

**Gevoegde zaken C-108/97 en C-109/97**

**Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC)  
tegen  
Boots- und Segelzubehör Walter Huber en  
F. Attenberger**

(verzoeken van het Landgericht München I  
om een prejudiciële beslissing)

„Richtlijn 89/104/EEG — Merken —  
Benamingen ter aanduiding van plaats van herkomst”

Conclusie van advocaat-generaal G. Cosmas van 5 mei 1998 .....	I - 2782
Arrest van het Hof van 4 mei 1999 .....	I - 2810

**Samenvatting van het arrest**

- 1. Harmonisatie van wetgevingen — Merken — Richtlijn 89/104 — Weigering van inschrijving of nietigverklaring — Merken die uitsluitend bestaan uit benamingen ter aanduiding van plaats van herkomst — Begrip  
(Richtlijn 89/104 van de Raad, art. 3, lid 1, sub c)*

2. *Harmonisatie van wetgevingen — Merken — Richtlijn 89/104 — Weigering van inschrijving of nietigverklaring — Ontbreken van onderscheidend vermogen — Uitzondering — Onderscheidend vermogen verkregen als gevolg van gebruik — Begrip — Uitlegging — Criteria (Richtlijn 89/104 van de Raad, art. 3, lid 3)*

1. Artikel 3, lid 1, sub c, van de Eerste merkenrichtlijn (89/104) moet aldus worden uitgelegd, dat
  - bij deze beoordeling meer in het bijzonder in aanmerking moet worden genomen, in welke mate de betrokken kringen bekend zijn met de betrokken geografische benaming alsmede met de kenmerken van de daardoor aangegevide plaats en van de betrokken categorie van waren;
  - het niet enkel de inschrijving van die geografische benamingen als merk verbiedt, die plaatsen aanduiden die in de opvatting van de betrokken kringen thans met de betrokken categorie van waren in verband worden gebracht, maar ook van die geografische benamingen die in de toekomst door de betrokken ondernemingen als aanduiding van de plaats van herkomst van de betrokken categorie van waren kunnen worden gebruikt;
  - het verband tussen de betrokken waar en de geografische plaats niet noodzakelijkerwijs ervan afhangt, dat de waar in deze plaats wordt vervaardigd.
2. Artikel 3, lid 3, eerste volzin, van de Eerste merkenrichtlijn (89/104) moet aldus worden uitgelegd, dat
  - wanneer de betrokken geografische benaming in de opvatting van de betrokken kringen thans niet met de betrokken categorie van waren in verband wordt gebracht, de bevoegde autoriteit moet beoordelen, of redelijkerwijs te verwachten is, dat die benaming in de opvatting van de betrokken kringen de plaats van herkomst van deze categorie van waren kan aanduiden;
  - het door gebruik verkregen onderscheidend vermogen van het merk betekent, dat het merk zich leent om de waar waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, als van een bepaalde onderneming afkomstig te identificeren en dus om deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden;

- in het geval van een merk met een geografische benaming het begrip onderscheidend vermogen niet mag worden gedifferentieerd naargelang het vastgestelde belang om de geografische benaming voor het gebruik door andere ondernemingen vrij te houden;
- de bevoegde autoriteit, om vast te stellen of een merk na het gebruik dat ervan is gemaakt, onderscheidend vermogen heeft verkregen, alle factoren moet 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 van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Daarbij moet in het geval van een merk met een geografische benaming met name het specifieke karakter van de betrokken geografische benaming in aanmerking worden genomen;
- de bevoegde autoriteit, indien zij van mening is dat een aanzienlijk deel van de betrokken kringen de waar op basis van het merk als van een bepaalde onderneming afkomstig identificeert, in elk geval daaraan de conclusie dient te verbinden, dat aan de voorwaarde voor de inschrijving van het merk is voldaan;
- het gemeenschapsrecht zich er niet tegen verzet, dat de bevoegde autoriteit, wanneer zij bijzondere moeilijkheden ondervindt bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het merk waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, overeenkomstig de voorwaarden van haar nationaal recht ten behoeve van haar oordeelsvorming een opinieonderzoek laat verrichten.