

15/01397
9 september 2016

mr. G.R.B. van Peurseem
Conclusie inzake

Foralways B.V.,
(hierna: Foralways),
eiseres tot cassatie,
advocaat: mr. K. Aantjes

tegen

**Quilate Services S.A. en
Quilate Servicos LDA**,
(hierna respectievelijk ‘Quilate SA’ en
‘Quilate LDA’ en gezamenlijk tevens:
‘Quilate’),
verweersters in cassatie,
advocaat: mr. F.E. Vermeulen.

Deze zaak gaat over beschrijvende geografische aanduidingen die geen merk kunnen zijn, omdat dergelijke plaatsnamen niet gemonopoliseerd moeten kunnen worden, maar voor gebruik door iedereen moeten worden vrijgehouden. De maatstaf hiervoor is gegeven in het *Chiemsee*-arrest¹ van het Hof van Justitie van (toen nog) de Europese Gemeenschappen (hierna: HvJ EG, nu Hof van Justitie van de Europese Unie, hierna: HvJ EU). Partijen strijden over de juiste uitleg van de in dit arrest gegeven criteria voor de “Freihaltebedürfnis” van zulke aardrijkskundige aanduidingen. Foralways leest hierin dat moet worden vastgesteld dat een verband bestaat of kan bestaan tussen de *intrinsieke kenmerken* van de categorie waren of diensten en de plaatsnaam. Volgens Quilate klopt dat niet en heeft het Haagse hof op juiste wijze geoordeeld dat twee woordmerken L’ARGENTINA beschrijvend en dus nietig zijn. Volgens Foralways is de *Chiemsee*-toets van het Haagse hof niet goed (onderdeel 1) en zijn essentiële stellingen ten onrechte gepasseerd (onderdeel 2). Ik meen dat sprake is van een *acte éclairé* voor wat betreft de maatstaf uit *Chiemsee* en dat het middel faalt.

¹ HvJ EG 4 mei 1999, ECLI:EU:C:1999:230, NJ 2000/269 m.nt. D.W.F. Verkade, IER 1999/30 m.nt. Ch. Gielen, OR 1999/68 m.nt. Mok, NTER 1999/7-8 m.nt. HMHS (*Chiemsee*).

1. Feiten²

1.1 Foralways is houdster van de volgende merken:

- a. het Benelux-woordmerk L'ARGENTINA, ingeschreven op 10 december 2004, onder nummer 0758410, voor kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels in klasse 25 (hierna: woordmerk 1);
- b. de internationale merkinschrijving met gelding in onder meer de Benelux voor het woordmerk L'ARGENTINA, ingeschreven op 23 december 2004, onder nummer 843139, voor kleding, schoeisel en hoofddeksels in klasse 25, gebaseerd op woordmerk 1 als basisinschrijving (hierna: woordmerk 2);
- c. het Benelux-woord-/beeldmerk zoals hieronder weergegeven, ingeschreven op 10 januari 2005, onder nummer 0760548, voor kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels in klasse 25 (hierna: beeldmerk 1):



- d. de internationale merkinschrijving met gelding in onder meer de Benelux voor het woord-/beeldmerk zoals hierboven weergegeven, ingeschreven op 23 februari 2005, onder nummer 846707, voor kleding, schoeisel en hoofddeksels in klasse 25, gebaseerd op beeldmerk 1 als basisinschrijving (hierna: beeldmerk 2).

De merken a en b zullen hierna gezamenlijk ook worden aangeduid (in enkelvoud) als het woordmerk, de merken c en d als het beeldmerk. Alle merken tezamen zullen ook worden aangeduid als de L'ARGENTINA-merken.

1.2 Foralways heeft de L'ARGENTINA-merken in licentie gegeven aan haar dochtervennootschap Best Items B.V. – hierna: Best Items. Best Items verhandelt onder die merken kleding in diverse landen waaronder de Benelux. De kleding wordt geproduceerd in Portugal.

² Ontleend aan rov. 2.1-2.4 van het arrest van het gerechtshof Den Haag 16 december 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:4644, IEPT2014121, IEF 14480 (*Quilate/Foralways*). Ik geef deze feiten even ruim weer als het hof, hoewel in cassatie met minder kan worden volstaan, omdat nu alleen nog de nietigverklaring van de twee woordmerken L'ARGENTINA aan de orde is (vgl. s.t. zijdens *Quilate* onder 1), de in stand gelaten gecombineerde woord-beeldmerken zoals hierna afgebeeld in 1.1 onder c zijn in cassatie geen voorwerp meer van geschil; deze zijn definitief geldig geacht. Ook wordt in cassatie rov. 9 van het hofarrest niet bestreden, voor zover daarin is uitgemaakt dat de aanduiding L'ARGENTINA door de relevante kringen wordt opgevat als een geografische aanduiding van het *land Argentinië* en niet, zoals eerder in feitelijke aanleg een strijdpunt was tussen partijen, (uitsluitend) als aanduiding van een *Argentijnse vrouw* (vgl. s.t. zijdens *Quilate* onder 2 en rov 9 van het hierna in 2.6 aangehaalde bestreden hofarrest).

1.3 Op 17 juli 2009 heeft Quilate LDA het Gemeenschaps-woordmerk UNA PASION ARGENTINA gedeponereerd onder nummer 008434466, voor waren in de klassen 3, 18 en 25. Op 24 november 2009 heeft Foralways hiertegen oppositie bij het OHIM ingesteld op basis van de L'ARGENTINA-merken.

1.4 Inschrijving van het woordmerk (op basis van de hiervoor onder b vermelde internationale registratie) is geweigerd in Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland en Spanje.

2. Procesverloop³

2.1 Quilate LDA heeft de nietigverklaring en een bevel tot doorhaling gevorderd van de inschrijving van de L'ARGENTINA-merken, waaronder, als "central attack", tevens van de inschrijvingen van de internationale merken, voor zover ingeschreven in andere landen dan (het land van oorsprong) de Benelux, een en ander met veroordeling van Foralways in de proceskosten volgens art. 1019h Rv.

2.2 Ter onderbouwing van haar vorderingen heeft Quilate LDA, voor zover in cassatie nog van belang (de vordering tot nietigverklaring wegens misleiding was vanaf het hoger beroep niet meer aan de orde), gesteld dat de L'ARGENTINA-merken nietig zijn op grond van artikel 2.28 lid 1 sub c jo 2.11 lid 1 sub c BVIE, omdat de merken uitsluitend bestaan uit niet onderscheidende tekens en benamingen. Zij stelt dat het woord L'ARGENTINA door het Benelux-publiek zal worden opgevat als een aanduiding van het land Argentinië en daarmee van een kenmerk van de waren (kleding en schoenen) – de plaats van herkomst – welke aanduiding voor alle ondernemingen vrij beschikbaar dient te blijven. Verder stelt zij dat ook het beeldmerk nietig is, nu dat uit niet meer bestaat dan het woord L'ARGENTINA en een aantal niet-onderscheidende elementen.

2.3 De rechtbank⁴ heeft het gevorderde afgewezen. Zij heeft daartoe overwogen dat de beeldmerken al niet nietig zijn omdat die merken naast het woord L'ARGENTINA bestaan uit een op zichzelf onderscheidende combinatie van beeldelementen, zodat die elementen bijdragen aan het onderscheidend vermogen van de beeldmerken.

Zij heeft verder geoordeeld dat ook de woordmerken geldig zijn. Veronderstellenderwijs ervan uitgaande dat het relevante publiek het woord L'ARGENTINA in de merken zal opvatten als een verwijzing naar het land Argentinië, heeft zij overwogen dat, kort gezegd, geen sprake is van een geografische benaming die kan dienen tot aanduiding van een kenmerk (de plaats van herkomst) van de waren waarvoor de merken zijn ingeschreven, omdat niet is gebleken dat de betrokken kringen in de Benelux de betreffende waren in verband brengen met Argentinië of dat dat in de toekomst redelijkerwijs te verwachten is.

³ Ontleend aan rov. 3-18 van het voormelde bestreden arrest.

⁴ Rb. Den Haag 8 februari 2012, BIE 2012/05, nr. 39, IEF 10884 (Quilate/Foralways).

2.4 Bij exploit van 7 mei 2012 is Quilate LDA in hoger beroep gekomen van het vonnis. Bij incidentele conclusie tot tussenkomst heeft Quilate SA gevorderd dat zij zal worden toegelaten als tussenkomende partij in de hoofdzaak. Het hof heeft bij tussenarrest van 23 juli 2013 Quilate SA toegelaten als tussenkomende partij in de hoofdzaak om redenen die er in cassatie niet toe doen.

2.5 Het hof heeft zich in het in cassatie bestreden arrest van 16 december 2014 onbevoegd verklaard om kennis te nemen van de vorderingen tot nietigverklaring en tot het bevelen van doorhaling van de op de inschrijving van oorsprong berustende internationale merkinschrijvingen in de aangewezen landen (buiten de Benelux).⁵

2.6 Verder heeft het hof het vonnis vernietigd, woordmerk 1 en woordmerk 2 (deze laatste voor het Benelux gedeelte) vernietigd en de doorhaling daarvan bevolen. Het hof heeft het meer of anders gevorderde afgewezen (zodat de beeldmerken in stand zijn gelaten) en de kosten van eerste aanleg en hoger beroep gecompenseerd. Het hof heeft daartoe, voor zover in cassatie van belang, als volgt overwogen:

“7. Grief II richt zich tegen het oordeel van de rechtbank dat de woordmerken onderscheidend vermogen hebben en geldig zijn en de daarvoor gegeven motivering.

(...)

9. Partijen twisten over het antwoord op de vraag hoe het relevante publiek in de Benelux het woord L'ARGENTINA zal opvatten. Het relevante publiek is de handelaar in de betreffende waren en de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de desbetreffende waren. Nu het hier om kleding, hoofdeksels – hierna tezamen: kleding – en schoenen gaat, is het relevante (consumenten)publiek, zoals door Quilate onbetwist is gesteld, het grote publiek. Niet in geschil tussen partijen is dat het Beneluxpubliek het Spaanse woord ARGENTINA zal opvatten als aanduiding van het land Argentinië. Foralways stelt echter dat het Beneluxpubliek de aanduiding L'ARGENTINA door de toevoeging L' niet (meer) zal opvatten als een aanduiding van Argentinië, maar zal begrijpen als “de Argentijnse”, omdat Argentina behalve Argentinië ook Argentijnse betekent, waarbij de L' dan, zo begrijpt het hof, staat voor het lidwoord “de”. Het hof acht deze stelling/betwisting, die slechts gebaseerd is op Google zoekresultaten, waartegenover Quilate weer andere zoekresultaten heeft gesteld – welke resultaten blijkens de toelichtingen over en weer ter zitting kunnen worden beïnvloed door de zoekvraag en de instelling op de computer –, onvoldoende onderbouwd. Uit de gedingstukken zoals toegelicht kan naar het oordeel van het hof niet worden afgeleid dat het relevante Beneluxpubliek aan ARGENTINA en L'ARGENTINA een verschillende betekenis zal toekennen. Daarvoor is het verschil te subtiel en is de kennis van de Spaanse taal te gering bij het relevante Beneluxpubliek. Het hof gaat er dan ook van uit dat het relevante publiek, voor zover het al aandacht aan de L' zal besteden, L'ARGENTINA, nog steeds zal opvatten als (een verwijzing naar) Argentinië. Overigens kan de omstandigheid dat een woord meer betekenissen heeft er, gelet op de vereiste ruime uitleg van de woorden “kunnen dienen” in artikel 2.28, lid 1, sub c, en 2.11, lid 1, sub c, BVIE (vergelijk Hof van Justitie EG 12 februari 2004 inzake Postkantoor) in beginsel niet aan af doen dat dat woord als beschrijvend moet worden

⁵ Zie rov. 4 en 18 van het bestreden arrest. De onbevoegdverklaring is in cassatie geen geschilpunt.

aangemerkt als het in één van die betekenissen kan dienen ter aanduiding van een kenmerk van de waren of diensten waarvoor het is gedeponereerd.

Gelet op het bovenstaande is het hof van oordeel dat het relevante publiek de aanduiding L'ARGENTINA als een geografische aanduiding van het land Argentinië zal opvatten.

10. De volgende vraag is of door de handel en voormelde gemiddelde consument van kleding en schoenen in de Benelux het land Argentinië met die waren in verband wordt gebracht dan wel of redelijkerwijs een dergelijk verband in de toekomst te verwachten is. Het hof laat in het midden of het vereiste verband thans reeds bestaat en Argentinië voor kleding en schoenen thans beroemd of bekend is, nu het van oordeel is dat redelijkerwijs een dergelijk verband in de toekomst is te verwachten in de zin van het Chiemsee-arrest. Bij die beoordeling is in het bijzonder van belang, in welke mate het relevante publiek bekend is met de benaming (als geografische plaats), alsmede met de kenmerken van de daardoor aangeduide plaats en de betrokken categorie van waren. Hierbij heeft het Hof van Justitie EG in de Chiemsee-zaak aangegeven dat dat verband niet te verwachten is (en de aanduiding dus wel onderscheidend vermogen heeft) als

1. de geografische benaming in de betrokken kringen niet bekend is, althans niet bekend is als een geografische plaats of
2. als door de kenmerken van de plaats het niet waarschijnlijk is dat het voor de betrokken kringen aannemelijk is, dat de betrokken categorie van waren uit deze plaats afkomstig is.

11. Zoals hiervoor overwogen gaat het hof ervan uit dat L'ARGENTINA door het relevante publiek zal worden opgevat als (een verwijzing naar) Argentinië. Dat Argentinië bekend is als geografische plaats, namelijk als land, is niet betwist. Dat zich, zoals door Quilate onbetwist is gesteld, ook niet een geval voordoet als hiervoor vermeld onder 10.2 (door Quilate aangeduid als "het Mont Blanc-argument") staat eveneens vast. Integendeel, vaststaat dat kleding en schoenen uit Argentinië afkomstig kunnen zijn. Voorts is niet gemotiveerd betwist dat het Beneluxpubliek weet dat kleding en schoenen hun herkomst in Argentinië kunnen hebben. Een en ander blijkt ook uit de door Quilate overgelegde producties (zoals 9,10,19 tot 27), die betrekking hebben op Argentinië als land waar mode wordt geproduceerd en ontworpen en op de export en de buitenlandse bekendheid daarvan.

Het hof is van oordeel dat in beginsel voldoende is om aan te nemen dat redelijkerwijs het vereiste verband tussen de waren/ diensten en de geografische benaming in de toekomst is te verwachten wanneer

- een geografische benaming, die het relevante publiek als geografische plaats kent,
- de desbetreffende waren of diensten in die plaats hun herkomst kunnen hebben omdat zij daar worden geproduceerd en/of bedacht en/of ontworpen en
- dat laatste bij het relevante publiek bekend is.

Te eisen dat de geografische plaats bij het relevante publiek reeds thans bekend is voor die waren/diensten, zou betekenen dat de overweging van het Hof van Justitie EG in rechtsoverweging 31 van het Chiemsee-arrest dat artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn de inschrijving van geografische benamingen als merk óók verbiedt wanneer redelijkerwijs in de toekomst te verwachten is dat de waren met het desbetreffende gebied in verband worden gebracht, zinledig zou zijn.

12. Voormeld oordeel van het hof brengt mee dat een geografische benaming van een, bij het relevante publiek bekend, groot gebied waar, naar het relevante publiek weet, vele waren en diensten hun herkomst kunnen hebben, voor die waren en diensten in beginsel niet zal kunnen dienen als merk. Beide partijen hebben ter ondersteuning van hun standpunten gewezen op de nodige buitenlandse uitspraken. Het hof overweegt dat zijn oordeel bevestiging vindt in de uitspraak van het Zweedse Patent Appeals Court van 24 september 2009 over het merk SÄFSEN, een plaats in heuvelachtig bosgebied met meren, gedeponereerd voor recreatiwaren en

-diensten. Hoewel niet kon worden aangenomen dat de plaats op dat moment in verband gebracht werd met deze waren/diensten, werd geoordeeld dat dit in de toekomst wel zou kunnen, gelet op de locatie en karakteristieken van het gebied Sâfsen (productie 32 van Quilate). Dit geldt ook voor de uitspraak van de UK Appointed Person van 17 maart 2014 betreffende het merk ICELAND voor vlees gevogelte en wild (productie 36 van Quilate). De Duitse rechtspraak en het Franse Cour d'Appel de Paris in zijn uitspraak van 7 april 2010 betreffende het merk MOROCCO (productie 34 van Quilate) lijken nog verder te gaan. Zij lijken voldoende te vinden dat de geografische benaming een bekend groot gebied (een land) aanduidt of daarmee direct wordt geassocieerd. Foralways heeft nog gewezen op de beslissingen van het Gerecht van de Europese Unie in de zaken CLOPPENBURG voor detailhandelsdiensten (productie 8 van Foralways) en PORT LOUIS voor kleding, lederen producten en huishoudtextiel (productie 9 van Foralways). Die zaken wijken al in zoverre af van voormelde zaken dat het in beide gevallen gaat om de naam van een regionale stad. Het Gerecht was van oordeel dat bij het relevante publiek PORT LOUIS als geografische plaats helemaal niet en CLOPPENBURG weinig of hooguit matig bekend was. Gelet op alle omstandigheden van dat geval kwam het gerecht tot het oordeel dat niet te verwachten was dat de betrokken benaming kan dienen tot aanduiding van de plaats van herkomst van detailhandelsdiensten. Daargelaten dat dit hof niet gebonden is aan oordelen van het Gerecht, zijn deze zaken al niet vergelijkbaar met de onderhavige zaak waar het gaat om de naam van een bekend groot land.

13. Nu Argentinië een bij het relevante publiek bekend (groot) land is, kleding en schoeisel hun herkomst in Argentinië kunnen hebben en het relevante publiek dit weet, neemt het hof aan dat sprake is van een woordmerk slechts bestaande uit een geografische benaming die een geografische plaats aanduidt, waarvan redelijkerwijs in de toekomst te verwachten is dat die plaats in de opvatting van de betrokken kringen met de betrokken categorie van waren in verband wordt gebracht, zodat dit woordmerk elk onderscheidend vermogen mist. Overigens wijst het hof er in dit verband nog op dat naar zijn oordeel (anders dan in de CLOPPENBURG-zaak) de herkomst van kleding door (een aanzienlijk deel van) het relevante publiek van belang wordt geacht.

Gelet op het bovenstaande slaagt grief II.

14. Grief I richt zich tegen het oordeel van de rechtbank dat het beeldmerk onderscheidend vermogen heeft en al daarom niet nietig is, gelet op de beeldelementen waaruit het beeldmerk naast de aanduiding L'ARGENTINA bestaat. De vraag rijst of het beeldmerk door de toegevoegde beeldelementen wel onderscheidend vermogen heeft. Dit kan worden aangenomen als (een van) de beeldelementen onderscheidend vermogen (heeft) hebben, maar ook wanneer dat niet het geval is, maar niettemin de combinatie van de elementen van het teken als geheel onderscheidend vermogen heeft. Bij een samengesteld merk kan het eventueel onderscheidend vermogen ten dele worden onderzocht voor elk van de termen of bestanddelen afzonderlijk, maar moet het in elk geval gebaseerd zijn op de door dat merk bij het relevante publiek opgeroepen totaalindruk. De enkele omstandigheid dat elk element afzonderlijk onderscheidend vermogen mist, betekent nog niet dat de combinatie ervan geen onderscheidend vermogen kan hebben (vergelijk Hof van Justitie EG 16 september 2004, C-329/02 P (SAT.2) en 15 september 2005, C-7/03 P (BioID)). Het is mogelijk dat een teken dat op zichzelf uit niet onderscheidende onderdelen bestaat toch als geheel onderscheidend vermogen heeft omdat er een wisselwerking tussen de verschillende onderdelen bestaat (vergelijk Hof van Justitie EU 13 januari 2011 C-92/10 P, BIE 2011, 26 (BEST BUYS in geel etiket).

15. Om aan te nemen dat een figuratief element of teken onderscheidend vermogen heeft is niet nodig dat sprake is van een bepaald niveau van taalkundige of kunstzinnige creativiteit of verbeelding. Het volstaat dat het merk het relevante publiek in staat stelt de oorsprong van de beschermde waren of diensten te herkennen en te onderscheiden van die van andere ondernemingen (vergelijk het hiervoor genoemde arrest van het Hof van Justitie EG in SAT.2,

rechtsoverweging 41), zodat de consument, die door dat merk aangeduide waar verkrijgt, die keuze bij een latere aankoop kan herhalen indien de ervaring positief was en in geval van een negatieve ervaring een andere keuze kan maken. Een minimaal onderscheidend vermogen is voldoende. Een teken dat uiterst eenvoudig is en slechts bestaat uit een geometrische basisfiguur, zoals een cirkel, een lijn, een rechthoek of een klassieke vijfhoek wordt als zodanig niet in staat geacht om een boodschap over te brengen die consumenten zich kunnen herinneren, zodat laatstgenoemden dat teken niet als merk zullen beschouwen. (vergelijk het Gerecht in zijn uitspraken van 29 september 2009, T-139/08 rechtsoverwegingen 14, 16 en 26 (figuur van een halve smiley) en 6 november 2014, T-53/13 rechtsoverwegingen 66-70 (figuur van een simpele combinatie van een kromme en een hellende lijn).

16. Het hof is van oordeel dat (in ieder geval) de combinatie van de kroon – die niet een uiterst eenvoudige figuur is, maar een enigszins bijzondere vorm heeft door de combinatie van de gebogen, in dikte aflopende (spinpoot) armen, de gestileerde, van de spinpoten afwijkende, verdikte arm in het midden, de gesloten bovenkant met daarboven een bal en een kruis en de versierde onderkant – , de blauwe kleur en de gebogen rangschikking van de letters van het woord L'ARGENTINA tezamen (enig) onderscheidend vermogen heeft.

De omstandigheid dat beeldelementen wellicht ook een decoratieve functie hebben doet aan het bovenstaande niet af. Hetzelfde geldt voor de stelling dat het woordelement het dominerende element in het beeldmerk is.

Het bovenstaande brengt mee dat grief I faalt.

17. Grief III, gericht tegen de afwijzing van de vorderingen van Quilate tot nietigverklaring op grond van artikel 2.28, lid 1, sub c, BVIE, heeft geen zelfstandige betekenis. Op grond van het bovenstaande slaagt deze grief ten aanzien van de woordmerken en faalt zij ten aanzien van de beeldmerken.

18. het bovenstaande brengt mee dat het hof zich deels onbevoegd zal verklaren en voorts het vonnis deels zal vernietigen en deels zal bekrachtigen. Nu Partijen over en weer deels in het ongelijk zijn gesteld, zal het hof de kosten compenseren, des dat ieder de eigen kosten draagt. Ter bevordering van de leesbaarheid zal het hof het vonnis geheel vernietigen en het dictum opnieuw formuleren.”

2.5 Foralways heeft tijdig cassatieberoep ingesteld, Quilate heeft geconcludeerd tot verwerping, partijen hebben hun standpunten schriftelijk doen toelichten en Foralways heeft gerepliceerd.

3. Juridisch kader beschrijvende geografische aanduidingen

3.1 Sinds 1 januari 1996 toetst het BBIE de inschrijving van merkdepots op inhoudelijke gronden. Art. 2.11 lid 1 BVIE somt een aantal absolute weigeringsgronden op. Daarnaast biedt art. 2.28 BVIE de mogelijkheid voor belanghebbenden om de nietigheid van ingeschreven merken in te roepen op overeenkomstige gronden als de weigeringsgronden⁶. In onze zaak is grond c uit het eerste lid van deze artikelen aan de orde. Deze bepalingen zijn

⁶ Overigens kent art. 2.28 BVIE in het tweede lid een uitzondering voor merken die door inburgering onderscheidend vermogen hebben gekregen en daardoor toch een deugdelijk merk zijn geworden. Een dergelijke bepaling ontbreekt in de wet met betrekking tot de weigeringsgronden in art. 2.11 BVIE, maar nu het wel in art. 6quinquiesC lid 1 Unieverdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom (UvP) en art. 3 lid 3 van de Merkenrichtlijn 2008/95/EG te vinden is, moet deze weigeringsmogelijkheid wel worden aangenomen.

gebaseerd op art. 3 lid 1 Merkenrichtlijn 2008/95/EG (hierna ook: MRi). De overeenstemmende weigerings- of nietigheidsgrond “sub c” in deze artikelen betreft telkens een merk dat “uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten”.

3.2 In het *Chiemsee*-arrest heeft het HvJ EG onder meer aangegeven hoe geografische aanduidingen (de *Chiemsee* is een meer in Beieren waar watersport wordt beoefend) in deze “sub c” bepaling zijn te plaatsen. Het in dit arrest opgetrokken stelsel houdt partijen in onze zaak verdeeld. De relevante overwegingen⁷ (naar gebruik van het HvJ EG/HvJ EU zelf hierna geen rechtsoverwegingen, maar “punten” genoemd) zijn de volgende:

“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.

(...)

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.

⁷ Er waren in *Chiemsee* ook prejudiciële vragen gesteld over inburgering, maar dat speelt in onze zaak geen rol, dus dat aspect laat ik onbesproken.

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.

(...)

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 uitgelsoten, 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.”

3.3 Dit stelsel begrijp ik voor zover voor onze zaak van belang als volgt.

- Vooral voor tekens die kunnen dienen als een aanduiding van plaats van herkomst, in het bijzonder geografische benamingen, bestaat een algemeen belang om deze voor iedereen vrij te houden (punt 26).
- Ratio voor die “vrijhouding”⁸ is tweërlei:
 - a) niet alleen kwaliteitswaarborg of duiding van andere eigenschappen van de waar, maar
 - b) ook de mogelijkheid consumentenvoorkeur anders te beïnvloeden, *bijvoorbeeld* door een verband tot stand te brengen tussen de waar en een plaats met een positieve gevoelswaarde (ook punt 26).
- Art. 3 lid 1 sub c MRi verbiedt niet alleen aardrijkskundige namen als merk die de handel en consumenten al concreet in verband met de waar brengen (punt 29),
- maar ook plaatsnamen die daarvoor potentieel gebruikt kunnen gaan worden (punt 30).

⁸ Dit is in punt 26 geen onderdeel van de toe te passen toets (die komt in punten 31 t/m 33 aan bod), maar onmiskenbaar als reden/achtergrond voor de “Freihaltebedürfnis” gegeven: “(...) bestaat een algemeen belang aan vrijhouding, in het bijzonder *wegens* het vermogen (...) (etc.)” (cursivering A-G). Ik kom daar bij de bespreking van onderdeel 1 van het middel op terug.

- De uit te voeren toets (door merkverlenende instantie of rechter) is deze: duidt de plaatsnaam op een al bestaand of redelijkerwijs te verwachten verband met de waar? (punt 31).
- In het kader van die toets (uit punt 31, te weten of de plaatsnaam volgens de betrokken kringen een herkomstfunctie heeft) is in het bijzonder van belang:
 - a) in welke mate de handel en consument bekend zijn met de plaatsnaam en
 - b) met de kenmerken van de daardoor aangeduide plaats en
 - c) de betrokken categorie waren (punt 32).
- In twee gevallen is er “in beginsel” (dus dat is geen harde subregel) geen “Freihaltebedürfnis” voor plaatsnamen:
 - a) de plaatsnaam is bij handel en consument niet bekend, althans niet als aanduiding van een geografische plaats;
 - b) de “Mont Blanc” exceptie: gelet op de kenmerken van de plaats (in het geval van de Mont Blanc: de hoogste berg van Europa) is onwaarschijnlijk dat handel en consument denken dat de waar (schrijfgerei) daar vandaan komt⁹.
- De plaatsnaam duidt gewoonlijk op herkomst, maar het verband tussen waren en aardrijkskundige plaats kan ook op andere aanknopingsfactoren rusten, zoals de plaats van bedenken en ontwerp (punt 36).

3.4 Deze toets maakt het niet eenvoudig om (behoudens inburgering, hetgeen in onze zaak geen rol speelt) een geografische plaatsnaam in “normale gevallen” als merk beschermd te krijgen. Dat is een bewuste, zo men wil rechtspolitieke keuze: zo’n plaatsnaam mag niet merkenrechtelijk gemonopoliseerd kunnen worden¹⁰. Niet alleen van geografische aanduidingen waarbij sprake is van een bestaand verband, maar ook van plaatsnamen die *kunnen* dienen als herkomstaanduiding etc. is de bedoeling dat ze worden vrijgehouden. Daarbij moet concreet worden getoetst¹¹. In de Duitse literatuur wordt opgemerkt dat het niet moet gaan om een “theoretisch-spekulatieve” inschatting, maar een “realitätsbezogene Prognose”¹².

3.5 Hoe hoog de lat precies ligt voor geografische aanduidingen om toch als merk te kunnen fungeren, zeker als het niet gaat om een al bestaand concreet verband, maar om een redelijkerwijs te verwachten potentieel toekomstig verband, is natuurlijk moeilijk te bepalen¹³. De concrete toets is feitelijk van aard. De heersende opvatting in zowel

⁹ Naast Mont Blanc voor vulpennen gaf de A-G in *Chiemsee* als voorbeeld Noordpool voor bananen.

¹⁰ Verkade merkt in zijn NJ-noot onder *Chiemsee* op dat het hof een sterke nadruk legt op de “Freihaltebedürfnis”.

¹¹ Zie bijvoorbeeld Gielen in zijn IER-noot onder het arrest.

¹² Zie bijvoorbeeld Ströbele et al, *Markengesetz*, 11^e druk 2015, §8 II nr. 2, Rn. 416, p. 491.

¹³ Folmer meent dat lastig vast te stellen is of de kans er redelijkerwijs is dat een teken in de toekomst kan dienen voor beschrijving in deze, in: Ch. Gielen en D.J.G. Visser (red.), *Tekst & Commentaar Intellectuele Eigendom* (4^e druk, 2013), art. 2.11 BVIE, aant. 2(c).

Nederland¹⁴ als Duitsland¹⁵ als het Verenigd Koninkrijk¹⁶ is dat sprake is van een strenge toets. Systematisch beschouwt het HvJ EU de “sub c”-weigerings-/nietigheidsgrond als een species van de dito “sub b”-grond voor tekens die elk onderscheidend vermogen missen¹⁷. Cohen Jehoram verstaat de test uit *Chiemsee* zo dat moet worden beoordeeld in welke mate de in aanmerking komende kringen bekend zijn met de geografische benaming, alsmede met de kenmerken van de daardoor aangeduide plaats en van de relevante categorie van waren, waarbij ook in het oog moet worden gehouden dat het verband tussen de betrokken waar en de geografische plaats niet noodzakelijkerwijs daarvan afhangt, dat de waar op deze plaats wordt vervaardigd. Hij ziet nog ruimte voor geografische aanduidingen als geldig merk bij tekens die niet met de betrokken waar in verband kunnen worden gebracht en dat ook redelijkerwijs niet voor de toekomst is te verwachten, zoals Hawaï voor ijs of Kenia voor verf¹⁸. Ströbele meent dat gesproken kan worden van een presumptie dat een geografische benaming als (vrij te houden) herkomstaanduiding geldt. Bij de beoordeling moet ook rekening worden gehouden met mogelijke “nicht außerhalb der Wahrscheinlichkeit liegende zukünftige wirtschaftliche Entwicklungen”¹⁹. Gielen lijkt een iets minder strikte benadering voor te staan. In zijn IER-noot onder *Chiemsee* merkt hij op dat de enkele (min of meer) theoretische mogelijkheid dat iemand het teken ooit zou kunnen gebruiken voor de waren niet voldoende is. In Kort Begrip²⁰ geeft hij aan dat de enkele mogelijkheid van een aardrijkskundige naam om naar geografische herkomst te verwijzen niet voldoende is en dat plaatsnamen die in de Benelux niet speciaal bekend zijn als productieplaats van waren waarvoor het merk bestemd is, deugdelijk zijn (als merk). Hij verwijst daarbij echter alleen naar Nederlandse jurisprudentie van ver voor het *Chiemsee*-arrest en het eerste deel van deze

¹⁴ Zie bijvoorbeeld de voormelde NJ-noot van Verkade en Folmer in Tekst & Commentaar t.a.p. Iets minder uitgesproken: Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, *Industriële Eigendom* 2, 2008, par. 5.14.12.4.1.

¹⁵ Zie bijvoorbeeld Ströbele, a.w., §8 II nr. 2, Rn. 416, p. 491; Fezer, *Markenrecht* (4^e druk 2009), §8 Rn. 427; G. Jacobs, BPA tG: Freihaltebedürfnis an Ortsangaben hängt vom Ort ab, in: *GRUR-Prax* 2013/60.

¹⁶ Zie bijvoorbeeld J. Mellor et al, *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names*, 15th ed. 2011, p. 219, 8-096: “It seems to follow that any geographical place name which is known to European consumers and which could be the source of the goods or services in issue is likely to face objection unless the applicant can show acquired distinctiveness through use.”

¹⁷ Vgl. art. 2.11 lid 1 sub b en art. 2.28 lid sub b BVIE, teruggaand op art. 3 lid 1 sub b MRi. In deze zin Cohen Jehoram/Huydecoper/Van Nispen, a.w., par. 5.14.11.1 onder verwijzing naar HvJ EG 12 februari 2004, C-363/99, ECLI:EU:C:2004:86, NJ 2006/532 m.nt. ChG, BIE 2005/106, IER 2004/22 m.nt. ChG (*Postkantoor*), punt 86. Dit is m.i. niet erg verhelderend, omdat, zoals Cohen Jehoram hier uiteenzet, de ratio voor de weigerings-/nietigheidsgrond “elk onderscheidend vermogen missend” – dus “sub b” – verschilt van die voor beschrijvende tekens – “sub c” – waar onze zaak over gaat. Wij zouden er goed aan doen ons te concentreren op “grond c” en de daarvoor duidelijk in *Chiemsee* gegeven ratio.

¹⁸ Cohen Jehoram/Huydecoper/Van Nispen, a.w., par. 5.14.11.1. Hawaï voor ijs zou bij mij mogelijk niet door de *Chiemsee*-toets komen overigens, maar in abstracto is zo'n toets eigenlijk niet te doen.

¹⁹ Ströbele, a.w. §8 II nr. 2, Rn. 414 en 416. In Rn. 430 stelt Ströbele dat bij bekende plaatsen, bijvoorbeeld louter i.v.m. mogelijke “positiv besetzte Vorstellungen” vrijhouding het uitgangspunt is, tenzij “konkrete Anhaltspunkte vorliegen, die eine beschreibende Verwendung als Herkunftsangabe als völlig unwahrscheinlich erscheinen lassen.” Vgl. ook Jacobs, a.w., voorlaatste alinea.

²⁰ Ch. Gielen (red) e.a., *Drucker Bodenhausen Wichers Hoeth, Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, 11^e druk 2014, nr. 275.

positie is, als ik deze goed versta, naar mij voorkomt mogelijk niet helemaal in lijn met de strenge *Chiemsee*-leer²¹.

3.6 Het hof heeft in rov. 12 van het bestreden arrest verwezen naar buitenlandse rechtspraak (uit Zweden, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk), die dit beeld bevestigen. Quilate verwijst ook naar deze jurisprudentie in haar s.t. onder 21. In de Duitse jurisprudentie is een vrij strenge lijn te ontdekken, die erop neer lijkt te komen dat bekende plaatsaanduidingen bijna altijd ongeschikt worden geacht om als merk te dienen en de voornaamste gevallen waarin gebruik als merk wel geaccepteerd wordt, “Mont Blanc-situaties” zijn.²²

3.7 Foralways verwijst in haar repliek onder 15-35 naar een aantal Luxemburgse arresten en betoogt dat daaruit juist de door haar bepleite beperktere rechtsopvatting af te leiden zou zijn. Het gaat om vijf arresten van het Gerecht in de zaken: *Oldenburger*²³, *Cloppenburg*²⁴, *Passionately Swiss*²⁵, *Castel*²⁶ en *Monaco*²⁷. Ik zie niet dat daarin de door Foralways bepleite veel liberalere toets wordt onderschreven; ik ben ook niet op literatuur gestuit die deze visie ondersteunt (Quilate evenmin, vgl. s.t. onder 24 en Foralways komt er ook niet mee).

3.8 Aanwijzingen dat bij de *Chiemsee*-toets geen sprake hoeft te zijn van een verband tussen intrinsieke eigenschappen van de waren (zoals we zullen zien in onderdeel 1 wordt daarmee bedoeld de kwaliteit van de waar en andere eigenschappen) en de plaatsnaam liggen ook in het volgende. Voor de “sub c” beoordeling is niet uitsluitend de herkomstfunctie van belang. Punt 36 leert dat het verband ook op andere aanknopingsfactoren kan berusten, bijvoorbeeld daar waar is bedacht en ontworpen. Het vereiste verband kan dus op verschillende manieren vorm krijgen, hetgeen niet wijst in de richting van intrinsieke kenmerken van de waar in de door Foralways bepleite zin. In het verlengde hiervan is volgens mij ook onjuist dat het moet gaan om een verband met (eigenschappen van) de hele categorie van waren. Die gedachte uit het cassatiemiddel zou impliceren dat alleen in situaties die vergelijkbaar zijn met beschermde oorsprongsbenamingen, zoals Champagne, een behoefte aan “vrijhouding” zou bestaan. De verwijzing in punt 32 naar de *categorie* van waren is volgens mij niet bedoeld om aan te duiden dat gekeken moet worden naar een hele categorie. Een merkinschrijving ziet nou eenmaal op waren of diensten die in bepaalde klassen zijn ingedeeld voor administratieve doeleinden en kennelijk is in punt 32 bedoeld dat *die*

²¹ Kritisch over deze opvatting in een eerdere druk van Kort Begrip uit 2006 ook Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, *Industriële Eigendom* 2, 2008, par. 5.14.12.4.1, voetnoot 328 (in de digitale versie wordt dat voetnoot 12).

²² Zie Ströbele, a.w., voetnoot 1095 op p. 494; Jacobs, a.w., beide met een uitgebreide lijst uitspraken.

²³ GEA 15 oktober 2003, T-295/01, ECLI:EU:T:2003:267 (*Oldenburger*).

²⁴ GEA 25 oktober 2005, T-379/03, ECLI:EU:T:2005:273 (*Cloppenburg*).

²⁵ GEA 15 dec. 2011, T-377/09, ECLI:EU:T:2011:753 (*Passionately Swiss*).

²⁶ GEA 13 september 2013, T-320/10, ECLI:EU:T:2013:424 (*Castel*).

²⁷ GEA 15 januari 2015, T-197/13, ECLI:EU:T:2015:16 (*Monaco*).

betreffende waren of diensten van de (pretense) merkhouder in ogenschouw moeten worden genomen.

4. Bespreking van het cassatiemiddel

4.1 Het cassatiemiddel bestaat uit twee onderdelen. Onderdeel 1 klaagt dat het hof een onjuiste maatstaf heeft gehanteerd voor de nietigheid van geografische aanduidingen als merk. Onderdeel 2 klaagt dat het hof essentiële stellingen heeft gepasseerd.

4.2 *Onderdeel 1* richt zich tegen de overwegingen van het hof in rov. 7-13 en 17-18 die leiden tot het oordeel dat het woordmerk (voor de Benelux) nietig is. Het onderdeel omvat in feite twee rechtsklachten, aangevuld met een motiveringsklacht.

4.3 In de eerste plaats klaagt het onderdeel dat het hof is uitgegaan van een onjuiste rechtsopvatting over wat ik hiervoor heb aangeduid met de “sub c”-grond, omdat het hof heeft miskend dat op grond van de maatstaf uit het *Chiemsee*-arrest voor het oordeel dat een geografische aanduiding niet als merk kan dienen:

- het publiek een verband moet leggen tussen enerzijds de *kenmerken* van de betrokken categorieën van waren en anderzijds de *kenmerken* van de door het merk aangeduide plaats;
- waarbij het draait om “intrinsieke kenmerken van de betreffende categorie van waren, te weten de kwaliteit en andere eigenschappen” en het enkele feit dat de waren daar zijn geproduceerd, ontworpen of bedacht niet volstaat;
- het vereiste dat redelijkerwijs een verband te verwachten is ziet op “een verwachting die gebaseerd wordt [op] reeds nu bestaande kwaliteiten of eigenschappen”;
- pas sprake is van een kenmerk van de aangeduide plaats, als deze bijvoorbeeld door natuurlijke gesteldheid, of door de aanwezigheid van een bijzondere concentratie van talent, traditie of een gespecialiseerde tak van nijverheid of landbouw, of doordat zij een marktcentrum is voor de betrokken categorie van waren, iets toevoegt aan de verwachtingen omtrent de kwaliteit of eigenschappen van de waar;
- van belang is dat de betrokken kringen bekend zijn met de relevante kenmerken van de waren en plaats, of dat redelijkerwijze te verwachten is dat zij in de toekomst een dergelijk verband leggen.

4.4 Dit valt niet af te leiden uit *Chiemsee*. Wat Foralways hier volgens mij in wezen probeert te doen met het verlangen van een *intrinsiek verband* is het tot *toets* verheffen van de in *Chiemsee* punt 26 gegeven *ratio* voor de “Freihaltebedürfnis” (als gezegd tweeërlei *ratio* voor “vrijhouding”: kwaliteitswaarborg/duiding van andere eigenschappen van de waar of de mogelijkheid consumentenvoorkeur anders te beïnvloeden, bijv. door verband tussen waar en plaats met positieve gevoelswaarde). Dat is onjuist, want de uit te voeren toets staat helemaal

niet in punt 26, maar in punt 31 met uitwerking in punten 32 en 33, zodat dit deel van onderdeel 1 uitgaat van een onjuiste rechtsopvatting. Quilate ziet dat m.i. terecht ook zo²⁸.

4.5 Bezien wij hoe het hof te werk is gegaan, dan zien we dat in rov. 10 helemaal juist en volledig de toe te passen toets uit punten 31-33 van het *Chiemsee*-arrest wordt weergegeven. Het hof vervolgt in rov. 11 met de constatering dat het teken L'ARGENTINA door het relevante publiek zal worden opgevat als een verwijzing naar het land Argentinië, onbetwist als geografische plaats bekend, terwijl ook vast staat dat zich geen "Mont Blanc"-situatie voordoet, maar juist het tegenovergestelde, namelijk dat kleding en schoenen hun herkomst in Argentinië kunnen hebben, waarbij volgens het hof niet gemotiveerd is betwist (en anderzijds door Quilate met producties onderbouwd) dat het Beneluxpubliek weet dat kleding en schoenen uit Argentinië kunnen komen (die producties zien op Argentinië als ontwerp- en modeland, de export en de bekendheid daarvan in het buitenland). Het hof acht dat samenstel vervolgens "in beginsel voldoende (...) om aan te nemen dat redelijkerwijs het vereiste verband tussen waren/diensten en de geografische benaming in de toekomst is te verwachten" – waarna het hof, in feite ten overvloede, nog een keer deze te voren in beschouwing genomen elementen puntsgewijs in veralgemeniseerde vorm samenvat in rov. 11 achter de drie liggende streepjes en het is deze samenvatting waar onderdeel 1 van het middel tegen aan hikt. Dat is niet terecht in mijn optiek, omdat het hof daaraan voorafgaand in wezen een meeromvattende toets heeft uitgevoerd, die ik zojuist heb geschetst. Deze samenvatting is ook gelet op het vervolg van rov. 11 meer een aanloop naar de overweging dat geen actueel verband nodig is, maar een redelijkerwijs te verwachten toekomstig verband kan volstaan, omdat anders punt 31 uit *Chiemsee* zinledig zou zijn. De verband-toets – op basis van de in rov. 10 juist weergegeven test uit *Chiemsee* – is dan al gedaan in het eerste deel van rov. 11. Na een blik op buitenlandse rechtspraak in rov. 12 (met vooraf weer een soort samenvatting van de uit te voeren toets die dan volgens het hof "in beginsel" leidt tot blokkade van een teken als merk), vat het hof zijn exercitie in rov. 13 nog eens samen, uitmondend in het oordeel dat het in *Chiemsee* vereiste *verband* hier bestaat, zodat het woordmerk elk onderscheidend vermogen mist, waarbij het hof van belang vindt dat herkomst van kleding door (een aanzienlijk deel van) het relevante publiek van belang wordt geacht – een omstandigheid die de verbandstoets van het hof kennelijk en niet onbegrijpelijk inkleurt.

4.6 Gelet op de aldus begrepen door het hof uitgevoerde toets, is volgens mij geen sprake van miskennis van de *Chiemsee*-toets uit punten 31 en 32²⁹ en is het in ieder geval onjuist

²⁸ S.t. onder 11 t/m 13: "Een centrale misvatting van het middel is dat het deze *ter illustratie* van het vrijhoudingsbelang opgenomen passage over een "vermogen" van een herkomstaanduiding tot aanduiding van kwaliteit en andere eigenschappen en het "vermogen" tot beïnvloeding van consumenten converteert in de te hanteren *maatstaf*. Dat is onjuist want het staat er niet. De maatstaf formuleert het Hof van Justitie namelijk, na een verruiming in rov. 30-31 tot benamingen die *kunnen* dienen als herkomst aanduiding, in rov. 31:" (volgt citaat punt 31, vgl. hiervoor in 3.2 waar het ook is aangehaald).

om de ratio voor de “vrijhouding” uit punt 26 te promoveren tot (deel van de) toets, zoals het onderdeel op de 11^e en 14^e pagina van de cassatiedagvaarding duidelijk wel doet. Van de op de 14^e pagina aangegeven drie “miskenningen” door het hof is geen sprake. Een verband vaststellen tussen intrinsieke kenmerken van (de hele categorie van) waren en de plaatsnaam is niet vereist, zo zagen we hiervoor al. Bovendien stelt dit onderdeel van de klacht nog dat “van een kenmerk van de aangeduide plaats (...) eerst sprake (is), als deze bijvoorbeeld door natuurlijke gesteldheid, of door de aanwezigheid van een bijzondere concentratie van talent, traditie of een gespecialiseerde tak van nijverheid of landbouw, of doordat zij een marktcentrum is voor de betrokken categorie van waren, iets toevoegt aan de verwachtingen omtrent de kwaliteit of eigenschappen van de waar.” (13^e pagina cassatiedagvaarding). Dit komt uit de lucht vallen. Het is onduidelijk waar Foralways deze vergaande inperking op baseert; zij geeft het niet aan en het valt met geen mogelijkheid te lezen in *Chiemsee*, zodat dit voor een onjuiste rechtsopvatting moet worden gehouden. Het zou de deur wijd open zetten voor beschrijvende aardrijkskundige merken, hetgeen duidelijk niet de heersende leer is, omdat dat onvoldoende recht doet aan het geschetste algemene belang van “vrijhouding”. De concrete toets zelf is feitelijk in cassatie-technische zin (op de keper beschouwd is die in wezen gelijk geweest bij rechtbank en hof, alleen is deze bij het hof anders uitgevallen, doordat wel een *Chiemsee*-verband is aangenomen, anders dan door de rechtbank) en volgens mij helemaal niet onbegrijpelijk in dito zin³⁰. Dit eerste onderdeel van onderdeel 1 faalt derhalve.

4.7 Daarnaast klaagt onderdeel 1 dat het hof in rov. 11 heeft miskend dat het “Mont Blanc-argument” (zoals verwoord in rov. 10 onder 2. van het arrest) niet *a contrario* als vereiste voor toelaatbaarheid als merk gesteld mag worden en dat geldt volgens de klacht ook voor de tweede categorie uit punt 33 *Chiemsee*. Volgens deze klacht is niet geoorloofd, zoals het hof heeft gedaan in rov. 11, om “uit de voorbeelden” van punt 33 van het *Chiemsee*-arrest “de eigenlijke door het HvJ EU verschaft maatstaf te destilleren. Het Gerechtshof doet dat door de in rov. 33 genoemde omstandigheden om te keren – de betrokken kringen zijn wèl bekend met de geografische plaats en met het feit dat de waren daar hun herkomst kunnen hebben – en daarvan de rechtsregel te maken aan de hand waarvan het in rov. 11 en 13 de nietigheid als merk beoordeelt o.g.v. ar. 3, lid 1 sub c RI en art. 2.28, lid 1 sub c BVIE” aldus de verwoording bij nadere uitwerking van deze klacht op de 15^e pagina van de cassatiedagvaarding.

²⁹ Ik geef toe dat het hof – hoewel al zeer uitgebreid motiverend – wellicht nog iets explicieter de verbinding had kunnen maken met de *Chiemsee*-punt 32-meetstokelementen “mate van bekendheid van Beneluxpubliek met de kenmerken van de plaats Argentinië en kleding en schoeisel”, maar als rov. 10 en 11 goed in samenhang worden gelezen en verstaan als hiervoor in 4.5 aangegeven, dan is de gedachtegang van het hof volgens mij voldoende *Chiemsee*-proof.

³⁰ Hoewel dus niet vereist is dat wordt aangetoond dat sprake is van een (evt. toekomstig) intrinsiek verband met de kenmerken van de waren of dat de plaatsaanduiding een “positieve gevoelswaarde” geeft, is dat laatste aspect wel ter sprake gebracht in het partijdebat, in die zin van de L’ARGENTINA-merken en de waren waarop zij betrekking hebben aanhaken bij de sfeer van de polospport en het feit dat het land Argentinië bekend is als polo-land. In het arrest van het hof komt dit punt verder niet naar voren. Ik lees het arrest zo, dat het hof heeft kunnen menen dat het daar niet aan toe behoefde te komen.

4.8 Dit berust op een onjuiste lezing van het arrest, zodat deze klacht faalt bij gebrek aan feitelijke grondslag. Het hof heeft in rov. 11 alleen overwogen dat, zoals Quilate onbestreden had gesteld, een dergelijk “Mont Blanc-geval” zich hier niet voordoet. Het hof heeft dat mogen betrekken bij zijn overwegingen. Het hof heeft echter niet geoordeeld dat *omdat* geen sprake is van een “Mont Blanc-geval”, *dus (a contrario)* het teken L’ARGENTINA in aanmerking komt voor nietigverklaring. Het hof heeft bij zijn uitvoerige motivering in rov. 7-13 (voor een deel hiervoor langsgelopen in 4.5) de juiste *Chiemsee*-toets toegepast en zulke andere omstandigheden in ogenschouw genomen als de grootte en bekendheid van Argentinië bij het publiek, het feit dat aldaar daadwerkelijk sprake is van productie, ontwerp en export van kleding en schoenen en dat en in welke mate het relevante Beneluxpubliek daarmee bekend was.

4.9 De motiveringsklacht van onderdeel 1 komt er op neer dat voor zover het hof wel de door Foralways bepleite uitleg van de *Chiemsee*-maatstaf heeft gehanteerd, zijn oordeel zonder nadere motivering onbegrijpelijk is. Nu het hof deze maatstaf (terecht) niet heeft gehanteerd, faalt deze klacht ook.

4.10 Ik meen (net als Quilate, vgl. s.t. onder 4) dat voor wat betreft de te hanteren toets in *Chiemsee* sprake is van een “acte éclairé”. Bij aanbiedingsbrief geeft Foralways aan dat Uw Raad mogelijk naar aanleiding van onderdeel 1 prejudiciële vragen zou willen stellen aan het HvJ EU, voor welk geval zij “vanzelfsprekend” betrokken wenst te worden bij de formulering van de te stellen vragen. Omdat ik meen dat sprake is van een “acte éclairé” zie ik geen ruimte voor prejudiciële vragen, zodat ik dit verder laat rusten.

4.11 *Onderdeel 2* klaagt dat het hof ten onrechte een aantal als essentieel aangemerkte stellingen van Foralways heeft gepasseerd:

- het HvJ EG heeft in *Chiemsee* niet tot uitdrukking willen brengen dat geografische benamingen in beginsel behoren te worden vrijgehouden, maar alleen willen zeggen dat geografische benamingen waarvan de in aanmerking komende kringen weten dat deze bepaalde kenmerken hebben die van belang zijn voor de relevante categorie van waren of diensten, in beginsel geen merk kunnen zijn (MvA 21, herhaald bij pleidooi in appel);
- uit de Europese merkenrechtspraak blijkt dat niets eraan in de weg staat dat geografische aanduidingen die niet met de betrokken waren in verband worden gebracht en waarbij dat redelijkerwijs voor de toekomst ook niet is te verwachten, een geldig merk kunnen zijn (MvA 22, herhaald bij pleidooi in appel);
- de herkenning van het woord “l’Argentina” kan alleen relevant zijn voor art. 2.28 lid 1 sub c BVIE in samenhang met de kennis van het Beneluxpubliek van twee andere factoren, te weten zodanige kenmerken van het land Argentinië en de betrokken

categorie van waren, te weten kleding en schoeisel, dat dit publiek die waren in verband brengt met Argentinië, dan wel dat dit redelijkerwijs in de toekomst te verwachten is (MvA 23 jo. 26-27, herhaald bij pleidooi in appel);

- ieder relevant verband tussen de kenmerken van de plaatsaanduiding en de kenmerken van de betrokken categorie van waren ontbreekt. Argentinië is niet meer dan ieder ander vergelijkbaar land een modeland en het staat ook niet als zodanig in de Benelux bekend. Er is geen sprake van zodanige kenmerken van het land dat te verwachten is dat in de toekomst anderen de aanduiding Argentinië zullen willen gebruiken op de door het HvJ EU in rov. 26 aangegeven geldige gronden (MvA 29 e.v. en 54; pleitnota 28-37);
- de *a contrario* uitleg van punt 33 *Chiemsee* kan niet als algemene maatstaf dienen voor een vrijhoudingsbelang dat stoelt op art. 3 lid 1 sub c MRi (MvA 23, herhaald bij pleidooi in appel).

4.12 Deze klachten gaan volgens mij niet op, omdat van het passeren van essentiële stellingen geen sprake is. In wezen zijn het stellingen ter ondersteuning van de bij de behandeling van onderdeel 1 verworpen onjuiste, te restrictieve rechtsopvatting van Foralways over de *Chiemsee*-leer. Ook zagen we bij de behandeling van onderdeel 1 al dat in rov. 11 geen sprake is van een *a contrario* redenering van het hof. Hier stuit onderdeel 2 op af.

5. Slot

5.1 Ik wijs er nog op dat Foralways bij s.t. nog twee aanvullende cassatieklachten formuleert op p. 3 5^e alinea en p. 4 2^e alinea, beide aangekaart voor het geval het ervoor gehouden moet worden dat het oordeel van het hof dat sprake is van een “vrijhoudingsbelang” voor L’ARGENTINA is gebaseerd op de positieve gevoelswaarde van dat woord (vgl. punt 26 *Chiemsee*). Deze klachten moeten als tardief worden gepasseerd, zodat ik die niet nader bespreek.

6. Conclusie

Ik concludeer tot verwerping.

De Procureur-Generaal bij de
Hoge Raad der Nederlanden



Advocaat-generaal