

ARREST VAN HET HOF

4 mei 1999 *

In de gevoegde zaken C-108/97 en C-109/97,

betreffende twee verzoeken aan het Hof krachtens artikel 177 EG-Verdrag (thans artikel 234 EG) van het Landgericht München I (Duitsland), in de aldaar aanhangige gedingen tussen

Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC)

en

Boots- und Segelzubehör Walter Huber (C-108/97),

F. Attenberger (C-109/97),

* Procestaal: Duits.

om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van artikel 3, leden 1, sub c, en 3, van 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),

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE,

samengesteld als volgt: G. C. Rodríguez Iglesias, president, P. J. G. Kapteyn, J.-P. Puissochet, G. Hirsch en P. Jann, kamerpresidenten, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann (rapporteur) en D. A. O. Edward, rechters,

advocaat-generaal: G. Cosmas
griffier: H. A. Rühl, hoofdadministrateur

gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door:

- Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC), vertegenwoordigd door S. Gruber, advocaat te München,

- Boots- und Segelzubehör Walter Huber, vertegenwoordigd door M. Nieder, advocaat te München,

- F. Attenberger, vertegenwoordigd door R. Schönwerth, advocaat te München,

- de Italiaanse regering, vertegenwoordigd door U. Leanza, hoofd van de dienst diplomatieke geschillen van het Ministerie van Buitenlandse zaken, als gemachtigde, bijgestaan door O. Fiumara, avvocato dello Stato,

- de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door B. J. Drijber, lid van haar juridische dienst, als gemachtigde, bijgestaan door B. Wägenbaur, advocaat te Brussel,

gezien het rapport ter terechtzitting,

gehoord de mondelinge opmerkingen van Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC), Boots- und Segelzubehör Walter Huber, F. Attenberger en de Commissie ter terechtzitting van 3 maart 1998,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 5 mei 1998,

het navolgende

Arrest

- 1 Bij twee beschikkingen van 8 januari 1997, ingekomen bij het Hof op 14 maart daaraanvolgend, heeft het Landgericht München I krachtens artikel 177 EG-Verdrag (thans artikel 234 EG) prejudiciële vragen gesteld over de uitlegging van artikel 3, leden 1, sub c, en 3, van 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”).

- 2 Die vragen zijn gerezen in twee gedingen tussen Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) (hierna: „Windsurfing Chiemsee”), enerzijds, en Boots- und Segelzubehör Walter Huber (hierna: „Huber”) en F. Attenberger, anderzijds, ter zake van het gebruik door laatstgenoemden van de benaming „Chiemsee” voor de verkoop van sportkleding.

De communautaire regeling

- 3 Artikel 2 van de richtlijn, met het opschrift „Tekens die een gemeenschapsmerk kunnen vormen”, bepaalt:

„Merken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden.”

- 4 Artikel 3 van de richtlijn, met als opschrift „Gronden voor weigering of nietigheid”, luidt:

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

- a) tekens die geen merk kunnen vormen;

- b) merken die elk onderscheidend vermogen missen;

- c) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of 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;

(...)

- 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;

(...)

3. 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. De lidstaten kunnen voorts bepalen dat deze bepaling ook van toepassing is, wanneer het onderscheidend vermogen verkregen is na de aanvragen om inschrijving of na de inschrijving.”

- 5 Artikel 6 van de richtlijn, met als opschrift „Beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen”, bepaalt:

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

(...)

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;

(...)

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

- 6 Artikel 15, lid 2, van de richtlijn bepaalt onder het opschrift „Bijzondere bepalingen inzake collectieve, garantie- en kwaliteitsmerken”:

„In afwijking van artikel 3, lid 1, onder c, kunnen de lidstaten bepalen dat tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de plaats van herkomst van de waren of diensten, collectieve, garantie- of kwaliteitsmerken kunnen vormen. Een zodanig merk geeft de houder niet het recht een derde het gebruik

van dergelijke tekens of benamingen in de handel te verbieden, voor zover er sprake is van een gebruik volgens de eerlijke gebruiken in handel en nijverheid: met name kan een zodanig merk niet worden ingeroepen tegen een derde die gerechtigd is een geografische benaming te gebruiken.”

De nationale regeling

- 7 Bij het sinds 1 januari 1995 geldend Markengesetz werd de richtlijn in Duits recht omgezet. Luidens § 8, lid 2, punt 2, van het Markengesetz worden niet ingeschreven: „merken die uitsluitend bestaan uit (...) benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van (...) plaats van herkomst (...) of andere kenmerken van de waren”.

- 8 Ingevolge § 8, lid 3, van het Markengesetz is § 8, lid 2, punt 2, niet van toepassing, „indien het merk vóór de datum waarop een besluit omtrent de inschrijving is genomen, als gevolg van het gebruik van dit merk voor de waren (...) waarvoor het is aangemeld, in de betrokken kringen is ingeburgerd”.

De hoofdingen en de prejudiciële vragen

- 9 De Chiemsee is met een oppervlakte van 80 km² het grootste meer van Beieren. Het is een toeristische trekpleister, waar onder meer gesurft wordt. In de omgeving, de „Chiemgau”, wordt hoofdzakelijk landbouw beoefend.

- 10 Windsurfing Chiemsee, die aan de Chiemsee is gevestigd, verkoopt modieuze sportkleding en -schoenen alsmede andere sportartikelen, die door een ook aan de Chiemsee gevestigde zustervereniging worden ontworpen doch elders worden vervaardigd. Deze artikelen dragen de benaming „Chiemsee”. Tussen 1992 en 1994 liet Windsurfing Chiemsee deze benaming in verschillende grafische vormen en ten dele met toevoegingen of samengesteld uit andere woorden, zoals „Chiemsee Jeans” of „Windsurfing — Chiemsee — Active Wear”, in Duitsland als beeldmerk inschrijven.
- 11 Volgens de verwijzingsbeschikkingen bestaat er geen Duits merk dat het woord „Chiemsee” als zodanig beschermt. De tot inschrijving bevoegde Duitse autoriteiten hebben tot dusver het woord „Chiemsee” beschouwd als een benaming die tot aanduiding van de plaats van herkomst kan dienen en bijgevolg niet als merk kan worden ingeschreven. Daarentegen hebben zij de bijzondere grafische vormen van het woord „Chiemsee” en de daarbij behorende toevoegingen wel als beeldmerk ingeschreven.
- 12 Huber verkoopt sedert 1995 in een aan de Chiemsee gelegen plaats sportkleding zoals „T-shirts” en „sweatshirts” met de aanduiding „Chiemsee”, maar met een andere grafische vorm dan die van de merken waarmee de waren van Windsurfing Chiemsee zijn gekenmerkt.
- 13 Attenberger verkoopt in de omgeving van de Chiemsee soortgelijke sportkleding die hij ook aanduidt met het woord „Chiemsee”, waarbij hij evenwel een andere grafische vorm en, voor bepaalde producten, andere toevoegingen bezigt dan die van Windsurfing Chiemsee.

- 14 In de hoofdgedingen komt Windsurfing Chiemsee op tegen het gebruik van de benamingen „Chiemsee” door Huber en Attenberger; zij betoogt, dat ondanks de afwijkende grafische vorm van de tekens waarmee de betrokken waren zijn gekenmerkt, er gevaar voor verwarring bestaat met haar benaming „Chiemsee”, die naar haar zeggen bij het publiek bekend is en in elk geval sedert 1990 wordt gebruikt.
- 15 Verweerders in de hoofdgedingen stellen daarentegen, dat het woord „Chiemsee” als vrij te houden benaming tot aanduiding van de plaats van herkomst niet kan worden beschermd, zodat het gebruik daarvan in een andere grafische vorm dan die van Windsurfing Chiemsee geen gevaar voor verwarring zou kunnen opleveren.
- 16 In zijn verwijzingsbeschikkingen merkt het Landgericht München I op:
- bestaat een merk uit een beschrijvende benaming in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, met een ongebruikelijke grafische voorstelling, dan berusten het onderscheidend vermogen en de omvang van de bescherming van dit merk enkel op de te beschermen bijzondere grafische bestanddelen. Alleen de gelijkenis met deze bestanddelen en niet de overeenstemming met de beschrijvende bestanddelen kan gevaar voor verwarring opleveren;
 - zelfs indien de bevoegde autoriteit een merk enkel heeft ingeschreven wegens de bijzondere grafische vorm van een woord dat als zodanig als niet voor bescherming in aanmerking komend wordt beschouwd, kan de rechter van mening zijn, dat het woord zelf toch kan worden beschermd, en kan hij de „totaalindruk” en het onderscheidend vermogen van het litigieuze merk op een andere wijze dan de tot inschrijving bevoegde autoriteit omschrijven;

- voor de beslissing in de hoofdgedingen is het van belang, of en in hoeverre de uitlegging van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn wordt beïnvloed en beperkt door een behoefte om het teken vrij te houden („Freihaltebedürfnis”), die volgens de Duitse rechtspraak concreet, actueel en ernstig moet zijn. Indien geen „ernstige behoefte aan vrijhouding van het teken” in aanmerking genomen en beoordeeld dient te worden, valt het woord „Chiemsee” zonder meer onder artikel 3, lid 1, sub c, daar het in elk geval tot aanduiding van de plaats van herkomst van textielproducten kan dienen. Indien wel een „ernstige behoefte aan vrijhouding van het teken” moet worden aangenomen, moet ook in aanmerking worden genomen, dat er aan de Chiemsee geen textielindustrie is. Verzoeksters waren worden er weliswaar ontworpen, maar in het buitenland vervaardigd;

- voorts rijst in voorkomend geval de vraag, of het woord „Chiemsee” op grond van het gebruik dat ervan is gemaakt, als niet ingeschreven merk kan worden beschermd overeenkomstig § 4, sub 2, van het Markengesetz. Daar noodzakelijkerwijze aan de voorwaarden van deze bepaling wordt voldaan indien ook aan die van § 8, lid 3, wordt voldaan, moet artikel 3, lid 3, van de richtlijn, waarop laatstgenoemde bepaling is gebaseerd, worden uitgelegd;

- derhalve rijst de vraag, of uit artikel 3, lid 3, van de richtlijn volgt, dat een teken kan worden ingeschreven wanneer het zo lang en ruim als merk is gebruikt, dat een niet onbelangrijk deel van de betrokken kringen het als een merk opvat, dan wel of, zoals de Duitse wetgever met het gebruik van het begrip inburgering („Verkehrsdurchsetzung”) in § 8, lid 3, van het Markengesetz heeft gesuggered, de tot dusver in de Duitse praktijk gestelde strenge eisen nog steeds gelden, hetgeen onder meer betekent dat de vereiste mate van „inburgering” varieert naargelang het belang bij vrijhouding van het teken („Freihalteinteresse”).

- 17 Van oordeel dat uitlegging van de merkenrichtlijn noodzakelijk is, heeft het Landgericht München I derhalve de behandeling van de zaken geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:

„1) Vragen betreffende artikel 3, lid 1, sub c:

Hoe moet artikel 3, lid 1, sub c, worden uitgelegd: volstaat het dat de *mogelijkheid* van gebruik van de benaming tot aanduiding van de plaats van herkomst bestaat, of moet deze mogelijkheid concreet voor de hand liggen (in de zin dat andere soortgelijke ondernemingen dat woord reeds voor de aanduiding van de plaats van herkomst van vergelijkbare goederen gebruiken of er althans concrete aanwijzingen bestaan, dat dit binnen afzienbare tijd te verwachten is), of moet er zelfs een behoefte bestaan om deze benaming als aanduiding van de plaats van herkomst van de betrokken waren te gebruiken, of moet er daarnaast nog een gekwalificeerde behoefte voor het gebruik van die aanduiding van de plaats van herkomst bestaan, daar bijvoorbeeld dergelijke waren die in die streek worden vervaardigd, in hoog aanzien staan?

Is het voor de ruimere of engere uitlegging van artikel 3, lid 1, sub c, met betrekking tot de aanduidingen van de plaats van herkomst van belang, dat de aan het merk verbonden rechtsgevolgen krachtens artikel 6, lid 1, sub b, beperkt zijn?

Vallen onder de in artikel 3, lid 1, sub c, bedoelde aanduidingen van de plaats van herkomst slechts die aanduidingen die de *vervaardiging* van de goederen op die plaats betreffen, of volstaat het dat die goederen op die plaats of vanuit die plaats worden verhandeld, of volstaat het bij de vervaardiging van textielproducten dat zij in het genoemde gebied worden ontworpen, doch vervolgens elders in het kader van loonwerk worden vervaardigd?

2) Vragen betreffende artikel 3, lid 3, eerste volzin:

Welke eisen kunnen uit deze bepaling worden afgeleid voor de mogelijkheid om een beschrijvende benaming in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, in te schrijven?

In het bijzonder: zijn die eisen altijd gelijk, of verschillen zij al naar gelang de mate van de behoefte om de benaming vrij te houden („Freihaltebedürfnis“)?

Is met name de tot dusver in de Duitse rechtspraak gehuldigde opvatting, dat voor beschrijvende benamingen waarvoor een behoefte bestaat om de benaming vrij te houden („Freihaltebedürfnis“), een bekendheid („Verkehrsdurchsetzung“) bij meer dan 50 % van de betrokken kringen vereist is en moet worden aangetoond, verenigbaar met die bepaling?

Zijn uit die bepaling eisen af te leiden omtrent de wijze waarop het door het gebruik verkregen onderscheidend vermogen moet worden vastgesteld?”

- 18 Bij beschikking van de president van het Hof van 8 juli 1997 zijn de beide zaken gevoegd voor de schriftelijke en de mondelinge behandeling alsmede voor het arrest.

De vragen betreffende artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn

- 19 Met deze vragen, die tezamen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen, onder welke voorwaarden artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn zich verzet tegen de inschrijving van een merk dat uitsluitend uit een geografische benaming bestaat. Inzonderheid wenst hij te vernemen,

- of de toepassing van artikel 3, lid 1, sub c, ervan afhangt, of er een concrete, actuele of ernstige behoefte aan vrijhouding bestaat, en
 - welk verband er moet bestaan tussen de geografische plaats en de waren waarvoor de inschrijving van de geografische benaming van deze plaats als merk wordt aangevraagd.
- 20 Windsurfing Chiemsee stelt, dat volgens artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn een aanduiding van de plaats van herkomst slechts dan niet als merk kan worden ingeschreven, wanneer deze aanduiding een bepaalde plaats precies definieert, verscheidene ondernemingen aldaar waren vervaardigen waarvoor de bescherming wordt aangevraagd, en de vermelding van de plaats gewoonlijk geschiedt om de plaats van herkomst van de betrokken waren aan te duiden.
- 21 Huber en Attenberger betogen, dat de serieus in aanmerking te nemen mogelijkheid dat in de sector van de betrokken waar een benaming in de toekomst tot aanduiding van een plaats van herkomst wordt gebruikt, volstaat om de inschrijving van deze benaming als merk krachtens artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn uit te sluiten. Deze bepaling verwijst haars inziens niet uitsluitend naar aanduidingen van herkomst die betrekking hebben op de vervaardiging van de waren.
- 22 De Italiaanse regering voert aan, dat de mogelijkheid dat een benaming kan dienen tot aanduiding van de plaats van herkomst van waren die een zeker verband met een bepaalde plaats hebben, vrij ter beoordeling van elke onderneming dient te staan, ongeacht of het voor de productie of voor de handel is. Voor de toepassing van artikel 3, lid 1, sub c, is de mogelijkheid dat de benaming tot aanduiding van de plaats van herkomst kan dienen, op zichzelf reeds van belang en een bijzonder gekwalificeerde mogelijkheid schijnt voor de toepassing van deze bepaling niet noodzakelijk te zijn.

- 23 De Commissie is van mening, dat artikel 3, lid 1, sub c, aldus moet worden uitgelegd, dat het bestaan van een grond voor weigering van de inschrijving niet ervan afhangt, of in een bepaald geval een concrete of ernstige behoefte aan vrijhouding van het merk ten behoeve van een derde bestaat. Bij modieuze sportartikelen dienen volgens haar als aanduidingen van de plaats van herkomst in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, te worden aangemerkt: de plaats of de streek waar deze artikelen zijn ontworpen en waar, in voorkomend geval, de onderneming is gevestigd die de opdracht voor de vervaardiging ervan heeft gegeven.
- 24 Om te beginnen zij opgemerkt, dat volgens artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn beschrijvende merken, dat wil zeggen merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van de categorieën van waren of diensten waarvoor deze inschrijving wordt aangevraagd, niet worden ingeschreven.
- 25 Daarmee streeft artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn een doel van algemeen belang na, volgens hetwelk tekens of benamingen die de categorieën van waren of diensten beschrijven waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, door eenieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt, ook als collectieve merken of in samengestelde of grafische merken. Deze bepaling belet derhalve, dat die tekens of benamingen op grond van hun inschrijving als merk aan een enkele onderneming worden voorbehouden.
- 26 Vooral ten aanzien van tekens of benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van de plaats van herkomst van de categorieën van waren waarvoor de inschrijving van het merk wordt aangevraagd, inzonderheid geografische benamingen, bestaat een algemeen belang aan vrijhouding, in het bijzonder wegens het vermogen om niet alleen de kwaliteit en andere eigenschappen van de betrokken categorieën van waren aan te duiden, maar ook de voorkeur van de consumenten anderszins te beïnvloeden, bijvoorbeeld door een verband tot stand te brengen tussen de waren en een plaats met een positieve gevoelswaarde.

- 27 Dit algemene belang dat ten grondslag ligt aan deze bepaling waarvan de verwijzende rechter uitlegging wenst, blijkt overigens ook uit de omstandigheid dat de lidstaten volgens artikel 15, lid 2, van de richtlijn in afwijking van artikel 3, lid 1, sub c, kunnen bepalen, dat tekens of benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van de plaats van herkomst van de waren, collectieve merken kunnen vormen.
- 28 Ook artikel 6, lid 1, sub b, van de richtlijn, waarnaar de verwijzende rechter in zijn vragen verwijst, is niet in tegenspraak met hetgeen zojuist over het doel van artikel 3, lid 1, sub c, is verklaard en is overigens evenmin van doorslaggevende invloed op de uitlegging daarvan. Artikel 6, lid 1, sub b, dat onder meer de problemen regelt die zich voordoen wanneer een geheel of ten dele uit een geografische benaming bestaand merk is ingeschreven, verleent derden immers niet het recht een dergelijke benaming als merk te gebruiken, maar garandeert hen enkel dat zij haar als beschrijvende aanduiding kunnen gebruiken, namelijk als aanduiding van de plaats van herkomst, voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.
- 29 Vervolgens moet worden vastgesteld, dat artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn de inschrijving van geografische benamingen als merk niet enkel verbiedt wanneer zij bepaalde plaatsen aanduiden die voor de betrokken categorie van waren reeds beroemd of bekend zijn, en die derhalve in de opvatting van de betrokken kringen, dat wil zeggen de handel en de gemiddelde consument van deze categorie van waren in het gebied waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, met die waren in verband worden gebracht.
- 30 Uit de tekst van artikel 3, lid 1, sub c, — „benamingen die (...) kunnen dienen tot aanduiding van (...) plaats van herkomst” — blijkt namelijk reeds, dat ook de geografische benamingen die door ondernemingen kunnen worden gebruikt, voor hen als aanduidingen van plaats van herkomst van de betrokken categorie van waren moeten worden vrijgehouden.

- 31 Krachtens artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn moet de bevoegde autoriteit dan ook beoordelen, of een geografische benaming waarvoor de inschrijving als merk wordt aangevraagd, een plaats aanduidt die in de opvatting van de betrokken kringen thans met de betrokken categorie van waren in verband wordt gebracht, dan wel of redelijkerwijs een dergelijk verband in de toekomst te verwachten is.
- 32 Om te beoordelen of in dit laatste geval deze geografische benaming volgens de betrokken kringen de herkomst van de betrokken categorie van waren kan aanduiden, is in het bijzonder van belang, in welke mate laatstgenoemden bekend zijn met deze benaming alsmede met de kenmerken van de daardoor aangeduide plaats en de betrokken categorie van waren.
- 33 Wat dit betreft, verzet artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn zich in beginsel niet tegen de inschrijving van geografische benamingen die in de betrokken kringen niet, of althans niet als aanduiding van een geografische plaats, bekend zijn, noch tegen de inschrijving van benamingen waarvan het, gelet op de kenmerken van de aangeduide plaats (bijvoorbeeld een berg of een meer), niet waarschijnlijk is dat het voor de betrokken kringen aannemelijk is, dat de betrokken categorie van waren uit deze plaats afkomstig is.
- 34 Het kan echter niet worden uitgesloten, dat de naam van een meer een plaats van herkomst kan aanduiden in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, zelfs voor waren als die waarom het in de hoofdingen gaat, mits deze naam door de betrokken kringen aldus kan worden opgevat, dat zij mede de oevers van het meer of de nabije omtrek omvat.
- 35 Uit het voorgaande volgt, dat de toepassing van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn niet afhangt van het bestaan van een concrete, actuele of ernstige behoefte om de benaming vrij te houden („Freihaltebedürfnis”) in de zin van de Duitse rechtspraak als omschreven in punt 16, derde streepje, van dit arrest.

- 36 Ten slotte is de in artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn bedoelde aanduiding van de plaats van herkomst van de waar weliswaar gewoonlijk de aanduiding van de plaats waar de waar is of zou kunnen worden vervaardigd, maar het kan niet worden uitgesloten, dat het verband tussen de categorie van waren en de geografische plaats op andere aanknopingsfactoren berust, bijvoorbeeld het feit dat de waar in de betrokken geografische plaats bedacht en ontworpen is.
- 37 Gelet op het voorgaande moet op de vragen betreffende artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn worden geantwoord, dat dit artikel aldus moet worden uitgelegd, dat
- 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;
 - 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;
 - 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 aangeduide plaats en van de betrokken categorie van waren;
 - het verband tussen de betrokken waar en de geografische plaats niet noodzakelijkerwijs ervan afhangt, dat de waar in deze plaats wordt vervaardigd.

De vragen betreffende artikel 3, lid 3, eerste volzin, van de richtlijn

- 38 Met deze vragen wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen, aan welke eisen het door gebruik verkregen onderscheidend vermogen van een merk voor artikel 3, lid 3, eerste volzin, van de richtlijn moet voldoen. In het bijzonder vraagt hij, of deze eisen verschillen naargelang de mate van behoefte aan vrijhouding („Freihaltebedürfnis”) en of deze bepaling eisen stelt aan de wijze waarop het door gebruik verkregen onderscheidend vermogen moet worden vastgesteld.
- 39 Windsurfing Chiemsee stelt, dat de voor artikel 3, lid 3, vereiste mate van onderscheidend vermogen dezelfde is als die welke oorspronkelijk bij de inschrijving van het merk wordt vereist en dat daarom het begrip behoefte aan vrijhouding niet relevant is. Een specifieke bekendheid in de betrokken kringen is niet noodzakelijk. Bij de vaststelling van het door gebruik verkregen onderscheidend vermogen moeten alle bewijsmiddelen worden toegelaten en beoordeeld, met name die betreffende de omzet van het merk, de reclamekosten en de berichtgeving in de pers.
- 40 Huber betoogt, dat artikel 3, lid 3, van de richtlijn en § 8, lid 3, van het Marken-gesetz „twee zijden van dezelfde medaille” zijn: waar de eerste bepaling het resultaat noemt, dat wil zeggen het verkrijgen van het onderscheidend vermogen, is in de tweede bepaling sprake van de wijze waarop dit resultaat is verkregen, namelijk de inburgering van het merk als onderscheidend teken van de waar in de betrokken kringen. De mogelijkheid om een beschrijvende benaming in te schrijven hangt af van het concrete geval en met name van de mate van de bestaande behoefte om het teken vrij te houden. Dat bij beschrijvende benamingen een bekendheid bij meer dan 50 % van de betrokken kringen vereist is, is in strijd met artikel 3, lid 3, van de richtlijn. Bovendien is de wijze waarop de inburgering van het merk moet worden vastgesteld, een zaak van het nationale recht.

- 41 Attenberger is van mening, dat de vereisten betreffende het onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 3, van de richtlijn verschillen van die van artikel 3, lid 1, sub b, en dat het begrip onderscheidend vermogen dezelfde betekenis heeft als het begrip „inburgering” in de zin van § 8, lid 3, van het Markengesetz. Een beschrijvend merk heeft door gebruik onderscheidend vermogen verkregen, wanneer ten minste 50 % van de betrokken kringen in de gehele betrokken lidstaat het gebruikte teken als een identificatie van het teken van de onderneming opvatten. De vereiste mate van inburgering hangt af van de omvang van de behoefte aan vrijhouding. De aangezochte rechter moet met inachtneming van de bepalingen van zijn nationale procesrecht uitmaken, op welke wijze een door gebruik verkregen onderscheidend vermogen moet worden vastgesteld.
- 42 De Italiaanse regering stelt, dat wanneer een merk dat een geografische benaming bevat, door het gebruik onafhankelijk van zijn grafische voorstelling een duidelijk onderscheidend vermogen heeft verkregen, er geen reden is om de houder van dit merk de grootst mogelijke bescherming te weigeren, ook al gaat dit ten koste van de vrijheid van derden; een dergelijke beoordeling, waarbij omzichtigheid geboden is bij gebreke van precieze aanwijzingen in de richtlijn, moet haars inziens aan de nationale rechter worden overgelaten.
- 43 De Commissie is van mening, dat een merk als gevolg van het gebruik ervan overeenkomstig artikel 3, lid 3, van de richtlijn onderscheidend vermogen heeft verkregen, indien de consument de betrokken aanduiding vóór de aanvraag om inschrijving als een merk beschouwde, waarbij de behoefte aan vrijhouding in dit verband van weinig belang is. Het onderscheidend vermogen moet in elk concreet geval worden vastgesteld, zonder dat een bekendheid bij meer dan 50 % van de betrokken kringen behoeft te worden aangetoond. Niet alleen moet rekening worden gehouden met opinieonderzoeken, maar bijvoorbeeld ook met verklaringen van kamers van koophandel en industrie, beroepsverenigingen of deskundigen.
- 44 In de eerste plaats zij opgemerkt dat volgens artikel 3, lid 3, van de richtlijn een teken door het gebruik dat ervan is gemaakt, een onderscheidend vermogen kan verkrijgen dat het aanvankelijk niet had, en dus als merk kan worden ingeschreven. Het teken verkrijgt het onderscheidend vermogen dat een voorwaarde voor de inschrijving ervan is, dus door zijn gebruik.

- 45 Door deze bepaling wordt dus de regel van artikel 3, lid 1, sub b, c en d, dat merken die elk onderscheidend vermogen missen, beschrijvende merken en merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden, niet worden ingeschreven, aanzienlijk afgezwakt.
- 46 In de tweede plaats betekent het door het gebruik verworven onderscheidend vermogen van een merk, evenals het onderscheidend vermogen dat volgens artikel 3, lid 1, sub b, een van de algemene voorwaarden voor de inschrijving van een merk is, dat het merk zich leent om de waar waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden.
- 47 Bijgevolg kan een geografische benaming als merk worden ingeschreven, indien zij na het gebruik dat ervan is gemaakt, geschikt is geworden om de waar waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden. In een dergelijk geval heeft de geografische benaming namelijk een nieuwe betekenis gekregen, die niet meer enkel beschrijvend is, hetgeen haar inschrijving als merk rechtvaardigt.
- 48 Windsurfing Chiemsee en de Commissie stellen derhalve terecht, dat volgens artikel 3, lid 3, het onderscheidend vermogen niet kan worden gedifferentieerd naar gelang het vastgestelde belang om de geografische benaming vrij te houden voor gebruik door andere ondernemingen.
- 49 Om vast te stellen of een merk na het gebruik dat ervan is gemaakt, onderscheidend vermogen heeft verkregen, 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 van die van andere ondernemingen te onderscheiden.

- 50 Daarbij moet met name het specifieke karakter van de betrokken geografische benaming in aanmerking worden genomen. Een zeer bekende geografische benaming kan immers pas onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 3, van de richtlijn verkrijgen, indien het merk langdurig en intensief is gebruikt door de onderneming die de inschrijving ervan aanvraagt. A fortiori moet bij een benaming die reeds als aanduiding van de plaats van herkomst van een bepaalde categorie van waren bekend is, door de onderneming die de inschrijving van de benaming voor een waar van dezelfde categorie aanvraagt, worden aangetoond, dat het langdurige en intensieve gebruik van het merk algemeen bekend is.
- 51 Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het merk waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, kan ook rekening worden gehouden met 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 de betrokken kringen 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.
- 52 Indien de bevoegde autoriteit op basis van die factoren van mening is, dat de betrokken kringen, of althans een aanzienlijk deel ervan, de waar op basis van het merk als van een bepaalde onderneming afkomstig identificeren, moet zij in elk geval daaraan de conclusie verbinden, dat aan de in artikel 3, lid 3, van de richtlijn gestelde voorwaarde voor de inschrijving van het merk is voldaan. De omstandigheden waaronder die voorwaarde als vervuld kan worden beschouwd, kunnen echter niet alleen op basis van algemene en abstracte gegevens, zoals bepaalde percentages, worden vastgesteld.
- 53 Met betrekking tot de vraag, op welke wijze het onderscheidend vermogen van het merk waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, kan worden beoordeeld, moet worden gepreciseerd, dat het gemeenschapsrecht zich er niet tegen verzet, dat de bevoegde autoriteit, wanneer zij hierbij bijzondere moeilijkheden ondervindt, overeenkomstig de voorwaarden van haar nationaal recht ten behoeve van haar oordeelsvorming een opinieonderzoek laat verrichten (zie in die zin arrest van 16 juli 1998, Gut Springenheide en Tusky, C-210/96, Jurispr. I-4657, punt 37).

- 54 Gelet op een en ander, moet op de vragen betreffende artikel 3, lid 3, eerste volzin, van de richtlijn worden geantwoord, dat dit artikel aldus moet worden uitgelegd, dat
- 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;
 - 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;
 - 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.

Kosten

- 55 De kosten door de Italiaanse regering en de Commissie van de Europese Gemeenschappen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakt, kunnen niet voor vergoeding in aanmerking komen. 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.

HET HOF VAN JUSTITIE,

uitspraak doende op de door het Landgericht München I bij beschikkingen van 8 januari 1997 gestelde vragen, verklaart voor recht:

- 1) Artikel 3, lid 1, sub c, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet aldus worden uitgelegd, dat

— het niet enkel de inschrijving van die geografische benamingen als merk verbiedt, die plaatsen aanduiden welke 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;

- 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;

- 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 aangeduide plaats en van de betrokken categorie van waren;

- het verband tussen de betrokken waar en de geografische plaats niet noodzakelijkerwijs ervan afhangt, dat de waar op deze plaats wordt vervaardigd.

2) Artikel 3, lid 3, eerste volzin, van de Eerste richtlijn (89/104) moet aldus worden uitgelegd, dat

- 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;

- het begrip onderscheidend vermogen niet mag worden gedifferentieerd naargelang het 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;
- 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.

Rodríguez Iglesias

Kapteyn

Puissochet

Hirsch

Jann

Mancini

Moitinho de Almeida

Gulmann

Edward

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 4 mei 1999.

De griffier

De president

R. Grass

G. C. Rodríguez Iglesias