

CONCLUSIE VAN ADVOCaat-GENERAAL

D. RUIZ-JARABO COLOMER

van 15 januari 2004¹

I — Inleiding

1. In deze prejudiciële zaak gaat het om het onderscheidend vermogen van gangbare familienamen op het gebied van de intellectuele eigendom.

consument eraan gewend is, met name bij dienstverlening door bepaalde beroepsbeoefenaars, dat een familienaam de herkomst van de dienst aanduidt. Een in een dergelijke sector veelvoorkomende familienaam kan ongeschikt zijn om een merk te vormen, omdat hij het vereiste onderscheidend vermogen mist.

Het Britse merkenbureau weigert in beginsel de inschrijving van gewone familienamen die veel voorkomen in de Londense telefoongids, wanneer althans een groot aantal deelnemers op de markt voor de betrokken waren of diensten actief is.

II — Het rechtskader

Om te beginnen verlangt noch de merkenrichtlijn² noch enig algemeen beginsel, dat familienamen anders worden behandeld dan andere soorten merken. Hun concrete onderscheidend vermogen moet worden beoordeeld in relatie tot de waren die zij aanduiden en de perceptie van de referentieconsument. Het is evenwel zo, dat deze

1. *Gemeenschapsrecht: de merkenrichtlijn*

2. Volgens artikel 2 van de richtlijn kunnen merken worden gevormd door „alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers,

1 — Oorspronkelijke taal: Spaans.

2 — Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988, Eerste richtlijn betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1).

vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden.”

d) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden;

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

[...]

„1. Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden:

g) merken die tot misleiding van het publiek kunnen leiden, bijvoorbeeld ten aanzien van aard, hoedanigheid of plaats van herkomst van de waren of diensten.

a) tekens die geen merk kunnen vormen;

b) merken die elk onderscheidend vermogen missen;

4. De richtlijn staat de inschrijving toe van een teken dat onder een van de in artikel 3, lid 1, sub b, c, of d, beschreven gevallen valt, indien het er zich in de praktijk toe leent de herkomst van de waren of de diensten te identificeren. Artikel 3, lid 3, bepaalt:

c) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;

„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 aanvraag om inschrijving onderscheidend vermogen heeft verkregen.”

5. Artikel 6, lid 1, met als opschrift „Beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen”, luidt als volgt:

6. De voormelde bepalingen van de richtlijn stemmen nagenoeg volledig overeen met de artikelen 4, 7, leden 1 en 3, en 12, lid 1, van de verordening inzake het gemeenschapsmerk.³

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

2. De nationale regeling

a) van diens naam en adres;

b) van aanduidingen inzake 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;

c) van het merk, wanneer dit nodig is om de bestemming van een product of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven,

7. De merkenrichtlijn is in nationaal recht omgezet bij de Trade Marks Act 1994 (merkenwet), die de sinds 1938 geldende wet heeft vervangen.

8. In mei 2000 publiceerde de directeur van het merkenbureau (Registrar of Trade Marks) een circulaire (Practice Amendment Circular nr. 6/00; hierna: „PAC 6/00”) ter kennisgeving van een wijziging in de bij de inschrijving van namen en familienamen gevolgde praktijk.

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

3 — Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 3288/94 van de Raad van 22 december 1994 ter uitvoering van de in het kader van de Uruguay-Ronde gesloten overeenkomsten (PB L 349, blz. 83; hierna: „verordening”).

9. Van deze circulaire zijn de volgende passages relevant:

„5. Bij het beoordelen van het vermogen van een familienaam om de waren of diensten van een bepaalde onderneming te onderscheiden, zal de Registrar rekening houden met:

a) de gangbaarheid van de familienaam;

b) het aantal ondernemingen dat in die sector actief is en waarvan de in de aanvraag bedoelde waren of diensten afkomstig kunnen zijn.

10. De redenering die aan de twee in de circulaire genoemde beoordelingscriteria ten grondslag ligt, is dat naarmate minder deelnemers op een bepaalde markt actief zijn, de kans groter is dat een gemiddelde consument een familienaam, ook al komt deze veelvuldig voor, opvat als een teken dat de waren of diensten van een bepaalde onderneming kan onderscheiden. PAC 6/00 noemt als voorbeeld fabrikanten van landbouwchemicaliën of aanbieders van luchtvaartdiensten.⁴

10. Tot het aantal relevante ondernemingen worden gerekend de fabrikanten, ontwerpers en gespecialiseerde detailhandelaren van waren enerzijds en dienstverrichters anderzijds.

11. Bij het bepalen van de gangbaarheid van een familienaam zal de Registrar nog steeds rekening houden met het Londense telefoonboek. Gelet echter op het constant toenemende aantal telefoonabonnees, is het mogelijk dat een voorheen weinig gangbare naam thans een aanzienlijk aantal malen in het Londense telefoonboek voorkomt. Bijge-

11. Wanneer het daarentegen om een zeer groot aantal marktdeelnemers gaat, zal het voor het publiek moeilijker zijn om de onderneming van herkomst te bepalen aan de hand van een gangbare familienaam. Bij wijze van voorbeeld noemt de circulaire textielabrikanten en producenten van voedingswaren of dranken, alsmede advocatenkantoren.⁵

4 — PAC 6/00, punt 8.

5 — Ibidem, punt 9.

III — De feiten van het hoofdgeding

12. Nichols plc (hierna: „Nichols”), een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde handelsonderneming, heeft het United Kingdom Trade Marks Registry (merkenbureau van het Verenigd Koninkrijk) op 8 augustus 2000 verzocht om inschrijving van het woordteken „Nichols” ter aanduiding van waren behorende tot de klassen 29, 30 en 32 van de Overeenkomst van Nice.⁶ Het betreft distributieautomaten en waren die veelvuldig via deze toestellen worden verkocht, hoofdzakelijk voedingswaren en dranken. De onderneming heeft niet gesteld dat door het gebruik onderscheidend vermogen is verkregen.

13. Bij beslissing van 11 mei 2001 heeft het merkenbureau het verzoek toegewezen voor de distributieautomaten, doch afgewezen voor de overige aanduidingen. Het verwijst

6 — Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd.

Klasse 9

Verkoopautomaten; elektrisch bediende automatische afgifte-inrichtingen en met munten bediende afgifte-inrichtingen voor voedsel en dranken; onderdelen en accessoires voor alle voornoemde goederen.

Klasse 29

Melk en melkpoeder; preparaten bereid met melk, mengsels van melk, vetten, zetmeel en suikers voor de bereiding van dranken; bovenlaagjes op basis van zuivel; yoghurt en yoghurt dranken; desserts; gearomatiseerde extracten uit sappen bereid uit vruchten en groenten.

Klasse 30

Koffie, thee, cacao, chocolademelk; koffie-essences, koffie-extracten, mengsels van koffie en cichorei; allemaal ter vervanging van koffie; suiker, suikerbakkerswaren, consumptie-ijs, taarten en ingevroren voedingsmiddelen; producten om desserts te versieren en preparaten voor de bereiding van desserts, dranken, voorzover begrepen in deze klasse.

Klasse 32

Alcoholvrije dranken en preparaten voor de bereiding van alcoholvrije dranken; siropen en concentraten voor de bereiding van alcoholvrije dranken; dranken met een vruchten-smaak; ijsdranken.

Klasse 42

Diensten van restaurant, cafetaria en catering.

in zijn motivering naar de twee beoordelingscriteria in PAC 6/00⁷ en overweegt als volgt:

In de eerste plaats is de familienaam „Nichols”, evenals andere fonetisch gelijkende achternamen zoals „Nicholls” of, in de enkelvoudsvorm, „Nichol”, een gangbare familienaam in het Verenigd Koninkrijk, daar deze namen in totaal 483 keer in de Londense telefoongids voorkomen.

In de tweede plaats opereren op de markt voor de voedingswaren en dranken bedoeld in de klassen 29, 30 en 32, waarvoor om inschrijving is verzocht, een groot aantal ondernemingen, zodat het voor de consument moeilijk is de herkomst van de waar te bepalen aan de hand van een gangbare familienaam.

Met betrekking tot de distributieautomaten (behorend tot klasse 9) erkende het Bureau dat het een meer gespecialiseerde sector betrof, waarin minder ondernemingen actief zijn.

14. Krachtens artikel 76, lid 3, van de Trade Marks Act stelde Nichols bij verzoekschrift van 14 februari 2002 tegen deze beslissing beroep in bij de High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (rechterlijke instantie die in eerste aanleg

7 — Zie boven, punt 6 e.v.

bevoegd is in onder meer zaken betreffende intellectuele eigendom).

15. In zijn beschikking schetst de verwijzende rechter, Robin Jacob, eerst de door het Britse merkenbureau gevolgde praktijk bij de inschrijving van gangbare familienamen als merk. Vervolgens merkt hij op dat de kernvraag is of een algemeen gangbare familienaam moet worden geacht „elke onderscheidend vermogen” te missen, tenzij hij onderscheidend vermogen heeft verkregen door gebruik.

Volgens de rechter is het probleem van een gangbare familienaam dat deze, totdat hij onderscheidend vermogen heeft verkregen door gebruik, niet werkelijk aanduidt dat waren van een bepaalde onderneming afkomstig zijn. Dit geldt te meer voor diensten.

Een merk dat is ingeburgerd door gebruik, heeft als kenmerk dat het andere merken met dezelfde of een gelijkende naam reeds uit de sector heeft verdrongen.

Hij herinnert er voorts aan, dat de inschrijving niet alleen een monopolie op het gebruik van het ingeschreven woord verleent, maar ook met betrekking tot andere, gelijksoortige woorden, indien er verwarringsgevaar bestaat.

16. Volgens de verwijzingsbeschikking vindt de door het Britse merkenbureau toegepaste beoordelingsmaatstaf haar rechtvaardiging in het doel, monopolisering van bepaalde gangbare namen en van de varianten daarop die tot verwarring kunnen leiden, te vermijden.

17. Tenzij zij door gebruik zijn ingeburgerd, zijn gangbare familienamen op zich niet geschikt om de herkomst van de waar aan te duiden. Het gebruik ervan gedurende een voldoende lange periode veronderstelt dat zij andere merken met dezelfde of een gelijksoortige naam hebben verdrongen.

18. In plaats van een louter theoretisch standpunt in te nemen, verkiest de verwijzende rechter een realistische benadering van de manier waarop het merkenstelsel werkt. Daarvan uitgaande moet zijns inziens aandacht worden geschonken aan het gevaar van monopolisering dat de inschrijving van een gangbare familienaam voor een groot aantal aanduidingen van waren of diensten inhoudt. Met het oog op dit gevaar lijkt de — tijdrovende en kostbare — mogelijkheid om een aantal van deze aanduidingen vijf jaar na de inschrijving aan te vechten op grond dat zij niet worden gebruikt, niet doeltreffend.

Om diezelfde redenen kunnen bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een merk geen overwegingen met

betrekking tot de beperking van de rechtsgevolgen ervan in aanmerking worden genomen, ofschoon het Hof dit in punt 37 van het arrest *Baby-Dry*⁸ wel lijkt te hebben gedaan zijn. In de praktijk geniet de houder van een schriftelijk bewijs een voorkeursbehandeling.

2) In het bijzonder,

a) moet of

19. Op grond van deze overwegingen vraagt de verwijzende rechter zich af, welke gevolgen artikel 6, lid 1, van de merkenrichtlijn heeft voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een familienaam.

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

IV — De prejudiciële vragen

20. In de loop van de behandeling van het ingestelde beroep heeft de High Court besloten de procedure te schorsen en het Hof de volgende prejudiciële vragen voor te leggen:

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

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

4) Is het, om te bepalen of een familienaam ‚elk onderscheidend vermogen mist‘ in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de

⁸ — Arrest van 20 september 2001, *Procter & Gamble/BHIM* (C-383/99 P, Jurispr. blz. I-6251).

richtlijn, van belang dat de aan de inschrijving van het merk verbonden rechtsgevolgen beperkt zijn ingevolge artikel 6, lid 1, sub a, van de richtlijn?

V — De procedure voor het Hof

21. Het verzoek om een prejudiciële beslissing is ingekomen bij de griffie van het Hof op 12 november 2002.

5) Zo ja,

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

22. Naast verzoekster in het hoofdgeding hebben ook de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Griekse en de Franse regering, alsmede de Commissie schriftelijke opmerkingen ingediend.

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

23. Ter terechtzitting van 27 november 2003 zijn de vertegenwoordigers van genoemde regeringen en van de Commissie verschenen.

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

VI — Ingediende opmerkingen

De eerste drie vragen

ii) wanneer de verweerder door dit gebruik slechts onopzettelijk verwarrend sticht?”

24. Volgens Nichols, verzoekster in het hoofdgeding, is de praktijk van het Britse merkenbureau niet verenigbaar met artikel 3, lid 1, van de richtlijn. Zij stelt dat de

inschrijving van een merk nimmer zou mogen worden geweigerd op de enkele grond dat het uit een gangbare familienaam bestaat. De toepassing van dit criterium aan de hand van een telefoongids leidt hoe dan ook tot een willekeurig resultaat.

daadwerkelijk en concreet kunnen worden geïdentificeerd als aanduiding van de waren of diensten van een bepaalde onderneming. De praktijk van het Britse merkenbureau tracht te waarborgen dat, voorzover het gangbare familienamen betreft, alleen de namen die een commerciële herkomst kunnen aanduiden, als merk worden ingeschreven.

25. De Griekse en de Franse regering zijn eveneens van mening, dat de gangbaarheid van een familienaam niet afdoet aan zijn geschiktheid om een merk te vormen. Of de familienaam de betrokken waren of diensten al dan niet kan identificeren, moet in ieder geval worden beoordeeld vanuit het perspectief van de relevante gemiddelde consument.

De vierde en de vijfde vraag

26. De Commissie bekritiseert het feit dat het Britse merkenbureau zonder enige rechtvaardiging een methode heeft ingevoerd die radicaal afwijkt van die welke in het algemeen voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een teken wordt gebruikt.

28. Nichols meent dat bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een teken overeenkomstig artikel 3, lid 1, sub b, rekening moet worden gehouden met artikel 6, lid 1, sub a, van de richtlijn. Bovendien is er geen enkele reden om de werking van laatstgenoemde bepaling uitsluitend tot natuurlijke personen te beperken. Het begrip „eerlijke gebruiken” moet als „bona fide gebruik” worden opgevat.

27. De regering van het Verenigd Koninkrijk stelt dat een gangbare familienaam niet het in artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn vereiste onderscheidend vermogen bezit. Om aan dit vereiste te voldoen, volstaat het niet dat een teken herkenbaar is; het merk moet in de ogen van een gemiddelde consument

29. Volgens de Griekse regering kan in het kader van artikel 6, lid 1, sub a, van de richtlijn ook een handelsnaam worden gebruikt, mits deze uit een persoonsnaam bestaat. Overigens dient bij de beoordeling of een bepaald gebruik bona fide is, rekening te worden gehouden met de ethische opvattingen van een gemiddelde persoon.

30. Alle andere deelnemers aan de procedure concluderen, dat de beoordeling van het concrete onderscheidend vermogen van een merk moet worden gescheiden van de beoordeling van de beperking van zijn rechtsgevolgen. Een ontkennend antwoord op de vierde vraag maakt een antwoord op de vijfde vraag overbodig.

waarden om een teken in de zin van artikel 2 van de richtlijn te vormen, daar hij de waren of de diensten van een onderneming kan onderscheiden van die van andere ondernemingen.

Artikel 2 zelf spreekt in de daarin opgenomen niet-limitatieve opsomming⁹ van „namen van personen”.

VII — Juridische analyse

De eerste drie prejudiciële vragen

31. Evenals de meeste deelnemers aan de procedure ben ook ik van mening, dat de eerste drie vragen van de Britse rechter gezamenlijk moeten worden behandeld. Het gaat in wezen om de vraag of ten aanzien van tekens die uit een gangbare familienaam bestaan, bijzondere voorwaarden gelden bij de beoordeling van hun geschiktheid om waren of diensten aan te duiden, en in het bijzonder bij de beoordeling van hun concrete onderscheidend vermogen overeenkomstig artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn.

Familienamen, ook de gangbare, vormen zelfs een van de door ondernemingen meest gebruikte categorieën merken.

Tenslotte blijkt uit de formulering van artikel 6, lid 1, dat de gemeenschapswetgever zich realiseerde dat familienamen geschikt zijn om als merk te worden ingeschreven.

Deze principiële vaststelling is dan ook onbetwist.

33. Ik herinner er voorts aan, dat familienamen niet in de opsomming van tekens in

32. Om te beginnen merk ik op, dat een familienaam voldoet aan de minimumvoor-

⁹ — Zoals blijkt uit de bewoordingen van het artikel, alsook uit de zevende overweging van de considerans van de richtlijn.

artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn voorkomen. Zij zijn derhalve prima facie geen generieke tekens of tekens die beschrijvend zijn voor bepaalde waren of diensten. Zoals ik hierna zal toelichten, volgt hieruit dat met betrekking tot het onderscheidend vermogen van een concrete familienaam geen beroep kan worden gedaan op overwegingen van algemeen belang die tot doel hebben de naam voor alle marktdeelnemers vrij te houden.

34. De Commissie merkt in haar schriftelijke opmerkingen op, dat de praktijk die het Britse merkenbureau volgt om vast te stellen of een familienaam een merk kan vormen, afwijkt van die welke in de richtlijn, zoals door dit Hof uitgelegd, is voorzien.

Het Britse merkenbureau verifieert of de familienaam waarvan inschrijving als merk wordt aangevraagd gangbaar is, gewoonlijk met behulp van de Londense telefoongids. Wanneer daaruit blijkt dat het een gangbare naam betreft, berekent het het aantal op de aangeduide markten aanwezige marktdeelnemers en wordt de inschrijvingsaanvraag op basis van de uitkomst toe- of afgewezen.

Deze methode is veroordeeld, daar zij een willekeurige drempel vaststelt waarboven een familienaam gangbaar wordt geacht. Het staat niet aan het Hof om zich over een nationale regeling uit te spreken; het dient enkel te oordelen over de verenigbaarheid ervan met de communautaire voorschriften. Ik ben persoonlijk de mening toegedaan, dat iedere methode tot vaststelling van het onderscheidend vermogen van een teken onvermijdelijk een zekere mate van subjectiviteit met zich brengt.

35. In casu lijkt duidelijk, dat de door het Britse merkenbureau toegepaste methode afwijkt van de benadering die het Hof tot dusver ter beoordeling van het onderscheidend vermogen van een teken heeft gehanteerd. Er zijn evenwel niet voldoende redenen aangevoerd die de keuze van een andere uitleggingsmethode rechtvaardigen.

36. Met de meerderheid van de deelnemers aan de procedure ben ik van mening, dat de vraag of een familienaam, hoe gangbaar hij ook is, de commerciële herkomst van waren en diensten kan aanduiden, moet worden beoordeeld in relatie tot de concrete markt waar het om gaat. Het feit dat in een bepaalde commerciële sector als herkomst-aanduiding veelvuldig gewone achternamen worden gebruikt,¹⁰ met de eventuele gevolgen hiervan voor de beoordeling van hun

10 — Kennelijk is dit het geval, aldus de Britse regering ter terechtzitting, voor dienstverlening als die in de advocatuur.

onderscheidend vermogen, betekent nog niet dat dit zonder meer ook geldt voor een willekeurige andere sector. Men zou hoogstens kunnen spreken van bepaalde bijzonderheden die verband houden met de kenmerken van de betrokken waren of diensten, maar niet van een bijzonder kenmerk dat aan een categorie van tekens inherent is.¹¹

37. Overigens rechtvaardigt niets in de richtlijn een verschillende behandeling van familienamen, want artikel 6, lid 1, sub a, de enige specifieke bepaling die daaraan is gewijd, beoogt de beschermende werking van merken te beperken, hetgeen iets anders is dan het onderzoek van de absolute weigeringsgronden, zoals ik hierna zal uitleggen.

38. Bijgevolg dient het onderscheidend vermogen van een familienaam te worden beoordeeld volgens dezelfde criteria als die welke voor andere soorten woordmerken gelden.

39. Het Hof heeft uitgemaakt, dat voor de vervulling van de voornaamste taak van een merk volstaat, dat het de doelgroep in staat

stelt de door het merk aangeduide waar of dienst te onderscheiden van die van een andere commerciële herkomst en te concluderen dat die waar of dienst is vervaardigd, in de handel gebracht of verstrekt onder toezicht van de merkhouder, die voor de kwaliteit ervan verantwoordelijk is. In dit verband maakt artikel 2 van de richtlijn geen onderscheid tussen verschillende categorieën merken, zodat voor alle merken dezelfde criteria ter beoordeling van het onderscheidend vermogen moeten worden gehanteerd.¹²

40. Dit onderscheidend vermogen dient te worden beoordeeld vanuit de optiek van de gemiddelde consument van dergelijke soorten waren of diensten,¹³ waarbij deze laatste wordt verondersteld een „gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende” consument te zijn.¹⁴

41. In dat verband moet bijvoorbeeld rekening worden gehouden met de bijzondere omstandigheid, dat in bepaalde sectoren veelvuldig gangbare namen of familienamen worden gebruikt ter aanduiding van de commerciële herkomst, soms in de vorm van een merk. In een dergelijk geval belet niets de met de inschrijving belaste autoriteit

12 — Arrest van 18 juni 2002, Philips (C-299/99, Jurispr. blz. I-5475, punten 47 en 48).

13 — Arrest van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779, punt 29).

14 — Zie arresten van 16 juli 1998, Gut Springenheide en Tusky (C-210/96, Jurispr. blz. I-4657, punten 30-32), en 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 26).

11 — Dit is bijvoorbeeld het geval bij driedimensionale tekens bestaande uit de vorm van de waar.

te constateren dat het teken onderscheidend vermogen mist. Deze vaststelling moet concreet van aard zijn en mag niet op algemene of abstracte wijze gebeuren.

artikel 3, lid 1, sub c, en e, van de richtlijn ten grondslag.

42. In het kader van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn kan evenwel geen beroep op het algemeen belang worden gedaan om bepaalde veelvoorkomende familienamen vrij te houden voor alle bestaande en toekomstige marktdeelnemers.

Een soortgelijk algemeen belang bestaat mijns inziens zelfs bij vrijhouding voor gebruik door eenieder van de in het normale taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijke tekens, die krachtens het bepaalde sub d van voornoemde bepaling van inschrijving zijn uitgesloten.

43. Zoals ik reeds heb opgemerkt,¹⁵ heeft de in deze bepaling neergelegde absolute weigeringsgrond tot doel tekens die elk concreet onderscheidend vermogen missen, dat wil zeggen tekens die een redelijk geïnformeerde, onzichtige en oplettende gemiddelde consument niet als betrouwbare aanduidingen van de commerciële herkomst kan herkennen, van inschrijving uit te sluiten. Het is dus van algemeen belang, te verhinderen dat bepaalde marktdeelnemers zich uit esthetisch of technisch oogpunt nuttige driedimensionale vormen toe-eigenen of dat zij bepaalde tekens monopoliseren die de waar zelf, zijn werkelijke dan wel vermoedelijke eigenschappen en andere kenmerken zoals zijn plaats van herkomst kunnen beschrijven. Deze overwegingen liggen aan

44. Een dergelijke ruime bescherming lijkt zich evenwel niet te moeten uitstrekken tot tekens die, zonder beschrijvend te zijn, om andere redenen specifiek onderscheidend vermogen missen. Ik geloof niet dat er een algemeen belang bestaat bij vrijhouding van tekens die niet geschikt zijn om de commerciële herkomst van de erdoor aangeduide waren of diensten te onderscheiden.

45. Evenmin bevat de richtlijn een bepaling die waarborgt dat geen relatief voordeel wordt toegekend aan de eerste marktdeelnemer die om inschrijving van een bepaalde familienaam verzoekt.

15 — Gevoegde conclusies van 14 januari 2003 in de zaken Henkel/BHIM en Procter & Gamble/BHIM (C-456/01 P en C-457/01 P, arrest van 29 april 2004, Jurispr. blz. I-5089, blz. I-5092; C-468/01 P–C-472/01 P, arrest van 29 april 2004, Jurispr. blz. I-5141; C-473/01 P en C-474/01 P, arrest van 29 april 2004, Jurispr. blz. I-5173, blz. I-5092, punten 78 e.v.).

46. Mitsdien hangt het onderscheidend vermogen van een familienaam af van de vraag of het teken, in relatie tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt verzocht, volgens de referentieconsument de waren of diensten van een onderneming onderscheiden van die van andere ondernemingen. De gangbaarheid van de familienaam is een van de aspecten die — telkens met betrekking tot bepaalde waren of diensten — in aanmerking kunnen worden genomen, doch is niet doorslaggevend.

50. Alhoewel, zoals de verwijzingsbeschikking aangeeft,¹⁶ het arrest *Baby-dry* als rechtsgrondslag van 's Hofs redenering betreffende het onderscheidend vermogen van een woordteken artikel 12 van de verordening noemt, dat in identieke bewoordingen als artikel 6 van de richtlijn is gesteld, wordt in het arrest zelf geen enkele praktische consequentie uit deze verwijzing getrokken.

De vierde prejudiciële vraag

47. Met zijn vierde vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen, of bij de vaststelling van het onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn van een teken bestaande uit een familienaam, in aanmerking moet worden genomen dat de rechtsgevolgen van de inschrijving van het merk ingevolge artikel 6, lid 1, sub a, beperkt blijven.

48. Het antwoord daarop moet ontkennend luiden.

49. Nergens in de richtlijn wordt een mildere beoordeling voorgeschreven wegens het bestaan van bepalingen die de rechtsgevolgen van het merk beperken.

51. Zoals ik reeds eerder heb opgemerkt, duidt niets in artikel 12 van de verordening erop dat de beoordeling van het beschrijvende karakter van een merk door de organen van het Bureau ten tijde van de inschrijving, wordt overgedragen aan de rechterlijke instanties die verantwoordelijk zijn voor het garanderen van de daadwerkelijke uitoefening van de rechten die uit het merk voortvloeien. Integendeel, de lange lijst van weigeringsgronden in de artikelen 4 en 7 en het uitgebreide stelsel van beroepen die in geval van weigering openstaan, wijzen erop dat de toetsing aan de inschrijvingsvoorwaarden meer dan slechts oppervlakkig van aard moet zijn. Ook om redenen van jurisprudentieel beleid voel ik weinig voor deze opvatting, aangezien de merkgerechtigde zich in procedures waarin een beroep op artikel 12 wordt gedaan, steeds in een gunstige uitgangspositie bevindt, zowel wegens de inertie die het vertrouwen in schriftelijk gewaarborgde exclusieve rechten teweegbrengt, als wegens de intrinsieke

16 — Zie boven, punt 16.

moeilijkheid om de grens te trekken tussen beschrijvend en niet beschrijvend.¹⁷

voorkomen dat merken ten onrechte worden ingeschreven.¹⁹

52. Het Hof heeft dit heel duidelijk bevestigd in het arrest van 6 mei 2003, *Libertel*,¹⁸ door te overwegen dat artikel 6 van de richtlijn de beperking regelt van de gevolgen van het merk wanneer dit eenmaal is ingeschreven. Het Hof stelde vervolgens dat een minimale toetsing aan de weigeringsgronden bij het onderzoek van de inschrijvingsaanvraag, onder het mom dat het risico dat marktdeelnemers zich bepaalde tekens zullen toe-eigenen die naar hun aard vrij behoren te blijven, wordt geneutraliseerd door de hiervoor door mij genoemde beperkingen, ertoe leidt dat de toetsing aan de weigeringsgronden wordt onttrokken aan de bevoegde autoriteit op het moment van inschrijving van het merk en in handen gelegd van de rechterlijke instanties die belast zijn met het waarborgen van de concrete uitoefening van de daaruit voortvloeiende rechten. Een dergelijke benadering is onverenigbaar met het stelsel van de richtlijn, dat gebaseerd is op een controle vóór de inschrijving en niet op een controle achteraf. De richtlijn bevat geen enkele aanwijzing dat aan artikel 6 een dergelijke conclusie zou mogen worden verbonden. Integendeel, uit het aantal en de gedetailleerde aard van de in de artikelen 2 en 3 opgesomde inschrijvingsbeletsel en het brede scala aan beroepsmogelijkheden in geval van een weigering blijkt reeds dat het onderzoek in het kader van de aanvraag om inschrijving niet minimaal mag zijn, doch streng en volledig moet zijn, teneinde te

53. Deze overwegingen met betrekking tot artikel 6, lid 1, sub b, van de richtlijn (of artikel 12, lid 1, van de verordening) kunnen evengoed worden toegepast op het bepaalde sub a. De grondgedachte is, dat de bepalingen betreffende de beperking van de rechtsgevolgen van merken zich niet uitstrekken tot de controle die wordt uitgeoefend op het moment dat wordt beoordeeld of zij al dan niet onder de absolute weigeringsgronden vallen.

54. Het feit dat de rechtsgevolgen van een merk bestaande uit een familienaam ingevolge artikel 6, lid 1, sub a, van de richtlijn zijn beperkt, heeft dan ook geen enkele invloed op de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het teken zelf overeenkomstig artikel 3, lid 1, sub b.

De vijfde prejudiciële vraag

55. Deze laatste vraag is blijkens de verwijzingsbeschikking enkel gesteld voor het geval dat de vorige vraag bevestigend zou worden beantwoord. Nu dit niet het geval is, behoeft deze vraag niet te worden beantwoord.

17 — Zie punten 85 en 86 van mijn conclusie van 14 mei 2002 in de zaak DKV/BHIM („Companyline”) (arrest van 19 september 2002, C-104/00 P, Jurispr. blz. I-7561).

18 — Zaak C-104/01, Jurispr. blz. I-3793.

19 — Punten 58 en 59.

VIII — Conclusie

56. Gelet op het voorgaande geef ik het Hof in overweging op de vragen van de High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division, te antwoorden als volgt:

- „1) Het onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 1, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, van een teken bestaande uit een familienaam hangt af van de vraag of het teken, in relatie tot de waren of de diensten waarvoor de inschrijving wordt verzocht, volgens de referentieconsument de waren of diensten van een onderneming onderscheidt van die van andere ondernemingen. De gangbaarheid van de betrokken familienaam is een van de aspecten die — telkens met betrekking tot bepaalde waren of diensten — in aanmerking kunnen worden genomen, doch is niet doorslaggevend.

- 2) De omstandigheid dat de rechtsgevolgen van een merk bestaande uit een familienaam ingevolge artikel 6, lid 1, sub a, van de richtlijn zijn beperkt, heeft geen enkele invloed op de beoordeling van het onderscheidend vermogen ervan overeenkomstig artikel 3, lid 1, sub b.”