

**Hof van Justitie EG, 14 september 1999, Chevy****MERKENRECHT****Bekend merk**

- [Bekend bij een aanmerkelijk deel van de doelgroep](#)

dat een ingeschreven merk slechts in aanmerking komt voor de verruimde bescherming ten opzichte van waren of diensten die niet soortgelijk zijn, wanneer het bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn.

- [Bekendheid bij een aanmerkelijk deel van het publiek - gedeelte van één van de Beneluxlanden kan genoeg zijn](#)

In het Beneluxgebied is het voldoende, dat het bekend is bij een aanmerkelijk deel van het desbetreffende publiek in een aanmerkelijk gedeelte van dat gebied, hetgeen in voorkomend geval een gedeelte van één van de Beneluxlanden kan zijn

Vindplaatsen: [curia.europa.eu](http://curia.europa.eu); Jurispr. blz. I-5421

**Hof van Justitie EG, 14 september 1999**

(J.-P. Puissechet, P. Jann, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann (rapporteur), J. L. Murray, D. A. O. Edward, H. Ragnemalm, M. Wathelet en R. Schintgen) (...).

**ARREST VAN HET HOF**

14 september 1999 (1)

„Richtlijn 89/104/EEG — Merken — Bescherming — Waren of diensten die niet soortgelijk zijn — Bekend merk”

In zaak C-375/97,

betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 177 EG-Verdrag (thans artikel 234 EG) van de Handelsrechtbank te Doornik (België), in het aldaar aanhangig geding tussen

General Motors Corporation

en

Yplon SA,

om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van artikel 5, lid 2, 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: J.-P. Puissechet, president van de Derde en de Vijfde kamer, waarnemend voor de president, P. Jann, kamerpresident, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann (rapporteur), J. L. Murray, D. A. O. Edward, H. Ragnemalm, M. Wathelet en R. Schintgen, rechters,

advocaat-generaal: F. G. Jacobs

griffier: R. Grass

gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door:

— General Motors Corporation, vertegenwoordigd door A. Braun en E. Cornu, advocaten te Brussel,

— Yplon SA, vertegenwoordigd door E. Felten en D.-M. Philippe, advocaten te Brussel,

— de Belgische regering, vertegenwoordigd door J. Devadder, adviseur-generaal bij de juridische dienst van het Ministerie van Buitenlandse zaken, Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking, als gemachtigde,

— de Franse regering, vertegenwoordigd door K. Ris-pal-Bellanger, onderdirecteur internationaal economisch recht en gemeenschapsrecht bij de directie juridische zaken van het Ministerie van Buitenlandse zaken, en A. de Bourgoing, chargé de mission bij die directie, als gemachtigden,

— de Nederlandse regering, vertegenwoordigd door J. G. Lammers, waarnemend juridisch adviseur bij het Ministerie van Buitenlandse zaken, als gemachtigde,

— de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door B. J. Drijber, lid van haar juridische dienst, als gemachtigde,

gezien het rapport ter terechtzitting,

gehoord de mondelinge opmerkingen van General Motors Corporation, vertegenwoordigd door A. Braun en E. Cornu; Yplon SA, vertegenwoordigd door D.-M. Philippe; de Nederlandse regering, vertegenwoordigd door M. A. Fierstra, assistent juridisch adviseur bij het Ministerie van Buitenlandse zaken, als gemachtigde; de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door M. Silverleaf, QC, en de Commissie, vertegenwoordigd door K. Banks, lid van haar juridische dienst, als gemachtigde, ter terechtzitting van 22 september 1998,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 26 november 1998,

het navolgende

**Arrest**

1. Bij vonnis van 30 oktober 1997, ingekomen bij het Hof op 3 november daaraanvolgend, heeft de Handelsrechtbank te Doornik krachtens artikel 177 EG-Verdrag (thans artikel 234 EG) een prejudiciële vraag gesteld over de uitlegging van artikel 5, lid 2, 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 vraag is gerezen in een geding tussen General Motors Corporation (hierna: „General Motors”), gevestigd te Detroit (Verenigde Staten van Amerika), en Yplon SA (hierna: „Yplon”), gevestigd te Estaimpuis (België), over het gebruik van het merk Chevy.

**Het gemeenschapsrecht**

3. Artikel 1 van de richtlijn, met het opschrift „Toepassing”, bepaalt:

„Deze richtlijn is van toepassing op ieder merk voor waren of diensten dat in een lidstaat het voorwerp is van inschrijving of aanvraag om inschrijving als een individueel, collectief, garantie- of kwaliteitsmerk, dan wel het voorwerp is van inschrijving of aanvraag om inschrijving bij het Benelux-Merkenbureau of van een

internationale inschrijving die rechtsgevolgen heeft in een lidstaat.”

4. De leden 1 en 2 van artikel 5 van de richtlijn, met het opschrift „Rechten verbonden aan het merk”, luiden:

„1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:

a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;

b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.

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

#### **De Benelux-wetgeving**

5. Artikel 13 A, lid 1, sub c, van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna: „Eenvormige Beneluxwet”), waarbij artikel 5, lid 2, van de richtlijn in de Benelux-wetgeving is overgenomen, bepaalt:

„Onverminderd de toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen:

(...)

c) elk gebruik dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van een binnen het Beneluxgebied bekend merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor waren die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, (...)”

6. Deze bepaling, die op 1 januari 1996 in werking is getreden, vervangt met ingang van die datum het oude artikel 13 A, sub 2, van de Eenvormige Beneluxwet, volgens hetwelk de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht kon verzetten tegen „elk ander gebruik [dan dat bedoeld sub 1, te weten het gebruik voor dezelfde of soortgelijke waren] dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt onder zodanige omstandigheden, dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht”.

#### **Het hoofdgeding**

7. General Motors is houder van het [Beneluxmerk Chevy](#), dat op 18 oktober 1971 bij het Benelux-

Merkenbureau is gedeponeerd voor waren van de klassen 4, 7, 9, 11 en 12, met name motorvoertuigen. Met die inschrijving werd de aanspraak bevestigd op de rechten die waren verkregen door het eerste depot in België op 1 september 1961 en het eerste gebruik in Nederland in 1961 en in Luxemburg in 1962. Thans wordt het merk Chevy in België meer in het bijzonder gebruikt voor voertuigen van het type „van”.

8. Yplon is eveneens houder van het Beneluxmerk Chevy, dat op 30 maart 1988 bij het Benelux-Merkenbureau is gedeponeerd voor waren van klasse 3 en op 10 juli 1991 voor waren van de klassen 1, 3 en 5. Zij gebruikt het merk voor wasmiddelen en verschillende schoonmaakmiddelen. Zij is tevens houder van het merk Chevy in andere landen, waaronder een aantal lidstaten.

9. Op 28 december 1995 stelde General Motors bij de Handelsrechtbank te Doornik een vordering in, die er toe strekte Yplon te verbieden het merk Chevy te gebruiken ter aanduiding van was- of schoonmaakmiddelen, op grond dat een dergelijk gebruik leidde tot verwatering van haar eigen merk en daardoor afbreuk deed aan de reclamefunctie ervan. Haar vordering is voor de periode vóór 1 januari 1996 gebaseerd op het oude artikel 13 A, sub 2, van de Eenvormige Beneluxwet en voor de periode na 1 januari 1996 op het nieuwe artikel 13 A, lid 1, sub c, van die wet. Zij stelt, dat haar merk Chevy een „bekend merk” is in de zin van laatstgenoemde bepaling.

10. Yplon betwist de vordering, onder meer op grond dat General Motors niet het bewijs levert, dat haar merk Chevy binnen het Beneluxgebied „bekend” is in de zin van het nieuwe artikel 13 A, lid 1, sub c, van de Eenvormige Beneluxwet.

11. Van oordeel, dat ter beslechting van het hoofdgeding meer duidelijkheid moest worden verkregen over het begrip „bekend merk” en over de vraag, of van bekendheid sprake moet zijn in het gehele Beneluxgebied dan wel slechts in een gedeelte ervan, heeft de Handelsrechtbank te Doornik de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de navolgende prejudiciële vraag gesteld:

„Wat is de precieze betekenis van ‚bekend merk’ in de zin van het ingevolge het sinds 1 januari 1996 van kracht zijnde wijzigingsprotocol ingevoegde artikel 13 A, lid 1, sub c, van de Eenvormige Beneluxwet, en kan worden gezegd, dat dit ‚bekend zijn’ voor het gehele Beneluxgebied moet gelden, of voor een gedeelte hiervan?”

#### **De prejudiciële vraag**

12. Met zijn vraag verzoekt de nationale rechter het Hof in wezen, de betekenis van „bekend is” te preciseren — de eerste van de twee in artikel 5, lid 2, van de richtlijn genoemde voorwaarden waaraan een ingeschreven merk moet voldoen om in aanmerking te komen voor de verruimde bescherming ten opzichte van waren of diensten die niet soortgelijk zijn — en aan te geven, of in het gehele Beneluxgebied aan deze voorwaarde moet zijn voldaan, dan wel of het voldoende is dat het merk in een gedeelte van dat gebied bekend is.

13. General Motors meent, dat om het oudere merk als bekend te kunnen aanmerken in de zin van artikel 5, lid 2, van de richtlijn, het bekend moet zijn bij het betrokken publiek; het behoeft evenwel niet de mate van bekendheid te bereiken van een „algemeen bekend” merk in de zin van artikel 6 bis van het Unieverdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom (hierna: „Unieverdrag van Parijs”), waarnaar voor een andere situatie uitdrukkelijk wordt verwezen in artikel 4, lid 2, sub d, van de richtlijn. Voorts is het volgens haar voldoende, dat er sprake is van bekendheid in een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van een lidstaat, bijvoorbeeld in een gemeenschap of gewest van die staat.

14. Yplon stelt zich op het standpunt, dat een merk dat is ingeschreven voor waren of diensten die voor het grote publiek zijn bestemd, bekend is in de zin van artikel 5, lid 2, van de richtlijn, wanneer het bekend is bij een groot deel van dat publiek. Aan de specialiteitsregel mag alleen worden voorbijgegaan ten gunste van merken die spontaan met een bepaalde waar of dienst kunnen worden geassocieerd. De bekendheid dient te bestaan in het gehele grondgebied van een lidstaat of, wat het Beneluxgebied betreft, in één van de ertoe behorende landen.

15. De Belgische regering stelt, dat het begrip „bekend merk” soepel moet worden uitgelegd en dat er, wat de mate van bekendheid betreft, een gradueel verschil bestaat tussen, met name, een bekend merk en een algemeen bekend merk. Dit begrip leent zich niet voor een waardering in abstracto, bijvoorbeeld door een bekendheidspercentage vast te stellen. Bekendheid in één van de drie Beneluxlanden geldt voor het gehele Beneluxgebied.

16. De Franse regering geeft het Hof in overweging te antwoorden, dat het begrip „bekend merk” in de zin van artikel 5, lid 2, van de richtlijn zich niet nauwkeurig laat definiëren. In feite moet van geval tot geval worden beoordeeld, of het oudere merk bekend is bij een groot deel van het publiek waarvoor de producten van beide merken bestemd zijn, en of de reputatie ervan zodanig is, dat het publiek een verband legt met het betwiste jongere merk. Is de bekendheid eenmaal vastgesteld, dan is de mate ervan van invloed op de omvang van de bescherming krachtens artikel 5, lid 2, van de richtlijn. In territoriaal opzicht volstaat bekendheid in één Beneluxland.

17. De Nederlandse regering acht het voldoende, dat het merk bekendheid geniet bij het publiek waarop het in het bijzonder is gericht. De vereiste mate van bekendheid is niet in abstracto aan te geven. Relevant is of, gelet op alle omstandigheden van het geval, het oudere merk een reputatie heeft die door het gebruik van dat merk voor niet-soortgelijke waren kan worden aangetast. Het is niet vereist, dat het merk bekend is in het gehele gebied van een lidstaat en, wat Beneluxmerken betreft, in het gehele Beneluxgebied.

18. Volgens de regering van het Verenigd Koninkrijk is beslissend, of zonder geldige reden gebruik wordt gemaakt van het jongere merk en of daardoor ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit

of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. Het antwoord op deze vraag hangt af van een globale beoordeling van alle relevante factoren en met name van het onderscheidend vermogen van het merk, de mate van bekendheid die het heeft verworven, de mate van overeenstemming tussen beide merken en het belang van de verschillen tussen de betrokken waren of diensten. Alle merken die bekendheid hebben verworven, dienen in aanmerking te komen voor bescherming en er moeten kwalificerende criteria worden toegepast om de bescherming te beperken tot de merken waarvan de reputatie dit rechtvaardigt; de bescherming dient pas te gelden, wanneer duidelijke bewijzen van reële schade zijn geleverd. Rechtens is het niet noodzakelijk, dat de bekendheid op het gehele grondgebied van een lidstaat bestaat. In de praktijk is het echter niet mogelijk het bewijs van reële schade te leveren bij een merk dat slechts in een gedeelte van een lidstaat bekend is.

19. De Commissie geeft in overweging onder „bekend merk” te verstaan een merk dat bekend is bij het betrokken publiek. Dit gaat duidelijk minder ver dan „algemeen bekend merk” in de zin van artikel 6 bis van het Unieverdrag van Parijs. Het is voldoende, dat het merk bekend is in een aanmerkelijk deel van het Beneluxgebied, doch merken met een regionale bekendheid verdienen evenzeer bescherming als merken die in dat gehele gebied bekend zijn.

20. Opgemerkt zij, dat de eerste voorwaarde voor de in artikel 5, lid 2, van de richtlijn bedoelde verruimde bescherming aldaar wordt uitgedrukt met de woorden „er renommeret” in de Deens versie, „bekannt ist” in de Duitse versie, „ÄaüÄnËaËe ÈoiÁiËcÁo” in de Griekse versie, „goce de renombre” in de Spaanse versie, „jouit d'une renommée” in de Franse versie, „gode di notorietà” in de Italiaanse versie, „bekend is” in de Nederlandse versie, „goze de prestigio” in de Portugese versie, „laajalti tunnettu” in de Finse versie, „är kánt” in de Zweedse versie en „has a reputation” in de Engelse versie.

21. In de Duitse, de Nederlandse en de Zweedse versie worden woorden gebruikt die betekenen dat het merk „bekend” moet zijn, zonder nadere precisering van de vereiste mate van bekendheid, terwijl in de andere taalversies de term „reputatie” wordt gebruikt dan wel een uitdrukking die, evenals laatstgenoemde term, in kwantitatief opzicht een zekere mate van bekendheid bij het publiek impliceert.

22. Deze nuance, die geen echte tegenspraak in zich bergt en die een uitvloeisel is van het meer neutrale karakter van de in de Duitse, de Nederlandse en de Zweedse versie gebezigde termen, betekent echter niet, dat er geen minimum aan bekendheid vereist zou zijn. Dit blijkt, wanneer men, met het oog op een eenvormige uitlegging van het gemeenschapsrecht, alle taalversies van de richtlijn met elkaar vergelijkt.

23. Dat vereiste vloeit eveneens voort uit de systematiek en het doel van de richtlijn. Aangezien artikel 5, lid 2, anders dan artikel 5, lid 1, een ingeschreven merk bescherming biedt ten opzichte van waren of diensten die niet soortgelijk zijn, onderstelt de eerste voorwaar-

de die het stelt, een zekere mate van bekendheid van het oudere merk bij het publiek. Immers, enkel wanneer er sprake is van een voldoende mate van bekendheid van dat merk, kan door het publiek dat met het jongere merk in aanraking komt, eventueel een verband worden gelegd tussen de twee merken, ook bij waren of diensten die niet soortgelijk zijn, en kan daardoor afbreuk worden gedaan aan het oudere merk.

24. Het publiek waarbij het oudere merk bekendheid moet hebben verworven, is het publiek waarop dat merk is gericht, dat wil zeggen — naar gelang van de aangeboden waar of dienst — het grote publiek dan wel een meer specifiek publiek, bijvoorbeeld een bepaalde beroepsgroep.

25. De letter noch de geest van artikel 5, lid 2, van de richtlijn bieden een aanknopingspunt voor het vereiste, dat het merk bekend moet zijn bij een bepaald percentage van het aldus omschreven publiek.

26. De vereiste mate van bekendheid kan worden geacht te zijn bereikt, wanneer het oudere merk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn.

27. Bij het onderzoek van deze voorwaarde dient de nationale rechter alle relevante omstandigheden van het geval in aanmerking te nemen, zoals, met name, het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik ervan, en de omvang van de door de onderneming verrichte investeringen om het bekendheid te geven.

28. Wat het territoriale aspect betreft, is aan deze voorwaarde voldaan wanneer het merk, overeenkomstig de bewoordingen van artikel 5, lid 2, van de richtlijn, bekend is „in de lidstaat”. Nu in de gemeenschapsbepaling een precisering in die zin ontbreekt, kan niet worden verlangd, dat het merk bekend is op het „gehele” grondgebied van de lidstaat. Het is voldoende, dat het bekend is in een aanmerkelijk gedeelte ervan.

29. Ten aanzien van bij het Benelux-Merkenbureau ingeschreven merken moet het Beneluxgebied worden gelijkgesteld met het grondgebied van een lidstaat, aangezien artikel 1 van de richtlijn die merken gelijkstelt met in een lidstaat ingeschreven merken. Artikel 5, lid 2, moet derhalve aldus worden gelezen, dat bekendheid is verworven „in” het Beneluxgebied. Om dezelfde redenen als met betrekking tot de voorwaarde, dat het merk bekend is in een lidstaat, kan voor een Beneluxmerk dus niet worden verlangd, dat het in het gehele Beneluxgebied bekend is. Het is voldoende, dat het merk bekend is in een aanmerkelijk gedeelte van dat gebied, hetgeen in voorkomend geval een gedeelte van één van de Beneluxlanden kan zijn.

30. Wanneer de nationale rechter aan het einde van zijn onderzoek tot de slotsom komt, dat zowel ten aanzien van het publiek als ten aanzien van het grondgebied aan de bekendheidsvoorwaarde is voldaan, zal hij de tweede voorwaarde van artikel 5, lid 2, van de richtlijn moeten onderzoeken, te weten dat er zonder geldige reden afbreuk wordt gedaan aan het oudere merk. Dienaangaande geldt: hoe groter het onderscheidend

vermogen en de bekendheid van het merk zijn, des te gemakkelijker zal de afbreuk kunnen worden vastgesteld.

31. Mitsdien moet op de gestelde vraag worden geantwoord, dat artikel 5, lid 2, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd, dat een ingeschreven merk slechts in aanmerking komt voor de verruimde bescherming ten opzichte van waren of diensten die niet soortgelijk zijn, wanneer het bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn, en dat het in het Beneluxgebied voldoende is, dat het bekend is bij een aanmerkelijk deel van het desbetreffende publiek in een aanmerkelijk gedeelte van dat gebied, hetgeen in voorkomend geval een gedeelte van één van de Beneluxlanden kan zijn.

#### **Kosten**

32. De kosten door de Belgische, de Franse en de Nederlandse regering, alsmede door de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie 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 de Handelsrechtbank te Doornik bij vonnis van 30 oktober 1997 gestelde vraag, verklaart voor recht:

Artikel 5, lid 2, 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 een ingeschreven merk slechts in aanmerking komt voor de verruimde bescherming ten opzichte van waren of diensten die niet soortgelijk zijn, wanneer het bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn. In het Beneluxgebied is het voldoende, dat het bekend is bij een aanmerkelijk deel van het desbetreffende publiek in een aanmerkelijk gedeelte van dat gebied, hetgeen in voorkomend geval een gedeelte van één van de Beneluxlanden kan zijn.

---

#### **Conclusie Advocaat-Generaal Jacobs**

1. In deze zaak zal het Hof zich wederom moeten begeven op het grotendeels nog niet in kaart gebrachte terrein van het communautaire merkenrecht. De door de Handelsrechtbank te Doornik (België) gestelde vraag betreft de uitlegging van het begrip merk dat in een lidstaat bekend is, in de zin van de artikelen 4, lid 4, sub a, en 5, lid 2, van de Eerste richtlijn van de Raad betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: merkenrichtlijn of eenvoudig richtlijn).(2)

2. De richtlijn zelf waagt zich niet aan een definitie. En in weerwil van de discussie op internationaal niveau

om te komen tot een gemeenschappelijke omschrijving van het begrip algemeen bekend merk in de zin van het Unieverdrag van Parijs, lijkt de richtlijn onderscheid te maken tussen algemeen bekende merken (waarnaar in artikel 4, lid 2, sub d, wordt verwezen) en bekende merken.

#### **De feiten en het procesverloop voor de nationale rechter**

3. Verzoekster in het hoofdgeding, General Motors Corporation (hierna: General Motors), is een vennootschap naar het recht van de Verenigde Staten. Zij is rechthebbende op het merk Chevy, dat zij op 18 oktober 1971 bij het Benelux-Merkenbureau heeft gedeponereerd. Het merk is daar ingeschreven onder nummer 702 63 voor, onder meer, motorvoertuigen. Met die inschrijving werd de aanspraak bevestigd op de rechten die verkregen waren door een eerder depot in België op 1 september 1961 en door eerste gebruik in Nederland en Luxemburg in 1961 respectievelijk 1962. Tegenwoordig wordt het merk in het bijzonder in België gebruikt voor voertuigen van het type van.

4. Verweerster in het hoofdgeding, Yplon SA (hierna: Yplon), is gevestigd in Bailleul (België). Ook zij gebruikt het merk Chevy, zij het niet voormotorvoertuigen, maar voor was- en schoonmaakmiddelen en dergelijke. Blijkens de verwijzingsbeschikking heeft Yplon het merk in 1988 gedeponereerd en het sindsdien normaal, of liever intensief, voor dergelijke producten gebruikt in de Benelux en in diverse andere landen, waaronder verscheidene lidstaten en derde landen.

5. Na een reeks van overdrachten werd Yplon de geregistreerde houdster van twee Beneluxdepots van het merk Chevy, in het ene geval voor producten van klasse 3, te weten bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvlekkings- en schuurmiddelen; zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen (depotnr. 433 389 van 30 maart 1988), en in het andere geval voor was- en schoonmaakmiddelen van de klassen 1, 3 en 5 (depotnr. 506 286 van 10 juli 1991).

6. In haar inleidende dagvaarding voor de Belgische rechter vorderde General Motors op grond van het vroegere artikel 13 A, sub 2, van de Eenvormige Beneluxwet, dat Yplon ieder gebruik van het merk Chevy zou worden verboden.

7. Per 1 januari 1996 evenwel werd artikel 13 A, lid 2, van de Eenvormige Beneluxwet overeenkomstig het wijzigingsprotocol van 2 december 1992 vervangen door artikel 13 A, lid 1, sub c. Thans verzoekt General Motors de nationale rechter derhalve om een verklaring voor recht, dat het gebruik door Yplon van het teken Chevy in strijd was met het vroegere artikel 13 A, lid 2, van de Beneluxwet voorzover dat gebruik tot 31 december 1995 plaatsvond, en dat dat gebruik vanaf 1 januari 1996 in strijd is met artikel 13 A, lid 1, sub c, van de gewijzigde wet. Verder vordert zij oplegging aan Yplon van een dwangsom bij voortgezet gebruik van het merk.

8. Het vroegere artikel 13 A van de Eenvormige Beneluxwet bepaalde, dat de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht kon verzetten tegen:

1) elk gebruik van het merk of een overeenstemmend teken voor waren waarvoor het merk was ingeschreven of voor soortgelijke waren;

2) elk ander gebruik dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt en waardoor aan de merkhouder schade kan worden toegebracht.

9. Die wet is gewijzigd teneinde de merkenrichtlijn erin te verwerken - wel wat laat, want ofschoon de richtlijn in de lidstaten uiterlijk op 31 december 1992 ten uitvoer moest zijn gelegd, werd de gewijzigde Beneluxwet pas op 1 januari 1996 van kracht.<sup>(3)</sup> Het nieuwe artikel 13 A, lid 1, sub c, bepaalt, dat een merkhouder zich kan verzetten tegen elk gebruik dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van een in het Beneluxgebied bekend merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor waren die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Met deze bepaling werd uitvoering gegeven aan artikel 5, lid 2, van de richtlijn, dat ik hierna in punt 20 zal citeren.

10. Ofschoon Yplon haar merk al vanaf 1988 gebruikte, ontving zij pas op 12 oktober 1995 een formeel schrijven van de raadsman van General Motors, met de eis dat Yplon vrijwillig haar inschrijvingen in de Benelux en elders zou doen doorhalen en zich zou verbinden het gebruik van het teken Chevy te staken. Volgens General Motors dreigt haar merk door Yplons gebruik ervan te verwateren en zijn onderscheidend vermogen te verliezen.

11. Yplon brengt daartegen in, dat het merk Chevy van General Motors in de Beneluxlanden niet bekend is en dus niet door de betrokken bepalingen wordt beschermd. Daar bovendien de waren waarvoor de twee merken zijn ingeschreven, volstrekt verschillend zijn, meent Yplon, dat het gebruik van haar merk Chevy geen afbreuk kan doen aan het onderscheidend vermogen van het merk van General Motors.

12. Yplon wijst erop, dat General Motors sinds 1994 herhaaldelijk is opgekomen tegen de inschrijving van haar merk Chevy in verscheidene Europese landen, met name Duitsland, Spanje en Denemarken, maar dat haar vordering in alle gevallen is afgewezen. Voorts betoogt Yplon, dat ook een aantal derden het merk Chevy heeft doen inschrijven, ook in de vorm van homoniemen of bijna-homoniemen, zoals Chevi, Chewy, Chevys, Chevy Chase, Chevi-Perform, Chavy en Cherry.

13. Voor de nationale rechter heeft Yplon in reconventie gevorderd, dat het merk van General Motors vervallen wordt verklaard op grond van niet-gebruik en dat General Motors wordt veroordeeld tot vergoeding van de schade die door haar lichtzinnige en vexatoire actie is veroorzaakt. Volgens Yplon heeft General Motors haar merk noch in de drie jaar na het depot noch nadien gedurende een ononderbroken periode van vijf

jaar in de Beneluxlanden gebruikt. General Motors heeft evenwel bewijs geleverd voor haar gebruik van het merk.

14. De Handelsrechtbank te Doornik merkt op, dat voor de toepassing van de in casu relevante bepaling van de Beneluxwet meer duidelijkheid moet worden verkregen over de inhoud van het begrip bekend merk. Wijzende op het ontbreken van rechtspraak desbetreffend en van oordeel, dat de rechterlijke instanties zich moeten kunnen baseren op de precieze betekenis van het begrip, heeft de nationale rechter het Hof de volgende vraag voorgelegd:

Wat is de precieze betekenis van .bekend merk in de zin van het ingeolge het sinds 1 januari 1996 van kracht zijnde wijzigingsprotocol ingevoegde artikel 13 A, lid 1, sub c, van de Eenvormige Beneluxwet, en kan worden gezegd, dat dit .bekend zijn voor het gehele Beneluxgebied moet gelden, of voor een gedeelte hiervan?

15. In de procedure voor het Hof zijn schriftelijke opmerkingen ingediend door General Motors en Yplon, de Belgische, de Franse en de Nederlandse regering en de Commissie. General Motors, Yplon, de Nederlandse regering en de regering van het Verenigd Koninkrijk alsmede de Commissie waren ter terechtzitting vertegenwoordigd.

#### **Ontvankelijkheid**

16. Ofschoon de gestelde vraag, letterlijk genomen, de uitlegging van nationaal recht betreft, waarvoor het Hof in een procedure krachtens artikel 177 EG-Verdrag niet bevoegd is, acht ik de prejudiciële verwijzing toch ontvankelijk, omdat artikel 13 A, lid 1, sub c, bedoeld is om artikel 5, lid 2, van de richtlijn ten uitvoer te leggen. Zoals de Commissie opmerkt, kan het Hof derhalve de nationale rechter behulpzaam zijn door zijn antwoord af te stemmen op de uitlegging van de richtlijn.

17. De vraag moet dus worden geformuleerd als volgt:

1) Hoe moet het begrip .bekend merk in de zin van artikel 5, lid 2, van de richtlijn worden uitgelegd?

2) Moet het merk bekend zijn in alle drie Beneluxlanden, of volstaat het dat het bekend is in een van die landen of in een gedeelte daarvan?

#### **De richtlijn**

18. De merkenrichtlijn is vastgesteld op de grondslag van artikel 100 A EG-Verdrag. Haar doelstelling was niet de merkenwetgevingen van de lidstatenvolledig aan te passen, maar die bepalingen van nationaal recht aan te passen welke het meest rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt (derde overweging van de considerans).

19. Volgens de negende overweging van de considerans vormde de harmonisatiedoelstelling geen beletsel voor de lidstaten om bekende merken een ruimere bescherming te verlenen.<sup>(4)</sup> Verder wordt in de zesde overweging van de considerans verklaard, dat de richtlijn de toepassing van andere rechtsregels van de lidstaten op merken, zoals die betreffende oneerlijke mededinging, wettelijke aansprakelijkheid of bescherming van de consument, niet uitsluit.

20. Artikel 5 omschrijft de aan een merk verbonden rechten:

1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:

a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;

b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.

2. Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economisch verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voorwaren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dit bekend is in de lidstaat en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

21. Met artikel 5, lid 1, sub a en sub b, en lid 2, overeenkomende bepalingen komen voor in artikel 4, betreffende de weigering een merk in te schrijven, en betreffende nietigheid (zie artikel 4, lid 1, sub a en sub b, en lid 4, sub a - artikel 4, lid 4, sub a, komt overeen met artikel 5, lid 2).<sup>(5)</sup>

22. Overeenkomstige bepalingen zijn te vinden in verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 betreffende het gemeenschapsmerk.<sup>(6)</sup> De verordening verwijst zowel naar nationale merken die in de betrokken lidstaat bekend zijn, als naar gemeenschapsmerken die in de Gemeenschap bekend zijn (artikel 8, lid 5, en artikel 9, lid 1, sub c).

#### **De structuur van de richtlijn**

23. De richtlijn voorziet dus in drie verschillende beschermingsniveaus. In de eerste plaats hebben merkgerechtigden automatisch het recht, het gebruik van gelijke merken te verbieden voor waren of diensten die gelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven (artikel 5, lid 1, sub a).

24. In de tweede plaats, wanneer het teken waartegen de merkgerechtigde bezwaar maakt, gelijk is aan of overeenstemt met zijn gedeponeerd merk en het om dezelfde of overeenstemmende waren of diensten gaat, kan de merkgerechtigde het gebruik van het teken verbieden, indien - en enkel indien - er bij het publiek verwarring kan ontstaan (artikel 5, lid 1, sub b).

25. In de derde plaats kunnen de lidstaten nog voor merken die bekendheid genieten, bescherming verlenen ten opzichte van het gebruik van een gelijk of overeenstemmend teken voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, wanneer door het gebruik van dat teken zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk: ingevolge artikel 5, lid 2, kunnen de lidstaten bepalen,

dat de merkgerechtigde dan aan derden die zijn toestemming niet hebben verkregen, het gebruik van het merk in het economisch verkeer kan verbieden. De vraag waar het in deze zaak om gaat, is wat in dit verband onder bekend merk moet worden verstaan.

#### **Artikel 5, lid 2**

26. Om te beginnen wijs ik erop, dat anders dan bij het bepaalde in artikel 5, lid 1, sub b, artikel 5, lid 2, niet verlangt, dat er gevaar voor verwarring bij het publiek bestaat. Men heeft vaak gedacht, dat het vereiste van verwarring in artikel 5, lid 2, impliciet werd gesteld, want het leek paradoxaal, dat een gevaar van verwarring wel vereist was in het geval van artikel 5, lid 1, sub b, waar het gaat om gelijke of overeenstemmende waren en diensten, maar niet in het geval van artikel 5, lid 2, met betrekking tot waren of diensten van geheel andere aard. Dit punt is door het Hof echter opgelost in zijn arrest in de zaak SABEL(7), waarin bij de beslissing over artikel 5, lid 1, sub b, duidelijk werd gemaakt dat artikel 5, lid 2, geen gevaar voor verwarring vereist.

27. Evenmin verlangt artikel 5, lid 2, dat de betrokken waren of diensten soortgelijk zijn. In tal van lidstaten vond merkbescherming traditioneel plaats volgens het specialiteitsbeginsel, dat wel zeggen dat het merk enkel beschermd was voor de waren of diensten waarvoor het was ingeschreven, en voor soortgelijke waren of diensten. Bescherming met betrekking tot niet soortgelijke waren of diensten bestond vaak wel in het kader van de nationale mededingingswetgeving, maar veelal niet in het kader van het merkenrecht.

28. De Commissie merkt op, dat artikel 5, lid 2, niet voorkwam in haar oorspronkelijke ontwerpverrichtlijn, omdat zij van mening was dat zo'n uitgebreide bescherming voor nationale merken niet gerechtvaardigd was, maar beperkt moest blijven tot een klein aantal gemeenschapsmerken, te weten die van grote bekendheid.(8) Tijdens de onderhandelingen in de Raad was echter op verzoek van de Beneluxlanden een bepaling inzake bescherming van bekende merken opgenomen, het latere artikel 5, lid 2.

29. Ofschoon artikel 5, lid 2, duidelijk gebaseerd is op het vroegere artikel 13 A, lid 2, van de Eenvormige Beneluxwet, zijn er toch ook enkele belangrijke verschillen. In de eerste plaats wordt er enkel bescherming verleend aan bekende merken. In de tweede plaats geldt die bescherming enkel met betrekking tot niet soortgelijke waren of diensten. In de derde plaats omschrijft de richtlijn tegen welke schade bescherming wordt geboden. Dit zijn de hoofdkenmerken van artikel 5, lid 2, van de richtlijn.

#### **Bekende merken en algemeen bekende merken(9)**

30. Zowel in de procedure voor het Hof als in de algemene discussie over het onderwerp is de aandacht uitgegaan naar de verhouding tussen bekend merk in de zin van de artikelen 4, lid 4, sub a, en 5, lid 2, van de richtlijn en algemeenbekend merk in de zin van artikel 6 bis van het Unieverdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom. Over algemeen bekende merken in deze zin gaat het in artikel 4, lid 2, sub d, van de richtlijn.

31. General Motors, de Nederlandse en de Belgische regering en de Commissie betogen, dat de voorwaarde van de richtlijn, dat een merk bekend moet zijn, minder streng is dan het vereiste van algemene bekendheid. Dat lijkt ook het standpunt te zijn van het Internationaal Bureau in zijn Memorandum van 1995 over algemeen bekende merken.(10)

32. Voor een goed begrip van de verhouding tussen beide termen dient men de omvang en de doelstelling voor ogen te houden van de aan algemeen bekende merken geboden bescherming volgens het Unieverdrag van Parijs en de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIPs). Artikel 6 bis van het Unieverdrag bepaalt, dat algemeen bekende werken beschermd moeten worden tegen de inschrijving of het gebruik van een reproductie, nabootsing of vertaling die verwarring kunnen wekken met betrekking tot dezelfde of soortgelijke waren. Die bescherming wordt door artikel 16, lid 3, TRIPs uitgebreid tot waren of diensten die niet soortgelijk zijn met die waarvoor het merk is ingeschreven, indien het gebruik van het merk een verband tussen die waren of diensten en de houder van het ingeschreven merk zou suggereren en de belangen van die houder door dat gebruik geschaad zouden kunnen worden. Het oogmerk van de ingevolge deze bepalingen aan algemeen bekende merken geboden bescherming lijkt te zijn geweest, die merken te beschermen tegen gebruik door derden in landen waar zij nog niet zijn ingeschreven.

33. De door het Unieverdrag en het TRIPs aan algemeen bekende merken geboden bescherming is derhalve een heel bijzondere bescherming, die zelfs voorniet ingeschreven merken geldt. Het zou daarom niet moeten verbazen, indien de voorwaarde om voor deze bescherming in aanmerking te komen, de lat betrekkelijk hoog legt, in die zin dat het om een algemeen bekend merk moet gaan. Bij merken die gewoon bekend zijn, speelt dit niet. Zoals ik hierna zal voorstellen, is er geen reden om de lat zo hoog te leggen bij het onderzoek of een merk voldoet aan de voorwaarde van artikel 5, lid 2, dus of het een bekend merk is.

34. Deze opvatting vindt steun in althans enkele taalversies van de richtlijn. In de Duitse tekst bijvoorbeeld worden de in artikel 6 bis van het Unieverdrag bedoelde merken omschreven als notorisch bekannt, terwijl de merken bedoeld in de artikelen 4, lid 4, sub a, en 5, lid 2, enkel bekannt worden genoemd. Zo ook in de Nederlandse tekst, waar gesproken wordt van algemeen bekend respectievelijk bekend.

35. De Franse, de Spaanse en de Italiaanse tekst zijn echter minder duidelijk, want zij gebruiken, respectievelijk, *notoirement connues*, *notoriamente conocidas* en *notoriamente conosciuti* waar het gaat om de in artikel 6 bis van het Unieverdrag bedoelde merken, terwijl men in de artikelen 4, lid 4, sub a, en 5, lid 2, van de richtlijn de uitdrukking *jouit d'une renommée*, *goce de renommée*, respectievelijk *gode di notorietà* vindt.

36. Ook de Engelse versie is niet zonder meer duidelijk. De term *well known* in artikel 6 bis van het Unieverdrag heeft een kwantitatieve bijbetekenis (The

Concise Oxford Dictionary omschrijft well known als known to many(11)), terwijl de term reputation in de artikelen 4, lid 4, sub a, en 5, lid 2, zeer wel kwalitatieve connotaties kan hebben. The Concise Oxford Dictionary omschrijft reputation als (1) what is generally said or believed about a person's or thing's character or standing (...); (2) the state of being well thought of; distinction; respectability; (...) (3) credit, fame or notoriety. Er is wel betoogd, dat er een discrepantie bestaat tussen enerzijds de Duitse en anderzijds de Engelse en de Franse tekst, omdat de reputatie van een merk geen kwantitatief begrip is, maar eenvoudig verwijst naar de op zich staande aantrekkingskracht van een merk, waardoor dit reclamewaarde krijgt.(12)

37. Of de bekendheid van een merk nu een kwantitatief of een kwalitatief begrip is, dan wel beide, ik meen te mogen concluderen dat, ook al is het begrip algemeen bekend zelf niet duidelijk omschreven, een bekend merk niet een even grote bekendheid behoeft te bezitten als een algemeen bekend merk.

38. De vraag rijst dan, of men criteria zou kunnen opstellen om te bepalen wat met een bekend merk wordt bedoeld. De Franse regering betoogt, dat artikel 5, lid 2, doordat het bescherming verleent met betrekking tot niet soortgelijke waren en diensten, afwijkt van een fundamenteel beginsel van het merkenrecht - het specialiteitsbeginsel - en daarom restrictief moet worden uitgelegd. Ofschoon, aldus de Franse regering, artikel 5, lid 2, niet, zoals Yplon suggereert, beperkt is tot beroemde merken, dient een merk, om onder de bescherming van dat artikel te vallen, aan twee voorwaarden te voldoen: in de eerste plaats moet het bekend zijn bij een groot deel van het publiek waartoe de twee producten - in casu auto's en schoonmaakmiddelen - zich richten; in de tweede plaats moet het oudere merk een zodanige reputatie hebben, dat wanneer de consument het omstreden merk ziet, hij dit met het oudere merk associeert en beide met elkaar in verband brengt.

39. Het lijkt mij wel zeker, dat, wil het begrip bekend merk enige inhoud hebben, aangetoond moet worden dat het merk bij een aanzienlijk deel van de relevante sectoren van het publiek bekend moet zijn. Ik betwijfel echter of het nodig is, de aan een bekend merk te stellen eisen tot in bijzonderheden te specificeren.

40. In de eerste plaats, zoals de Franse regering zelf heeft beklemtoond - daarin gevolgd door andere partijen in de procedure - , valt een algemene definitie moeilijk te geven en is het van wezenlijk belang, dat de nationale rechterlijke instanties elke zaak op haar eigen merites beoordelen, zonder vaste criteria toe te passen, die in specifieke gevallen arbitrair kunnen blijken te zijn. Zo is er, bijvoorbeeld, wijd verbreide kritiek op de praktijk om uit te gaan van vaste percentages van het publiek, en het lijkt inderdaad weinig relevant om uitsluitend met dit criterium te werken.

41. In de tweede plaats zouden de nationale rechterlijke instanties voor een realistische beoordeling van de bekendheid diverse criteria in aanmerking moeten nemen, zoals het gedeelte van het betrokken publiek dat het merk kent of herkent; de duur en de omvang van het gebruik van het merk, en in welk geografisch gebied;

de schaal en de omvang van de investeringen in de promotie van het merk.(13)

42. Het belangrijkste is evenwel, dat de bepalingen van artikel 5, lid 2, ten volle worden toegepast. De nationale rechter dient zich er dus in elke zaak van te vergewissen, dat het omstreden teken zonder goede reden wordt gebruikt, en dat daardoor voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Door correcte toepassing van deze voorwaarden kan worden verzekerd, dat merken die - in meerdere of mindere mate - bekend zijn, niet meer bescherming genieten dan hun toekomt.

43. In het bijzonder merke men op, dat artikel 5, lid 2, in tegenstelling tot artikel 5, lid 1, sub b, niet verwijst naar het loutere gevaar of de waarschijnlijkheid dat aan de erin gestelde voorwaarden wordt voldaan. De bevoordelingen zijn positiever: wanneer (...) voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan (...) (cusivering van mij). Het feit dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken of afbreuk wordt gedaan, moet bovendien vaststaan, dat wil zeggen ten genoegen van de nationale rechter worden aangetoond: de nationale rechter moet worden overtuigd door bewijs van werkelijke schade of van ongerechtvaardigd voordeel. Hoe dat bewijs precies moet worden geleverd, dient mijns inziens door het nationale bewijs- en procesrecht te worden bepaald, zoals ook het geval is bij het bewijs van gevaar van verwarring: zie de tiende overweging van de considerans.

44. Ik stel derhalve voor op de eerste vraag te antwoorden, dat onder bekend merk in de zin van artikel 5, lid 2, van de richtlijn moet worden verstaan een merk dat bij een aanzienlijk deel van de relevante sectoren van het publiek bekend is, doch zonder dat het dezelfde mate van bekendheid dient te bezitten als een algemeen bekend merk in de zin van het Unieverdrag van Parijs.

#### **De tweede vraag**

45. Dan kom ik nu tot de vraag of, gezien het eenvoudige karakter van het Benelux-merkenrecht, een merk in alle drie Beneluxlanden bekend moet zijn, dan wel of het volstaat dat het in een van die landen of een gedeelte daarvan bekend is. Het bestaan van het Benelux-merkendepot wordt uitdrukkelijk erkend in de artikelen 1 en 4, lid 2, sub a, van de richtlijn. De artikelen 4, lid 4, sub b, en 5, lid 2, verwijzen echter naar merken die in de betrokken lidstaat bekend zijn.

46. Wanneer de vordering in rechte er enkel toe strekt, het gebruik van een ingeschreven merk te verbieden, kan volgens het Beneluxstelsel de werking van het desbetreffende vonnis tot één bepaald land worden beperkt, maar de inschrijving van een merk of de nietigverklaring ervan geldt voor de gehele Benelux.(14) Ik sluit mij aan bij de opvatting van de Commissie, dat waar de Beneluxlanden hun merkenrecht eenvormig hebben gemaakt, het grondgebied van de Benelux voor de toepassing van artikel 5, lid 2, van de richtlijn moet worden beschouwd als het grondgebied van een lidstaat.

47. Wat bekendheid in een lidstaat betreft, lijkt het mij voldoende dat het merk bekend is in een aanzienlijk

gedeelte van een lidstaat. Bijgevolg is het voldoende dat het merk bekend is in een aanzienlijk gedeelte van de Benelux, in voorkomend geval dus in een gedeelte van slechts een van de Beneluxlanden. Dat is de enige manier om de eventuele culturele en taalkundige verschillen in een lidstaat te erkennen: een merk kan dus regionaal bekend zijn, bijvoorbeeld in het Nederlandstalige gedeelte van België.

#### **Conclusie**

48. Mitsdien geef ik het Hof in overweging, de door de Handelsrechtbank te Doornik gestelde vragen te beantwoorden als volgt:

- 1) Wil een merk een bekend merk zijn in de zin van artikel 5, lid 2, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, dan moet vaststaan dat het bekend is bij een aanzienlijk gedeelte van de relevante sectoren van het publiek,
- 2) Het is voldoende dat die bekendheid bestaat in een aanzienlijk gedeelte van het grondgebied van de Benelux, dat in voorkomend geval een gedeelte van slechts een van de Beneluxlanden kan zijn.

13: - Vergelijk de discussies over het algemeen bekende merk in het kader van de World Intellectual Property Organisation in Genève. Zie met name de volgende documenten, opgesteld voor het Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications voor zijn vergadering in juli 1998: SCT/1/3, SCT/1/5 en SCT/1/6.

14: - Van Innis, T.: Les signes distinctifs, Brussel 1997, blz. 467-469.

---

#### Noten

1: Oorspronkelijke taal: Engels.

2: - Richtlijn 89/104/EEG van 21 december 1988 (PB 1989, L 40, blz. 1).

3: - Ingevolge artikel 16, lid 1, van de richtlijn was de uiterste implementatiedatum 28 december 1991. Bij besluit 92/10/EEG (PB 1992, L 70, blz. 27) maakte de Raad echter gebruik van zijn bevoegdheid ex artikel 16, lid 2, en verlengde hij de implementatietermijn tot 31 december 1992.

4: - Voetnoot niet relevant voor de Nederlandse vertaling.

5: - Artikel 4, lid 3, bevat bepalingen die overeenkomen met artikel 4, lid 4, sub a, met betrekking tot een gemeenschapsmerk en verwijst naar een gemeenschapsmerk dat in de Gemeenschap bekend is. De bescherming van dergelijke gemeenschapsmerken is echter verplicht en niet facultatief.

6: - PB 1994, L 11, blz. 1.

7: - Arrest van 11 november 1997 (C-251/95, Jurispr. blz. I-1691).

8: - Zie voorstel van de Commissie, PB 1980, C-351, blz. 1, en Bulletin EG, suppl. 5/80.

9: - Over dit onderwerp bestaat een overvloedige literatuur. Zie in het bijzonder Mostert, Frederick W., Famous and Well-Known Marks, An International Analysis, Butterworths, 1997.

10: - Memorandum van het Internationaal Bureau betreffende de in november 1995 gehouden discussies over de definitie van algemeen bekend merk, WKM/CE/1/2, punt 35.

11: - Of known thoroughly, maar deze betekenis lijkt in deze context niet van belang.

12: - Kur, A.: Well-known marks, highly renowned marks and marks having a (high) reputation - what's it all about?, 23 IIC 218 (1992).