en arrest Campina Melkunie, reeds aangehaald, punt 36.

streeks in strijd zijn met de doelstelling van de merkenrichtlijn, die een gedeeltelijke harmonisatie tot stand brengt om „verschillen [...] die het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten kunnen belemmeren en de mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt kunnen vervalsen" [12] weg te nemen.

Toetsing volgens artikel 3, lid 1, sub b en/of c

30. Bij de toetsing volgens artikel 3, lid 1, sub b en c, of een merk onderscheidend vermogen mist of beschrijvend is voor de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd [13], is de perceptie van dat merk door het „in aanmerking komende publiek" van belang. Dit publiek is omschreven als de handel en de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige gemiddelde consument van die waren of diensten. [14]

31. Het Hof heeft aanvaard 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 kan hebben of niet beschrijvend kan zijn [15], en daarom in die tweede lidstaat rechtmatig kan worden ingeschreven. Daarenboven heeft het Hof recent geoordeeld dat artikel 3, lid 1, sub b en c, van de merkenrichtlijn de inschrijving in een lidstaat van een teken dat bestaat uit een leenwoord of leenwoorden uit een taal van een andere lidstaat, waarin het teken onderscheidend vermogen mist, niet verbieden, tenzij het in aanmerking komende publiek in de lidstaat waar de inschrijving is

12 — Eerste overweging van de considerans.

13 — Gezien het algemeen belang dat betrokken is bij het verbod van inschrijving van beschrijvende woorden of woordcombinaties, hoeft het misschien geen verbazing te wekken dat het Hof in het algemeen geen specifiek onderscheid lijkt te maken tussen artikel 3, lid 1, sub b, en artikel 3, lid 1, sub c. Zo is het onderscheidend vermogen in de zaak Postkantoor beoordeeld aan de hand van artikel 3, lid 1, sub b (zie bijvoorbeeld punten 29-35), terwijl de bespreking van het algemeen belang in het teken stond van artikel 3, lid 1, sub c (zie punten 53-58). De situatie is minder duidelijk wat betreft de parallelle bepalingen van de merkenverordening. Zie conclusie van advocaat-generaal Jacobs bij het arrest van 23 oktober 2003, BHIM/Wrigley (C-191/01 P, Jurispr. blz. I-12447, punten 51-53, en aldaar aangehaalde rechtspraak.)

14 — Zie arresten Windsurfing Chiemsee, reeds aangehaald, punt 29, en Postkantoor, reeds aangehaald, punt 75.

15 — Arrest van 9 maart 2006, Matratzen Concord (C-421/04, Jurispr. blz. I-2303, punt 25), waarin het Hof op analoge wijze verwijst naar het arrest van 26 november 1996, Graffione (C-313/94, Jurispr. blz. I-6039, punt 22). Het arrest Graffione betrof de beoordeling van het misleidende karakter van een merk in de zin van artikel 12, lid 2, sub b, van de richtlijn. In deze context wordt in de conclusie van advocaat-generaal Jacobs bij het arrest Graffione, punt 10, en in de conclusie van advocaat-generaal Gulmann bij het arrest van 2 februari 1994, Clinique (C-315/92, Jurispr. blz. I-317, punt 18) het gevolg van de taalkundige, culturele en sociale verschillen tussen lidstaten onderzocht.

aangevraagd, in staat is om de betekenis van het woord of de woorden vast te stellen. [16]

32. Anders gezegd: woorden die een betekenis uitdrukken op grond van hun geschiktheid om waren of diensten te beschrijven, kunnen niet als merk worden ingeschreven; drukken zij echter geen betekenis uit wegens taalkundige verschillen, dan kunnen zij geen beschrijvende functie vervullen. Vandaar dat er vanuit het oogpunt van artikel 3, lid 1, geen bezwaar bestaat tegen de inschrijving van zulke merken.

33. Bijgevolg moet bij de toetsing aan artikel 3, lid 1, sub b, en/of c, rekening worden gehouden met de taalkundige capaciteiten van het in aanmerking komende publiek om de betekenis van een uit een of meer woorden bestaand teken te begrijpen.

Artikel 3, lid 3

34. Om te bepalen of een merk is ingeburgerd in de zin van artikel 3, lid 3, moet de bevoegde autoriteit alle factoren onderzoeken waaruit kan blijken dat het merk geschikt is geworden om de betrokken waar als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar (of dienst) van die van andere ondernemingen te onderscheiden. [17]

35. In het arrest Windsurfing Chiemsee heeft het Hof als in aanmerking komende factoren bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 3, genoemd: het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van dit merk, de hoogte van de reclamekosten van de onderneming voor het merk, het percentage van het in aanmerking komende publiek dat de waar op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert, alsmede de verklaringen van de kamers van koophandel en industrie of van andere beroepsverenigingen. [18] Deze factoren betreffen a) het gebruik dat gemaakt wordt van het merk, en b) of dat gebruik de betrokken handelaren en consumenten in staat stelt om de waren of diensten als

16 — Arrest Matratzen Concord, reeds aangehaald, punt 26. Zie ook de conclusie van advocaat-generaal Jacobs bij dat arrest, punten 46, 47 en 50.

17 — Zie arresten Windsurfing Chiemsee, punt 49, en Libertel, aangehaald in voetnoot 10, punt 67. De punten 62-67 van het arrest Libertel bevatten een doordachte en nuttige analyse van de functie van het merk, de definitie van het in aanmerking komende publiek en diens perceptie van het merk, en hoe gewenning door gebruik leidt tot verkregen onderscheidend vermogen.

18 — Arrest Windsurfing Chiemsee, reeds aangehaald, punt 51.

afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren.

36. Bij deze globale beoordeling van de vraag of een merk door inburgering onderscheidend vermogen heeft verkregen, moet worden nagegaan of het in aanmerking komende publiek, of althans een aanzienlijk deel ervan, de waren (of diensten) op basis van het merk identificeert als afkomstig van een bepaalde onderneming. [19] Er moet rekening worden gehouden met de vermoedelijke perceptie van een normaal geïnformeerde en redelijk oplettende gemiddelde consument van de betrokken categorie waren of diensten. [20]

37. Deze vereisten voor de toepassing van artikel 3, lid 3, weerspiegelen hetgeen het Hof heeft opgemerkt over de toetsing aan artikel 3, lid 1, sub b en/of c. Dat is logisch. Als een merk op het eerste gezicht niet mag worden ingeschreven omdat het in aanmerking komende publiek, dat normaal geïnformeerd en redelijk oplettend is, ertoe zou neigen om het van huis uit als niet onderscheidend en/of beschrijvend te beschouwen, dan dient men zich af te vragen of deze perceptie binnen dezelfde kring van het publiek gewijzigd is doordat het merk ingeburgerd is geraakt. [21]

38. Zijn de taalkundige capaciteiten van het in aanmerking komende publiek (die, anders dan de in het arrest Windsurfing Chiemsee opgesomde factoren, niet betrekking hebben op het feitelijke gebruik van het woordmerk of de vereenzelviging ervan met de waar) van belang voor de beoordeling van inburgering? Dat hangt ervan af of de gebruikte woorden al dan niet in eerste instantie als beschrijvend werden begrepen. Als het in aanmerking komende publiek geen inhoudelijke betekenis uit de woorden afleidt, is de inschrijving niet verboden door artikel 3, lid 1. Derhalve hoeft niet te worden onderzocht of inburgering in de zin van artikel 3, lid 3, heeft plaatsgevonden. Voorzover echter het feit dat de woorden gewoonlijk een beschrijvende betekenis uitdrukken voor het in aanmerking komende publiek, een bezwaar vormde voor de inschrijving, moet worden nagegaan of voor deze personen het woord-

19 — Arrest Windsurfing Chiemsee, reeds aangehaald, punt 52. Nadien werd dit criterium consequent toegepast. Zie bijvoorbeeld arrest van 18 juni 2002, Philips (C-299/99, Jurispr. blz. I-5475, punt 61 e.v.). Onder „aanzienlijk" versta ik niet noodzakelijk de meerderheid van het in aanmerking komende publiek, maar niettemin een belangrijk deel ervan.

20 — Arrest Philips, reeds aangehaald, punt 63.

21 — In dit opzicht kan men heel goed een vergelijking maken tussen de structuur van artikel 3, leden 1 en 3, van de merkenrichtlijn enerzijds en van artikel 7, leden 1 en 3, van de merkenverordening anderzijds. Omdat de logische opbouw dezelfde is, kan de beslissing van het Gerecht van eerste aanleg in het arrest van 30 maart 2000, Ford Motor Company/BHIM (OPTIONS) (T-91/99, Jurispr. blz. II-1925, punt 27), redelijkerwijs ook hier worden toegepast. Dat betekent mijns inziens echter niet dat de territoriale benadering van de merkenverordening — zoals het Gerecht in het arrest OPTIONS verduidelijkte — eveneens moet worden toegepast in de context van de merkenrichtlijn (zie verder punt 44).

merk niettemin is ingeburgerd en dus kan worden ingeschreven op grond van artikel 3, lid 3.

39. Volgens mij volgt deze benadering uit de structuur van artikel 3. Artikel 3, lid 3, zwakt de weigeringsgronden af, die in artikel 3, lid 1, sub b-d, opgesomd zijn. Het moet enkel worden toegepast in die gevallen waarin een gebrek aan onderscheidend vermogen als bedoeld in artikel 3, lid 1, is aangetoond. Het is daarom logisch om, indien het wordt toegepast, dezelfde maatstaf te gebruiken als voor de vaststelling van het oorspronkelijke gebrek aan onderscheidend vermogen.

40. Tegen deze achtergrond zal ik nu de specifieke vragen bespreken die door de nationale rechter zijn gesteld.

De eerste en de tweede vraag: territoriale omvang van het onderzoek

41. In deze twee vragen gaat het erom of van het in aanmerking komende publiek in een gedeelte van het Beneluxgebied of in het hele gebied moet worden uitgegaan.

42. Het Hof heeft in het arrest General Motors [22] in verband met artikel 5, lid 2, van de merkenrichtlijn [23] reeds geoordeeld, dat het Beneluxgebied moet worden gelijkgesteld met het grondgebied van een lidstaat. Het besliste verder dat het voor artikel 5, lid 2, volstaat dat een Beneluxmerk bekend is in een aanmerkelijk deel van het Beneluxgebied, wat een deel van één van de Beneluxlanden kan zijn. [24]

43. De opmerkingen over de werkingssfeer van de richtlijn in de context van artikel 5, lid 2, gelden eveneens voor artikel 3 van de richtlijn. Het zou ongerijmd zijn, enerzijds te aanvaarden dat de merkhouder reeds een beroep kan doen op artikel 5, lid 2, wanneer

22 — Arrest van 14 september 1999 (C-375/97, Jurispr. blz. I-5421, punt 29).

23 — Artikel 5, lid 2, bepaalt:
„Elke lidstaat kan [...] bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economisch verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dit bekend is in de lidstaat en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk."

24 — Ibid.

het merk bekendheid geniet in een aanmerkelijk deel van het Beneluxgebied, wat een deel van één van de Beneluxlanden kan zijn, maar anderzijds te eisen dat het in het hele Beneluxgebied is ingeburgerd om überhaupt te kunnen worden ingeschreven.

44. Het standpunt van het BMB — om te kunnen worden ingeschreven moet het teken in het hele Beneluxgebied als merk worden beschouwd — is gebaseerd op het arrest OPTIONS.[25] Hierin was de vraag aan de orde of een merk voldoende was ingeburgerd om op grond van artikel 7, lid 3, van de merkenverordening als gemeenschapsmerk te worden ingeschreven. Mijns inziens is de onderliggende reden voor de in het arrest OPTIONS toegepaste territoriale benadering *niet* geschikt wanneer het erom gaat vast te stellen of een nationaal merk volgens de merkenrichtlijn is ingeburgerd.

45. Het gemeenschapsmerk en het nationale merk zijn qua opzet verschillend. Als een merk in de hele Gemeenschap erkenning moet genieten overeenkomstig de bepalingen van de merkenverordening, is het redelijk om van de merkhouder bewijs te verlangen van inburgering in een groter geografisch gebied. Het gemeenschapsmerk vormt een eenheid in de hele Gemeenschap.[26] De nationale inschrijving van een merk verleent die eenheid slechts binnen het grondgebied van die lidstaat.[27] Het is veelzeggend dat artikel 7, lid 2, van de merkenverordening bepaalt dat artikel 7, lid 1, ook van toepassing is indien de weigeringsgronden slechts in een deel van de Gemeenschap bestaan. Een soortgelijke bepaling ontbreekt echter in artikel 3 van de merkenrichtlijn. Omdat het gemeenschapsmerk een eenheidsmerk is, dat na inschrijving in de hele Gemeenschap zal gelden, is het juist om de voorwaarde van artikel 7, lid 2, te stellen. Een dergelijk merk behoort niet te worden ingeschreven als er in enig deel van de Gemeenschap weigeringsgronden bestaan. Deze overwegingen gelden niet voor de inschrijving van nationale, door de merkenrichtlijn geharmoniseerde merken.

46. De twee regelingen betreffen bovendien verschillende situaties. Hoewel beide de instelling en de goede werking van de gemeenschappelijke markt[28] beogen te bevorderen, is de merkenrichtlijn daarin veel

25 — Aangehaald in voetnoot 21.

26 — Zie artikel 1, lid 2, van de merkenverordening.

27 — Of, in het geval van een Beneluxmerk, het grondgebied van België, Luxemburg en Nederland.

28 — Zie de eerste overweging van de considerans van elke regeling.

beperkter, door in een gedeeltelijke harmonisatie van het nationale merkenrecht te voorzien. De merkenverordening daarentegen schept een nieuw type intellectueel eigendomsrecht: het gemeenschapsmerk.

47. Ten slotte wist het Hof, toen het over de uitlegging van artikel 5, lid 2, van de merkenrichtlijn besliste in het arrest General Motors, dat in het Benelux-merkensysteem inschrijving op nationaal of sub-Beneluxniveau niet mogelijk is.[29] Het Hof heeft bijgevolg impliciet reeds het onderscheid gemaakt dat ik hier tussen de twee regelingen heb aangegeven.

48. Mijn conclusie is derhalve dat bij de beoordeling of een woord is ingeburgerd in de zin van artikel 3, lid 3, van de merkenrichtlijn, niet hoeft te worden uitgegaan van het Beneluxgebied in zijn geheel (België, Nederland en Luxemburg) indien om taalkundige redenen het in aanmerking komende publiek zoals dit eerder is bepaald in verband met artikel 3, lid 1, enkel in een deel van dat gebied kan worden aangetroffen.

De derde vraag, sub a en b: taalgemeenschappen en relevante aandelen

49. Ik ben het eens met de stelling van het BMB en Nederland, dat rekening moet worden gehouden met de taalgemeenschappen in een lidstaat of in het Beneluxgebied bij de beoordeling of een uit een of meer woorden bestaand teken door inburgering onderscheiden vermogen heeft verkregen.

50. Om de redenen die ik hiervoor heb genoemd, moet het in aanmerking komende publiek in het kader van artikel 3, lid 3; hetzelfde zijn als het publiek dat als maatstaf is genomen voor afwijzing van de inschrijving op grond van artikel 3, lid 1. In de onderhavige zaak is dit volgens de verwijzende rechter het (Nederlandstalige) publiek, waarvoor EUROPOLIS naar zijn oordeel onderscheidend vermogen mist. Een verkregen onderscheidend vermogen veronderstelt dat er eerst geen onderscheidend vermogen was. In een geval als het onderhavige wordt verondersteld dat het oorspronkelijke gebrek aan onderscheidend vermogen tot een bepaalde taalgemeenschap beperkt is. Daarom hoeft voor de inschrijving als merk

29 — Zo heeft het feit dat het Beneluxmerk in zekere zin ook een eenheidsmerk is voor het Beneluxgebied, het Hof er niet van weerhouden om te beslissen dat de bekendheid in een deel van het Beneluxgebied, of zelfs een deel van een van de Beneluxlanden, voldoende was voor de toepassing van artikel 5, lid 2.

enkel binnen die taalgemeenschap onderscheidend vermogen te zijn verkregen. [30]

51. De resterende vraag is welk aandeel van het in aanmerking komende publiek het merk moet opvatten als een kenteken dat de betrokken waren of diensten als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert (zodat inburgering van het merk heeft plaatsgevonden in de zin van artikel 3, lid 3)?

52. Mijns inziens geldt bij het onderzoek of een voorgelegd woordmerk „onderscheidend vermogen mist" (artikel 3, lid 1, sub b) en/of beschrijvend is (artikel 3, lid 1, sub c) als fundamenteel uitgangspunt, dat een aanzienlijk deel van het in aanmerking komende publiek het aldus opvat. Is het publiek redelijk omvangrijk, dan is het statistisch waarschijnlijk dat er resultaten worden gevonden die afwijken van de norm. [31] Voor de conclusie, wat „typerend" is voor dit bepaalde publiek, gaat het om het totaalbeeld dat de resultaten te zien geven. Aangezien de inschrijving van een woordmerk tot gevolg heeft dat andere ondernemingen de mogelijkheid wordt ontnomen om deze woorden als beschrijving te gebruiken, wat nadelige gevolgen kan hebben voor de mededinging op de markt, is het van even groot belang dat een woordmerk niet krachtens artikel 3, lid 3, wordt ingeschreven wanneer het niet door een aanzienlijk aandeel van het in aanmerking komende publiek daadwerkelijk wordt opgevat als onderscheidend kenteken van de herkomst van de waren of diensten waarop het betrekking heeft.

53. Indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat een aanzienlijk deel van de in aanmerking komende personen een betekenis ziet in het ter inschrijving aangeboden merk (zodat het op het eerste gezicht onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, en/of beschrijvend is in de zin van artikel 3, lid 1, sub c), komt als volgende vraag aan de orde of een aanzienlijk deel van dezelfde personen die een betekenis zien in het merk, het niettemin opvatten als een kenteken dat de betrokken waren of diensten als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert (zodat het merk onderscheidend vermogen door inburgering heeft verkregen in de zin van artikel 3, lid 3). Omgekeerd mag inschrijving

30 — In dit verband herinner ik eraan dat het Hof in punt 76 van het arrest Libertel heeft opgemerkt dat de bevoegde autoriteit zich niet kan beperken tot een onderzoek in abstracto, maar dat dit onderzoek noodzakelijkerwijs concreet van aard moet zijn. Bij dit onderzoek moet rekening worden gehouden met alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Wanneer het „concrete onderzoek", zoals in casu, noodzakelijkerwijs een beoordeling van taalverschillen omvat, dient het taalkundige aspect tijdens het gehele onderzoek op consistente wijze te worden toegepast.

31 — Hier zijn er slechts twee mogelijkheden: onderscheidend en niet-onderscheidend.

op grond van artikel 3, lid 3, niet worden toegestaan, indien een teken enkel voor een klein — en niet een aanzienlijk — deel van het betrokken publiek in het Beneluxgebied onderscheidend vermogen heeft verkregen.

54. De omgekeerde benadering — inschrijving toestaan indien reeds kan worden aangetoond dat zelfs een klein aandeel van het in aanmerking komende publiek in het hele gebied meent dat het teken onderscheidend is geworden — heeft duidelijke nadelen. Om te beginnen zou dit tot gevolg hebben dat het merk voor de rest van dit publiek [32] beschrijvend blijft voor de waren of diensten en toch niet kan kunnen worden gebruikt door andere ondernemingen wanneer het ingeschreven is op grond van artikel 3, lid 3. Dat zou de doelstelling van algemeen belang van artikel 3, lid 1, sub c, ondermijnen, dat alle tekens of benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, door eenieder vrij moet kunnen worden gebruikt. [33]

55. Verder zou dit betekenen dat artikel 3, lid 3, onafhankelijk van artikel 3, lid 1, kon worden toegepast. Dit zou niet alleen indruisen tegen de formulering van artikel 3, lid 3, waaruit is af te leiden dat artikel 3, lid 3, het bepaalde in artikel 3, lid 1, afzwakt, maar eveneens tot de ongerijmde situatie leiden dat aan beide bepalingen — die tegengestelde gevolgen hebben — op hetzelfde ogenblik in hetzelfde gebied kon worden voldaan. Dat zou elke poging tot beoordeling van de inschrijvingsvatbaarheid van een merk waarvan kan worden aangetoond dat het in hetzelfde gebied zowel beschrijvend als onderscheidend is, incoherent maken.

56. Ik wil eveneens benadrukken dat volgens artikel 13C, lid 1, BMW het uitsluitende recht op een merk, luidende in een van de nationale of streektalen van het Beneluxgebied, zich van rechtswege uitstrekt over de vertaling ervan in een andere van deze talen. Hoewel dit punt niet voorkomt in de verwijzingsbeschikking, meen ik dat het bestaan van deze bepaling eveneens ertegen pleit om de inschrijving van een woordmerk op grond van inburgering toe te staan, indien enkel een klein aandeel van het in aanmerking komende publiek in een deel van het gebied het als zodanig herkent. Een dergelijke bepaling versterkt het beperkende effect van de inschrijving van een merk. Zij benadrukt ook het belang om de doelstellingen van algemeen belang van artikel 3, lid 1,

32 — Vermoedelijk een groter deel.

33 — Zie boven, punt 29 en aldaar aangehaalde rechtspraak.

sub b en c, *niet* te passeren, behalve wanneer inburgering afdoende is aangetoond. [34]

57. Om deze redenen verwerp ik de stelling van Bovemij en Nederland, dat het naar analogie van het arrest General Motors volstaat indien een teken als merk wordt opgevat door het in aanmerking komende publiek in een aanmerkelijk deel van de taalgemeeenschap in (een lidstaat) of in het Beneluxgebied waar die taal een officiële taal is. Het is niet moeilijk zich omstandigheden voor te stellen waarin een teken of benaming ingeburgerd kan zijn geraakt in slechts een aanmerkelijk deel van een specifiek deelgebied van een taalgemeenschap in de Benelux. [35] Een dergelijk deelgebied kan mijns inziens slechts een klein aandeel van het in aanmerking komende publiek vertegenwoordigen. [36] Om de redenen die ik heb genoemd, is dat geen voldoende basis om onderscheidend vermogen door inburgering vast te stellen. Ten minste een aanzienlijk deel van het in aanmerking komende publiek zou moeten blijken de waren of diensten als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren. Dit publiek moet de taalgemeenschap binnen de lidstaat (of in casu binnen het Beneluxgebied) in zijn geheel zijn.

58. Daarom ben ik het met de Commissie eens, dat wanneer inschrijving van een woordmerk wordt geweigerd omdat het elk onderscheidend vermogen mist (artikel 3, lid 1, sub b) en/of beschrijvend is (artikel 3, lid 1, sub c) in een bepaalde taal, dat merk enkel krachtens artikel 3, lid 3, kan worden ingeschreven indien kan worden aangetoond dat het merk in de hele betrokken taalgemeenschap is ingeburgerd.

59. Tegelijkertijd wil ik echter opmerken dat ik het niet eens ben met de Commissie, dat de uitlegging die het Gerecht van eerste aanleg in het arrest OPTIONS [37] heeft gegeven aan artikel 7, leden 1-3, van de merkenverordening, moet worden overgenomen voor de merkenrichtlijn. Zoals ik al heb gezegd, bestaan er volgens mij duidelijke verschillen tussen de twee regelingen, waardoor een dergelijke stap niet op zijn plaats is.

34 — Dit punt is niet echt uitgewerkt in deze procedure. Indien er geen vertaling (van Europolis, bijvoorbeeld, naar het Frans: Europolice) bestond vóór de aanvraag tot inschrijving, kan de vertaalde term (per definitie) geen onderscheidend vermogen door inburgering in de zin van artikel 3, lid 3, hebben verkregen. Omdat de vertaling het verkregen onderscheidend vermogen van het origineel zal proberen te imiteren, is het echter mogelijk navenant minder waarschijnlijk dat zij onder artikel 3, lid 1, sub b en/of c, zal vallen.

35 — Bijvoorbeeld Vlaanderen.

36 — Terwijl de relevante taalgemeenschap zou bestaan uit alle Nederlandstaligen in het Beneluxgebied, niet alleen in Vlaanderen, maar ook (ten minste) in Nederland en in het tweetalige gebied Brussel.

37 — Zie punten 25-27 van het arrest, aangehaald in voetnoot 21.

Conclusie

60. Op grond van het voorgaande geef ik het Hof in overweging, de door het Gerechtshof voorgelegde vragen als volgt te beantwoorden:

„De eerste en de tweede vraag

Om te bepalen of een woordmerk onderscheidend vermogen door gebruik heeft verkregen volgens 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, is het niet noodzakelijk om van het gehele Beneluxgebied (België, Nederland, Luxemburg) uit te gaan indien om taalkundige redenen het in aanmerking komende publiek zoals dit eerder is gedefinieerd in verband met artikel 3, lid 1, slechts in gedeelten van dat gebied kan worden aangetroffen.

De derde vraag

Bij de beoordeling van het door gebruik verkregen onderscheidend vermogen van een uit een of meer woorden bestaand teken dient rekening te worden gehouden met de taalgemeenschappen in een lidstaat of in het Beneluxgebied.

Wanneer de inschrijving van een woordmerk wordt geweigerd omdat het elk onderscheidend vermogen mist (artikel 3, lid 1, sub b) en/of omdat het volledig bestaat uit een woord of woorden die in een bepaalde taal beschrijvend zijn (artikel 3, lid 1, sub c), kan dit merk enkel krachtens artikel 3, lid 3, worden ingeschreven indien kan worden aangetoond dat het merk door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen in de hele betrokken taalgemeenschap (namelijk die van de lidstaat of van het Beneluxgebied als geheel)."