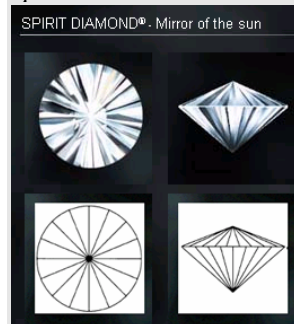
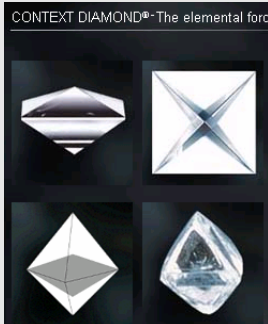


Hof van Justitie EG, 14 mei 2002, Hölterhoff v Freiesleben

Spirit Diamond



Context Diamond



MERKENECHT

Beschrijvend gebruik voor aanduiding eigenschap geen inbreuk

dat de merkhouders zich niet op zijn uitsluitend recht kan beroepen wanneer een derde in het kader van een handelstransactie duidelijk maakt, dat de waar uit eigen productie afkomstig is en hij het betrokken merk uitsluitend gebruikt ter aanduiding van de bijzondere eigenschappen van de door hem aangeboden waar, zodat het uitgesloten is dat het gebruikte merk in het economisch verkeer als een aanduiding van herkomst uit een bepaalde onderneming wordt opgevat

Vaststaat, dat het bij het gebruik van een merk in een dergelijke situatie gaat om een gebruik in het economisch verkeer voor dezelfde of soortgelijke waren als die waarvoor het merk is ingeschreven. Bijgevolg wordt eigenlijk gevraagd, of een gebruik van het merk als in het hoofdgeding een van de in artikel 5, lid 1, van de richtlijn bedoelde vormen van gebruik is waardoor inbreuk wordt gemaakt op het uitsluitend recht van de merkhouders. Dienaangaande volstaat de vaststelling, dat geen van de belangen die artikel 5, lid 1, beoogt te beschermen, door het gebruik van een merk wordt geraakt in een situatie als beschreven door de verwijzende rechter. Deze belangen worden immers niet aangetast in een situatie waarin:

- de derde naar het merk verwijst in het kader van een handelstransactie met een potentiële klant die in het juweliersvak zit;
- de verwijzing wordt gedaan voor louter beschrijvende doeleinden, te weten om de potentiële klant, die de kenmerken van de onder het betrokken merk verkochte waren kent, in te lichten over de kenmerken van de te koop aangeboden waar;
- de verwijzing naar het merk door de potentiële klant niet kan worden opgevat als een aanduiding van de herkomst van de waar.

In die omstandigheden moet - zonder dat in het kader van deze zaak nader behoeft te worden ingegaan op de betekenis van gebruik van een merk in de zin van artikel 5, lid 1, sub a en b, van de richtlijn - op de gestelde vraag worden geantwoord dat artikel 5, lid 1, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat de merkhouders

der zich niet op zijn uitsluitend recht kan beroepen wanneer een derde in het kader van een handelstransactie duidelijk maakt, dat de waar uit eigen productie afkomstig is en hij het betrokken merk uitsluitend gebruikt ter aanduiding van de bijzondere eigenschappen van de door hem aangeboden waar, zodat het uitgesloten is dat het gebruikte merk in het economisch verkeer als een aanduiding van herkomst uit een bepaalde onderneming wordt opgevat.

Vindplaatsen: curia.europa.eu, IER 2002, 187, m.nt. Gielen

Hof van Justitie EG, 14 mei 2002

(P. Jann, F. Macken, N. Colneric, S. von Bahr, C. Gulmann (rapporteur), A. La Pergola, J.-P. Puissechet, M. Wathelet en V. Skouris)

ARREST VAN HET HOF

14 mei 2002 (1)

Harmonisatie van wetgevingen - Merken - Richtlijn 89/104/EEG - Artikel 5, lid 1 - Omvang van uitsluitend recht van merkhouders - Derden - Gebruik van merk voor beschrijvende doeleinden

In zaak C-2/00,

betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 234 EG van het Oberlandesgericht Düsseldorf (Duitsland), in het aldaar aanhangig geding tussen [X] Hölterhoff,

en

[Y] Freiesleben,

om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van artikel 5, lid 1, sub a en b, van 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: P. Jann, president van de Vijfde kamer, waarnemend voor de president, F. Macken, N. Colneric en S. von Bahr, kamerpresidenten, C. Gulmann (rapporteur), A. La Pergola, J.-P. Puissechet, M. Wathelet en V. Skouris, rechters,

advocaat-generaal: F. G. Jacobs,

griffier: H. von Holstein, adjunct-griffier,

gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door:

- M. Hölterhoff, vertegenwoordigd door M. Samer, Rechtsanwalt,

- U. Freiesleben, vertegenwoordigd door E. Keller, Rechtsanwalt,

- de Franse regering, vertegenwoordigd door R. Abraham en A. Maitrepierre als gemachtigden,

- de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door G. Amodeo als gemachtigde, bijgestaan door D. Alexander, barrister,

- de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door K. Banks als gemachtigde, bijgestaan door I. Brinker en W. Berg, avocats,

gezien het rapport ter terechtzitting,

gehoord de mondelinge opmerkingen van U. Freiesleben, de Franse regering en de Commissie ter terechtzitting van 12 juni 2001, gehoord de [conclusie van de advocaat-generaal](#) ter terechtzitting van 20 september 2001,

het navolgende

Arrest

1. Bij beschikking van 23 december 1999, binnengekomen bij het Hof op 5 januari 2000, heeft het Oberlandesgericht Düsseldorf krachtens artikel 234 EG een prejudiciële vraag gesteld over de uitlegging van artikel 5, lid 1, sub a en b, van 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. Deze vraag is gerezen in een geding tussen U. Freiesleben, houder van twee ingeschreven merken, en M. Hölterhoff, ter zake van het gebruik dat Hölterhoff van deze merken in het economisch verkeer maakt voor beschrijvende doeleinden.

Het rechtskader

De communautaire wettelijke regeling

3. Artikel 5, lid 1, van de richtlijn bepaalt:

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.

De Duitse wettelijke regeling

4. De richtlijn is in Duits recht omgezet bij het Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen van 25 oktober 1994 (wet inzake de bescherming van merken en andere onderscheidende tekens, BGBI. 1994 I, blz. 3082; hierna: Duitse merkenwet). § 14, lid 2, van deze wet neemt de bepalingen van artikel 5, lid 1, sub a en b, van de richtlijn bijna woordelijk over.

Het hoofdgeding en de prejudiciële vraag

5. Freiesleben is houder van twee in Duitsland ingeschreven merken, Spirit Sun en Context Cut, voor respectievelijk diamanten voor verwerking tot sieraden en edelstenen voor verwerking tot sieraden.

6. De twee types waren die onder deze merken worden verhandeld, onderscheiden zich door een bijzondere slijpvorm. Het merk Spirit Sun wordt gebruikt voor een ronde slijpvorm met facetten die straalsgewijs vanaf het centrum lopen, en het merk Context Cut voor een vierkante slijpvorm met een spits toelopend diagonaal kruis.

7. Hölterhoff handelt in allerlei soorten edelstenen, die hij zelf slijpt of inkoopt bij andere handelaars. Hij verhandelt zowel stenen van eigen makelij als bij derden ingekochte waren.

8. Op 3 juli 1997 heeft hij in het kader van een handelstransactie aan een goudsmid-juwelier halfedelstenen en sierstenen onder de aanduidingen Spirit Sun en Context Cut te koop aangeboden. Deze laatste heeft bij Hölterhoff twee granaatstenen volgens de slijpvorm Spirit Sun besteld. Op het reçu en de factuur aangaande de verkoop van deze stenen wordt niet verwezen naar de merken Spirit Sun en Context Cut en worden de waren aangeduid als rodolieten.

9. Naar aanleiding van deze verkoop heeft Freiesleben op grond van artikel 14 van de Duitse merkenwet tegen Hölterhoff een vordering wegens merkinbreuk ingesteld bij het Landgericht Düsseldorf (Duitsland). Bij vonnis van 19 augustus 1998 heeft deze rechterlijke instantie de vordering toegewezen. Hölterhoff heeft hiertegen hoger beroep ingesteld bij het Oberlandesgericht Düsseldorf. Freiesleben vordert verwerping van het beroep.

10. Volgens de verwijzende rechter staat vast, dat Hölterhoff de aanduidingen Spirit Sun en Context Cut tijdens de handelstransactie van 3 juli 1997 enkel heeft gebruikt om de kwaliteiten, en meer bepaald het type slijpvorm van de te koop aangeboden edelstenen te beschrijven, en dat een dergelijke aanduiding dus niet werd gebruikt om te suggereren dat deze stenen afkomstig waren van de onderneming van Freiesleben.

11. Van oordeel dat voor de oplossing van het geschil de uitlegging van artikel 5, lid 1, van de richtlijn nodig is, heeft het Oberlandesgericht Düsseldorf de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vraag gesteld:

Is er ook sprake van merkinbreuk in de zin van artikel 5, lid 1, sub a en b, van de merkenrichtlijn, wanneer de verwerende partij duidelijk maakt, dat de waar uit eigen productie afkomstig is en zij het merk van de verzoekende partij uitsluitend gebruikt ter aanduiding van de bijzondere eigenschappen van de door haar aangeboden waar, zodat het volledig uitgesloten is, dat het gebruikte merk in het economisch verkeer als een aanduiding van herkomst uit een bepaalde onderneming wordt opgevat?

12. Het Hof wordt dus verzocht om uitlegging van artikel 5, lid 1, van de richtlijn, op grond waarvan de merkhouder iedere derde het gebruik van een teken in het economisch verkeer mag verbieden, wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren als die waarvoor het merk ingeschreven is (artikel 5, lid 1, sub a), alsmede wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan (artikel 5, lid 1, sub b).

13. In wezen wordt gevraagd, of de houder van een merk krachtens artikel 5, lid 1, van de richtlijn een derde het gebruik van dat merk kan verbieden in een feitelijke situatie als de door de verwijzende rechter minutieus beschreven situatie.

14. Vaststaat, dat het bij het gebruik van een merk in een dergelijke situatie gaat om een gebruik in het economisch verkeer voor dezelfde of soortgelijke waren als die waarvoor het merk is ingeschreven.

15. Bijgevolg wordt eigenlijk gevraagd, of een gebruik van het merk als in het hoofdgeding een van de in artikel 5, lid 1, van de richtlijn bedoelde vormen van gebruik is waardoor inbreuk wordt gemaakt op het uitsluitend recht van de merkhouder.

16. Dienaangaande volstaat de vaststelling, dat geen van de belangen die artikel 5, lid 1, beoogt te beschermen, door het gebruik van een merk wordt geraakt in een situatie als beschreven door de verwijzende rechter. Deze belangen worden immers niet aangetast in een situatie waarin:

- de derde naar het merk verwijst in het kader van een handelstransactie met een potentiële klant die in het juweliersvak zit;

- de verwijzing wordt gedaan voor louter beschrijvende doeleinden, te weten om de potentiële klant, die de kenmerken van de onder het betrokken merk verkochte waren kent, in te lichten over de kenmerken van de te koop aangeboden waar;

- de verwijzing naar het merk door de potentiële klant niet kan worden opgevat als een aanduiding van de herkomst van de waar.

17. In die omstandigheden moet - zonder dat in het kader van deze zaak nader behoeft te worden ingegaan op de betekenis van gebruik van een merk in de zin van artikel 5, lid 1, sub a en b, van de richtlijn - op de gestelde vraag worden geantwoord dat artikel 5, lid 1, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat de merkhouder zich niet op zijn uitsluitend recht kan beroepen wanneer een derde in het kader van een handelstransactie duidelijk maakt, dat de waar uit eigen productie afkomstig is en hij het betrokken merk uitsluitend gebruikt ter aanduiding van de bijzondere eigenschappen van de door hem aangeboden waar, zodat het uitgesloten is dat het gebruikte merk in het economisch verkeer als een aanduiding van herkomst uit een bepaalde onderneming wordt opgevat.

Kosten

18. De kosten door de Franse regering, de regering van het Verenigd Koninkrijk alsmede door 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 het Oberlandesgericht Düsseldorf bij beschikking van 23 december 1999 gestelde vraag, verklaart voor recht:

Artikel 5, lid 1, van 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 de merkhouder zich niet op zijn uitsluitend recht kan beroepen wanneer een derde in het kader van een handelstransactie duidelijk maakt, dat de waar uit eigen productie afkomstig is en hij het betrokken merk uitsluitend gebruikt ter aanduiding van de bijzondere eigenschappen van de door hem aangeboden waar, zodat het uitgesloten is dat het gebruikte merk in

het economisch verkeer als een aanduiding van herkomst uit een bepaalde onderneming wordt opgevat.

Conclusie Advocaat-Generaal F. G. Jacobs

Heeft de houder van een nationaal merk, bestaande in een naam voor waren die bepaalde eigenschappen bezitten, op grond van de merkenrichtlijn(2) het recht een derde te verbieden die naam in het handelsverkeer te gebruiken ter beschrijving van de eigenschappen van andere doch soortgelijke waren die die derde te koop aanbiedt, wanneer de aangeboden waren niet door de merkgerechtigde zijn vervaardigd en de verkoper dit ook niet beweert, en het uitgesloten is dat verwarring omtrent hun herkomst kan ontstaan? Zo luidt in wezen de vraag die het Oberlandesgericht Düsseldorf (Duitsland) in de onderhavige zaak heeft gesteld.

De merkenrichtlijn

2. Het Oberlandesgericht verzoekt om uitlegging van artikel 5, lid 1, van de merkenrichtlijn. Het heeft evenwel ook naar andere leden van dat artikel alsmede naar artikel 6, lid 1, verwezen. Artikel 5 draagt het opschrift Rechten verbonden aan het merk en artikel 6 betreft de Beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen.

3. Artikel 5, lid 1, luidt:

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.

4. Artikel 5, lid 2, bepaalt:

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.

5. Artikel 5, lid 3, van de richtlijn bevat een niet-limitatieve lijst van vormen van gebruik die krachtens de leden 1 en 2 kunnen worden verboden:

- a) het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking;
- b) het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verichten van diensten onder het teken;
- c) het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken;

d) het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties.

6. Artikel 5, lid 5, van de richtlijn luidt:

De leden 1 tot en met 4 laten onverlet bepalingen in een lidstaat, betreffende bescherming tegen het gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

7. Ten slotte bepaalt artikel 6, lid 1, van de richtlijn:

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

a) van diens naam en adres;

b) van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;

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

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

8. Ofschoon dit geval geen betrekking heeft op een gemeenschapsmerk, wijs ik erop dat de artikelen 5, leden 1, 2 en 3, en 6, lid 1, van de merkenrichtlijn in alle wezenlijke opzichten overeenkomen met de artikelen 9, leden 1 en 2, en 12 van de verordening inzake het gemeenschapsmerk(3), zodat hun uitlegging eveneens van belang kan zijn voor laatstgenoemde artikelen.

De omstandigheden van het hoofdgeding

9. U. Freiesleben produceert en verhandelt diamanten en, via een licentienemer, gekleurde edelstenen. Hij is houder van de twee Duitse ingeschreven merken waarover het in de nationale procedure gaat. Het betreft Spirit Sun, ingeschreven voor diamanten voor verwerking tot sieraden, en Context Cut, ingeschreven voor edelstenen voor verwerking tot sieraden.

10. Freiesleben is eveneens houder van octrooien voor twee specifieke slijpvormen voor edelstenen, en hij gebruikt zijn merken alleen voor die slijpvormen. Spirit Sun wordt gebruikt voor een ronde slijpvorm met facetten die straalsgewijs vanaf het centrum lopen en Context Cut voor een vierkante slijpvorm met een spits toelopend diagonaal kruis.

11. M. Hölterhoff produceert edelstenen in allerlei slijpvormen en verkoopt zowel die stenen als andere die hij elders heeft ingekocht. In juli 1997 verkocht hij twee granaatstenen aan M. Haverkamp, die een juwelierszaak exploiteert. Die stenen waren op het reçu en de factuur alleen aangeduid als rodolieten(4), ofschoon vaststaat dat Hölterhoff de namen Spirit Sun en Context Cut gebruikte in de loop van de verkoopgesprekken, en dat de bestelling werd gegeven voor twee stenen volgens de slijpvorm Spirit Sun.

12. Wat niet vaststaat, is de exacte manier waarop die uitdrukkingen met betrekking tot de te koop aangeboden edelstenen werden gebruikt en in hoeverre dit gebruik was geoorloofd. In het hoofdgeding stelde Freiesleben dat de edelstenen niet door hem of zijn li-

centienemer waren geproduceerd, maar dat Hölterhoff valselijk had beweerd dat zij dat wel waren. Hölterhoff houdt staande dat de edelstenen originele stenen waren die door Freiesleben of zijn licentienemer waren geproduceerd en in Frankrijk waren gekocht, zodat de merkrechten van Freiesleben waren uitgeput.

13. Het Oberlandesgericht aanvaardt echter in wezen geen van deze versies, maar is op grond van de getuigenverklaring van Haverkamp tot zijn eigen, kennelijk totaal verschillende, bevindingen gekomen. Het stelt vast dat Hölterhoff bij het aanbieden van de edelstenen niet heeft beweerd dat deze van Freiesleben of zijn licentienemer afkomstig waren, doch wel dat zij vervaardigd waren door zijn eigen slijper volgens de slijpvorm Spirit Sun, waarvan hij stelde dat dit een oude slijpvorm was die al sinds onheuglijke tijden bestond en waarop Freiesleben geen exclusieve rechten had. Hij heeft eveneens Context Cut ter sprake gebracht; ofschoon Haverkamp er niet meer zeker van was hoe dat woord was gebruikt, bevond het Oberlandesgericht dat Hölterhoff in de Context Cut geslepen edelstenen te koop had aangeboden. Het gaat er daarom van uit, dat hij de benamingen Spirit Sun en Context Cut niet gebruikte om de herkomst van de edelstenen aan te duiden, maar de vormen waarin zij waren geslepen.

14. Het bevond verder dat Hölterhoff de aanduidingen zodanig had gebruikt dat geen sprake was van een suggestie dat de aangeboden edelstenen waren vervaardigd door Freieslebens eigen onderneming of die van zijn licentienemer; het was duidelijk, en Haverkamp had dit ook zo begrepen, dat zij afkomstig waren van Hölterhoff zelf. Evenmin werden de woorden Spirit Sun op de verpakking, de factuur, of enig ander document met betrekking tot de verkochte edelstenen gebruikt, waardoor een derde op dit punt zou kunnen worden misleid. In feite blijkt dat die woorden in het kader van de onderhandelingen of de verkoop maar één keer schriftelijk zijn gebruikt, namelijk door Haverkamp in haar gefaxte order voor twee granaatstenen volgens de slijpvorm Spirit Sun.

15. Het Oberlandesgericht besloot het voor hem ahangige geding - waarin Freiesleben verschillende maatregelen tegen Hölterhoff vordert, waaronder een bevel tot staking en toekenning van schadevergoeding - te schorsen en om een prejudiciële beslissing te verzoeken met betrekking tot de volgende vraag:

Is er ook sprake van merkinbreuk in de zin van artikel 5, lid 1, sub a en b, van de merkenrichtlijn, wanneer de verwerende partij duidelijk maakt, dat de waar uit eigen productie afkomstig is en zij het merk van de verzoevende partij uitsluitend gebruikt ter aanduiding van de bijzondere eigenschappen van de door haar aangeboden waar, zodat het volledig uitgesloten is, dat het gebruikte merk in het economisch verkeer als een aanduiding van herkomst uit een bepaalde onderneming wordt opgevat?

16. Het Oberlandesgericht wijst erop dat deze vraag in Duitse juristenkringen omstreden is.

17. Enerzijds is er de opvatting, dat merkinbreuk alleen kan worden aangenomen wanneer het teken dat met het

merk zou kunnen worden verward, ter onderscheiding wordt gebruikt. Wat de herkomst betreft, doet zich dit alleen voor wanneer het gebruik van het merk ertoe kan leiden dat een niet onaanzienlijk deel van het relevante publiek aanneemt dat het dient als verwijzing naar de onderneming van herkomst van de waar. Wanneer dat teken kennelijk niet kan worden geacht de commerciële herkomst aan te duiden, dan - en slechts dan - wordt het niet ter onderscheiding gebruikt. Op grond van deze opvatting is in casu geen sprake van merkinbreuk, aangezien Hölterhoff de merken heeft gebruikt om een specifieke slijpvorm aan te duiden en niet een specifieke herkomst.

18. De andere opvatting bepleit een begrip gebruik van het merk dat losstaat van het gebruik als teken, omdat voor de noodzaak hiervan geen aanknopingspunten zijn te vinden in de tekst, ontstaansgeschiedenis of structuur van artikel 5 van de merkenrichtlijn. In de meest verregaande variant van deze opvatting volstaat ieder gebruik van het beschermde teken in het kader van een economische activiteit op de markt om een inbreuk te vormen. Alleen wanneer het merk wordt gebruikt voor wetenschappelijke of lexicale doeleinden, in medische recepten of voor waren die uitsluitend voor eigen gebruik zijn bestemd(5), is van inbreuk geen sprake. Volgens deze laatste opvatting is in casu sprake van merkinbreuk, omdat geen van de hiervoor genoemde uitzonderingen opgaat.

Bij het Hof ingediende opmerkingen

19. Schriftelijke opmerkingen zijn ingediend door de partijen in het hoofdgeding, de Franse regering, de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie. Freiesleben, de Franse regering en de Commissie hebben ter terechtzitting mondelinge opmerkingen gemaakt.

20. Hölterhoff betoogt op grond van de tekst van de merkenrichtlijn dat er slechts sprake is van inbreuk wanneer het merk als zodanig is gebruikt - dat wil zeggen teneinde goederen of diensten naar de herkomst ervan te onderscheiden -, maar niet wanneer, zoals in casu, het merk alleen wordt genoemd ter beschrijving van de eigenschappen van de waren, en in geen geval als aanduiding van hun herkomst kan worden opgevat.

21. Hij beroept zich inzonderheid op de tiende overweging van de considerans, volgens welke het doel van de door een ingeschreven merk verleende bescherming met name is het merk als aanduiding van herkomst te waarborgen, op de bewoordingen van artikel 5, leden 1 en 2, die volgens hem duidelijk aantonen dat juist een gebruik is bedoeld dat strekt ter onderscheiding van de goederen of de diensten, en op artikel 5, lid 5, dat door de vaststelling dat de voorafgaande leden nationale bepalingen betreffende bescherming tegen het gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten onverlet laten, aantoont dat die leden alleen betrekking hebben op het gebruik ter onderscheiding (zoals door het Hof bevestigd in zijn arrest BMW).(6)

22. Volgens Freiesleben stelt de nationale rechter eigenlijk twee vragen: moet, wil er sprake zijn van merkinbreuk, a) het teken specifiek worden gebruikt als een merk (zoals het geval was in het Duitse recht vóór

de omzetting van de merkenrichtlijn) of volstaat thans elk gebruik, en b) het teken naar alle waarschijnlijkheid als herkomstgarantie worden opgevat?

23. Hij erkent dat de tekst van artikel 5, lid 5, van de richtlijn aantoont dat artikel 5, leden 1 en 2, betrekking heeft op het gebruik ter onderscheiding van waren of diensten, dat wil zeggen het gebruik als merk. Hij stelt evenwel, dat dit nu juist datgene is wat Hölterhoff in de loop van het verkoopgesprek deed: hij gebruikte de aanduidingen Spirit Sun en Context Cut in het handelsverkeer teneinde de door hem aangeboden edelstenen te onderscheiden van stenen met een andere slijpvorm en van andere kwaliteit, en om erop te wijzen dat zij soortgelijk zijn aan de stenen die door Freiesleben worden geproduceerd. Dat is wat anders dan een beschrijving van de eigenschappen van de edelstenen.

24. Of Hölterhoff al dan niet beweerde dat de edelstenen door Freiesleben of zijn licentienemer waren geproduceerd, is niet relevant, aangezien, zoals het Hof heeft geoordeeld(7), het specifieke voorwerp van het merkrecht er met name in bestaat de merkhouders te beschermen tegen concurrenten die van de positie en de reputatie van het merk misbruik zouden willen maken. Anders zou flagrante en erkende piraterij niet verboden kunnen worden. Voor inbreuk op een merk is dus geen effectieve misleiding ten aanzien van de herkomst van de waar vereist. In de onderhavige zaak is sprake van het gebruik van een gelijk teken voor waren die hetzij dezelfde zijn als die waarvoor het merk werd ingeschreven hetzij daarmee zoveel overeenkomst vertonen dat het voor de hand lag dat bij het publiek gevaar van verwarring zou ontstaan. Op zijn minst zou Freiesleben in de gelegenheid moeten worden gesteld om aan te tonen dat, in overeenstemming met de Duitse bepaling waarbij artikel 5, lid 2, van de richtlijn werd omgezet, zijn merken in Duitsland een reputatie genieten en dat verweerder door het gebruik daarvan ongerechtvaardigd voordeel heeft genoten of afbreuk heeft gedaan aan hun onderscheidend karakter of reputatie.

25. De Franse regering is van mening dat de vraag van de nationale rechter, gelet op de feiten, beperkt had moeten worden tot artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn (betrekking hebbende op een situatie waarin het teken en het merk gelijk zijn, evenals de respectieve waren waarop zij betrekking hebben), met uitsluiting van artikel 5, lid 1, sub b (dat betrekking heeft op gevallen waarin het gevaar van verwarring bestaat als gevolg van soortgelijkheid van die waren).

26. Zoals bevestigd in de tiende overweging van de considerans, biedt artikel 5, lid 1, sub a, volledige bescherming tegen het gebruik zonder toestemming van het merk in het handelsverkeer; elk onbevoegd gebruik kan daarom een inbreuk vormen, ook al wordt het verwarringsgevaar ondervangen door het gebruik van woorden als, bijvoorbeeld, in de stijl van De in artikel 6 als uitzonderingen op het uitsluitend recht van artikel 5, lid 1, opgesomde vormen van gebruik moeten daarom geacht worden uitputtend te zijn. De door de verwijzende rechter beschreven omstandigheden duiden erop dat geen sprake is geweest van een noodzakelijk gebruik van woorden om een bepaalde

slijpvorm te beschrijven, doch veeleer van het gebruik van een gelijk merk ter aanduiding van dezelfde waren, hetgeen bij artikel 5, lid 1, sub a, op ondubbelzinnige wijze is verboden. Elke andere uitlegging van dat voorschrift zou het van zijn nuttig effect beroven en zelfs kunnen leiden tot een situatie waarin het merk krachtens artikel 12, lid 2, sub a, van de richtlijn wordt vervallen verklaard wanneer het door toedoen of nalaten van de merkhouders tot de in de handel gebruikelijke benaming is geworden van een waar of dienst waarvoor het ingeschreven is.

27. De regering van het Verenigd Koninkrijk ziet in deze zaak een voorbeeld van de zeer gebruikelijke situatie waarin een concurrent erop wil wijzen dat zijn waren dezelfde kenmerken hebben als die van de houder van een merk, maar daarbij duidelijk maakt dat zijn waren niet van die merkhouders afkomstig zijn. Zij meent dat het volgens artikel 6, lid 1, sub b, geoorloofd is dat iemand erop wijst dat zijn waren van hetzelfde type zijn of - zoals in casu - dezelfde slijpvorm hebben als die welke van een bepaald merk zijn voorzien; evenwel mag hij dat merk niet zonder verdere precisering gebruiken, tenzij het in dit verband de gebruikelijke aanduiding is geworden. Wil er sprake zijn van inbreuk, is daarom gebruik van het teken als merk noodzakelijk. Deze conclusie kan het best worden bereikt door uitlegging van artikel 6, doch eveneens door uitlegging van artikel 5 in de zin van het BMW arrest. Hoe dan ook, hangt het exacte resultaat in ieder individueel geval af van de beoordeling door de nationale rechter, of er sprake is van een eerlijk beschrijvend gebruik en/of een reëel gevaar voor verwarring bij een normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument.

28. In haar schriftelijke opmerkingen wijst de Commissie erop dat de verwijzing in de tiende overweging van de considerans van de merkenrichtlijn naar het doel van het merk, te weten het waarborgen van de herkomst, gekwalificeerd wordt door de woorden met name. Dit betekent dat het merk derhalve ook andere functies kan hebben en dat artikel 5, lid 1, sub a en b, aldus kan worden uitgelegd dat het een ander gebruik dan dat als merk verbiedt. Evenmin is het nodig die bepalingen aldus uit te leggen dat zij zich beperken tot de functie van het onderscheiden van waren, in tegenstelling tot de bewoordingen van artikel 5, lid 5. Een merkgerechtigde kan daarom volgens artikel 5 ieder gebruik verbieden en niet alleen een gebruik als merk. Artikel 6 daarentegen geeft derden het recht een merk voor een beschrijvend doel te gebruiken, mits dit in overeenstemming is met de eerlijke handelsgebruiken. Bijgevolg kan een merkgerechtigde volgens artikel 5, lid 1, ieder gebruik van zijn merk verbieden, behoudens wanneer dit gebruik plaatsvindt in de in artikel 6 vermelde omstandigheden.

29. Ter terechtzitting deelde de Commissie echter mee, dat zij ten aanzien van de werkingssfeer van artikel 5, lid 1, haar standpunt had gewijzigd. Zij verwees naar het geval van de registratie van een teken dat alleen uit een vraagteken bestond, als merk voor tijdschriften.⁽⁸⁾ De Commissie redeneerde dat het duidelijk is, dat de

houder van een dergelijk merk niet het recht kan hebben om het gebruik van vraagtekens, zelfs voor zuiver grammaticale doeleinden, op de omslagen van andere tijdschriften te verbieden. Er bestaat echter geen beperking in artikel 6, lid 1, of elders die hem dit zou beletten, wanneer artikel 5, lid 1, aldus wordt uitgelegd dat hij in beginsel het recht heeft ieder gebruik van zijn merk te verbieden. Artikel 5, lid 1, moet daarom aldus worden uitgelegd, dat het enkel het recht geeft een gebruik te verbieden dat de commerciële herkomst aanduidt of ertoe strekt ze aan te duiden, en dat artikel 6, lid 1, beoogt bepaalde gevolgen van deze inherente beperking te verduidelijken.

Beoordeling

30. Het is niet de taak van dit Hof zich een oordeel te vormen over de feiten in een zaak waarin een prejudiciële vraag is gesteld, a fortiori wanneer de door de nationale rechter vastgestelde feiten in strijd zijn met de door beide partijen in het hoofdgeding gestelde gang van zaken. Met name in zulke omstandigheden dient het onderzoek van het probleem te worden beperkt tot het feitelijk kader zoals dit in de vraag zelf van de nationale rechter is uiteengezet.

31. De feitelijke situatie waarnaar die vraag verwijst, vertoont drie kenmerken:

- A gebruikt bij het te koop aanbieden van zijn eigen waren een teken ten aanzien waarvan B merkenrechtelijke bescherming geniet; echter,
- A preciseert dat hij die waren produceert, en het is uitgesloten dat het teken in het handelsverkeer als een aanduiding van herkomst wordt opgevat; en
- A gebruikt het merk uitsluitend om bepaalde eigenschappen van zijn waren te beschrijven.

32. Onder deze omstandigheden wenst de nationale rechter te vernemen in hoeverre B het recht heeft om het gebruik van zijn merk krachtens artikel 5, lid 1, van de merkenrichtlijn te verbieden.

Artikel 5, lid 1, van de merkenrichtlijn

33. De eerste zin van dit artikel bepaalt dat een ingeschreven merk aan de houder een uitsluitend recht geeft. De rest van het lid, waarop de vraag van de nationale rechter uitdrukkelijk betrekking heeft, is in wezen negatief geformuleerd, omdat het specificeert wat de merkhouders derden kan verbieden te doen. Zulke negatieve verbodsrechten moeten mijns inziens evenwel worden gezien in het licht van de positieve rechten die inherent zijn aan het bezit van een merkrecht, waarmee zij onlosmakelijk zijn verbonden.

34. Een handelaar registreert of verkrijgt een merk niet in de eerste plaats om anderen het gebruik ervan te verbieden, maar om het zelf te gebruiken (ofschoon de exclusiviteit van het gebruik uiteraard een noodzakelijke consequentie is). Gebruik door de merkhouders is inderdaad het voornaamste en wezenlijke element van het houderschap, zoals blijkt uit de artikelen 10 tot en met 12 van de merkenrichtlijn, krachtens welke niet-gebruikte rechten vervallen kunnen worden verklaard of daarop geen beroep kan worden gedaan.

35. Het gebruik van een merk betekent dat de waren of diensten van de merkhouders als de zijne worden geïdentificeerd. Ofschoon dit wellicht zo vanzelfsprekend

is dat het in de merkenwetgeving niet specifiek wordt vermeld, is dat het doel waarvoor merken bestaan - en inderdaad is in de tiende overweging van de considerans van de merkenrichtlijn(9) sprake van het waarborgen van de herkomstfunctie van het merk. Op dezelfde gedachte berust de definitie in artikel 2(10), volgens welke tekens, om een merk te kunnen vormen, de waren of diensten van een onderneming [moeten] kunnen onderscheiden. Bovendien heeft het Hof in vaste rechtspraak geoordeeld, zowel vóór als na de vaststelling van de merkenrichtlijn, dat de wezenlijke functie van een merk hierin bestaat, dat het de herkomst van een product vis-à-vis de consument of eindgebruiker waarborgt in dier voege dat hij het product ondubbelzinnig van waren van andere herkomst kan onderscheiden.(11)

36. Uiteraard betekent het exclusieve karakter van het recht dat het merk de houder ervan verleent, dat hij derden het gebruik van het merk kan verbieden om hun waren of diensten te onderscheiden, aangezien dat de wezenlijke functie ervan zou tenietdoen.

37. Wanneer een concurrent een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een ingeschreven merk gebruikt voor een ander doel dan deze wezenlijke functie, is het evenwel veel problematischer in te zien waarom de houder het recht zou moeten hebben zulk gebruik te verbieden. Bovendien verlenen - zoals uiteengezet in de bij het Hof ingediende opmerkingen - zowel de tekst van artikel 5, lid 5, van de merkenrichtlijn als het arrest BMW(12) steun aan de opvatting dat alleen een gebruik ter onderscheiding van waren of diensten krachtens artikel 5, lid 1 of lid 2, kan worden verboden. Wellicht nog relevanter is de verwijzing van de Commissie ter terechtzitting naar situaties waarin het klaarblijkelijk onbillijk zou zijn de merkhouder het recht te verlenen het gebruik door derden te verbieden, ofschoon de merkenrichtlijn geen voorschrift bevat dat hem zulks belet, wanneer zijn recht zo wordt opgevat dat het betrekking heeft op alle vormen van gebruik, waaronder een gebruik dat de herkomst van de waren of de diensten niet kan aanduiden en dit ook niet tot doel heeft.

38. In dit verband dient nogmaals te worden beklemtoond dat de nationale rechter er in zijn vraag van uitgaat dat de verwerende partij duidelijk maakt, dat de waar uit eigen productie afkomstig is en dat het volledig uitgesloten is, dat het gebruikte merk in het economisch verkeer als een aanduiding van herkomst uit een bepaalde onderneming wordt opgevat. Ofschoon dit punt niet doorslaggevend kan zijn, omdat die bepaling niet limitatief is, schijnt bovendien geen sprake te zijn geweest van enig gebruik dat in artikel 5, lid 3, van de merkenrichtlijn is genoemd. De nationale rechter gaat er in het hoofdgeding van uit, dat de woorden Spirit Sun en Context Cut uitsluitend mondeling zijn gebruikt tussen twee handelaren die er beiden volledig van op de hoogte waren dat daarmee niet bedoeld werd de herkomst van de te koop aangeboden waren aan te duiden, alsmede dat die woorden in verband met deze waren nimmer schriftelijk zijn gebruikt, zodat er geen gevaar is dat een latere koper wordt misleid.

39. Een dergelijk gebruik is mijns inziens veel te ver verwijderd van de essentiële functie van het merk, om een merkhouder het recht te verlenen dit krachtens artikel 5, lid 1, van de merkenrichtlijn te verbieden.

40. Er dient bovendien op te worden gewezen dat een dergelijk gebruik nooit krachtens artikel 5, lid 1, sub b, - dat wil zeggen wanneer alleen sprake is van overeenstemming met en niet van gelijkheid van het teken en het merk en/of van de betrokken waren of diensten - zou kunnen worden verboden, omdat deze regeling slechts kan worden benut wanneer verwarringsgevaar bestaat, hetgeen echter in de vraag van de nationale rechter uitdrukkelijk is uitgesloten. Wanneer derhalve Spirit Sun alleen is ingeschreven voor diamanten en Hölterhoff alleen naar dit merk verwees in verband met andere, slechts soortgelijke, types edelstenen, volgt uit de tekst van de richtlijn dat het door de nationale rechter omschreven gebruik niet kan worden verboden door de merkhouder.

41. Evenmin is mijns inziens van belang dat artikel 5, lid 1, sub a, (dat relevant zou kunnen zijn wanneer Hölterhoff zich zou hebben beroepen op een van de merken in verband met het type edelstenen waarvoor het was ingeschreven) niets vermeldt over verwarringsgevaar. Deze omstandigheid verleent integendeel steun aan de opvatting dat dit artikellid alleen betrekking heeft op het gebruik ter aanduiding van de herkomst. Wanneer een teken dat gebruikt wordt voor de aanduiding van de herkomst van waren gelijk is aan een ingeschreven merk en de waren dezelfde zijn als de waren waarvoor het merk is ingeschreven, is verwarring ten aanzien van de herkomst per definitie niet alleen waarschijnlijk maar praktisch onvermijdelijk. Wanneer evenwel alleen sprake is van soortgelijkheid, hoeft niet steeds verwarringsgevaar te bestaan - met alle omstandigheden moet rekening worden gehouden - en daarom was het noodzakelijk dit voorbehoud in artikel 5, lid 1, sub b, op te nemen.

42. Wanneer daarentegen het gebruik van een teken niet de herkomst aanduidt, kan er per definitie geen verwarring ontstaan ten aanzien van de herkomst van de beide waren, ongeacht of zij gelijk zijn of slechts soortgelijk, en ongeacht of het teken hetzelfde is als of alleen maar lijkt op het beschermde merk. Het zou mijns inziens aan het systeem van het voorschrift onnodig afbreuk doen, wanneer het bestaan van het recht om een gebruik te verbieden dat niet strekt tot aanduiding van de herkomst, ervan zou afhangen of al dan niet verwarringsgevaar bestaat.

43. Alvorens mijn overwegingen over artikel 5 af te ronden, moet ik nog beknopt op enige minder belangrijke onderwerpen ingaan.

44. Het eerste is dat Freiesleben betoogt dat hij het recht behoort te hebben om het bestreden gebruik te verbieden krachtens de Duitse wettelijke bepalingen waarbij artikel 5, lid 2, van de richtlijn werd omgezet. Geen der andere partijen heeft zich over dit onderwerp uitgelaten en de nationale rechter heeft in ieder geval niet om opheldering ervan verzocht. Onder deze omstandigheden, en aangezien in de zaak Davidoff (C-292/00) - een verzoek van het Bundesgerichtshof om

een prejudiciële beslissing, waarin de terechtzitting nog niet heeft plaatsgehad - de vraag is gesteld of artikel 5, lid 2, alleen van toepassing is (overeenkomstig zijn letterlijke tekst) wanneer de betrokken goederen niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is geregistreerd, zie ik ervan af mij in het kader van de onderhavige zaak daarover uit te laten.

45. Vervolgens heeft de Franse regering haar bezorgdheid geuit over het feit dat wanneer een merkhouder niet in staat zou zijn om het gebruik onder de in de vraag van de nationale rechter geschetste omstandigheden te verbieden, hij eventueel niet in staat zou zijn om te voorkomen dat zijn merk krachtens artikel 12, lid 2, sub a, van de merkenrichtlijn vervallen wordt verklaard wanneer het door herhaald gebruik tot de in de handel gebruikelijke benaming van de betrokken waren of diensten is geworden. Een dergelijke vervallenverklaring is echter alleen mogelijk wanneer het gebruik als gebruikelijke benaming het gevolg is van toedoen of nalaten van de merkhouder. Ik geloof niet dat nalaten in dit verband ook kan betekenen het niet-verbieden van een gedrag dat rechtens niet kan worden verboden.

46. Tot slot wil ik er met nadruk op wijzen, dat de hier uiteengezette opvatting niet geacht mag worden vooruit te lopen op de beslissing in andere feitelijke omstandigheden. De redenering zou anders kunnen uitvallen wanneer bijvoorbeeld het teken van meer permanente aard zou zijn of op enigerlei wijze op de waren zou zijn aangebracht. In dat geval zou de precisering in een fase van de filière, dat het teken geenszins de herkomst aanduidt, onvoldoende kunnen zijn om een dergelijk gebruik in een latere fase te voorkomen. Omstandigheden die kennelijk tot die categorie behoren, zullen echter door het Hof worden onderzocht in het kader van een verzoek om een prejudiciële beslissing van de High Court of Justice (England & Wales) in de zaak Arsenal Football Club (C-206/01), zodat ik het evenmin passend acht, daarop thans in te gaan.

Artikel 6, lid 1, van de merkenrichtlijn

47. Wanneer het Hof het met mij eens is dat het gebruik van een teken zoals door de nationale rechter beschreven, hoe dan ook geen gebruik vormt dat door de merkhouder krachtens artikel 5, lid 1, kan worden verboden, bestaat er voor het Hof geen aanleiding om in het licht van artikel 6, lid 1, de relevantie na te gaan van de omstandigheid dat het gebruik zich beperkte tot een aanduiding van kenmerken van de te koop aangeboden waren.

48. Mocht het Hof echter beslissen dat het litigieuze gebruik in beginsel krachtens artikel 5, lid 1, kan worden verboden, dan moet dit aspect worden onderzocht.

- Grenzen aan het recht om het gebruik te verbieden

49. Ik zal er daarom thans van uitgaan dat artikel 5, lid 1, wél van toepassing is. In dat geval zou de merkhouder het recht hebben het gebruik te verbieden, behoudens wanneer zijn recht volgens artikel 7 van de merkenrichtlijn uitgeput of volgens artikel 6 beperkt zou zijn. Het probleem van de uitputting is in de onderhavige zaak echter niet relevant voor de door de nationale rechter gestelde vraag, en de kwestie van de beperking betreft uitsluitend artikel 6, lid 1, sub b, voor

aanduidingen betreffende kenmerken van de waren of diensten.

50. De gedachte ligt voor de hand, dat dit voorschrift in de eerste plaats is geformuleerd voor een andere situatie, te weten het geval waarin de merkhouder concurrenten poogt te beletten om een of meer beschrijvende aanduidingen die van zijn merk deel uitmaken, te gebruiken om kenmerken van hun eigen waar aan te duiden.⁽¹³⁾ Blijkens de tekst ervan, is dit voorschrift echter geenszins tot een dergelijk geval beperkt en heeft het bij normale uitlegging eveneens betrekking op een gebruik zoals in casu aan de orde is, te weten dat een merk dat geen rechtstreeks beschrijvende elementen bevat, door een concurrent wordt gebruikt om kenmerken aan te duiden die zijn eigen waren en die welke door de merkgerechtigde worden verkocht, gemeen hebben en die doorgaans met het merk worden geassocieerd.

51. Volgens het Verenigd Koninkrijk komen dergelijke situaties in de handel regelmatig voor. Handelaar A verkoopt een waar onder zijn merk, dat door het publiek wordt geassocieerd met de eigenschappen van dat product. Andere handelaren zullen soortgelijke waren ontwikkelen en moeten deze ongehinderd kunnen verkopen, mits zij geen inbreuk maken op A's industriële eigendomsrechten. Dat zal doorgaans het geval zijn wanneer zij zich kunnen beroepen op vergelijkbare eigenschappen zonder inbreuk te maken op een eventueel octrooi van A, en wanneer zij niet proberen hun waren te verhandelen onder het merk van A of op een wijze die kan leiden tot verwarring tussen hun waren en de waren van A. In deze categorie valt niet de simpele verwijzing naar overeenkomsten tussen hun waren en die van A, met name wanneer wordt beklemtoond dat hun waren niet van A afkomstig zijn.

52. In dit verband kan ik niet inzien dat artikel 6, lid 1, sub b, enige steun verleent aan de stelling van de Franse regering dat het gebruik noodzakelijk moet zijn om het onder dat artikel te doen vallen. Integendeel, uit het feit dat de noodzakelijkheidsvoorwaarde uitdrukkelijk in artikel 6, lid 1, sub c, wordt genoemd, kan worden afgeleid, dat de omstandigheid dat in artikel 6, lid 1, sub b, een dergelijke voorwaarde niet wordt genoemd, relevant is. De suggestie van de Franse regering ter terechtzitting, dat Hölterhoff hoe dan ook de slijpvormen had kunnen omschrijven zonder de merken van Freiesleben te gebruiken, stelt hoge eisen. Die slijpvormen zijn ingewikkeld en uit de door Freiesleben overgelegde octrooiconclusies blijkt hoe omslachtig het is om deze in normale omgangstaal te omschrijven. Het lijkt onredelijk om voor verkoopgesprekken de regels van een gezelschapsspel voor te schrijven, wanneer op eenvoudiger manier kan worden gecommuniceerd - dit alles onder de voorwaarde, dat het gebruik van de merken niet tot enige verwarring tussen de herkomst van de aangeboden waar en die van de waar waarnaar ter illustratie van de relevante kenmerken wordt verwezen, leidt of kan leiden.

53. Ook hier is mijns inziens relevant dat de litigieuze woorden mondeling werden gebruikt en alleen in het kader van verkoopperhandelingen tussen twee vak-

mensen die er beiden volledig van op de hoogte waren, dat niet werd beweerd dat de genoemde merken op enigerlei wijze betrekking hadden op de herkomst van de aangeboden waar. Welke indruk verweerders woordkeuze op het grote publiek van granaatkopers zou hebben kunnen maken, is derhalve niet van belang. Indien hij echter de granaten als Spirit Sun zou hebben gefactureerd of ze op andere wijze schriftelijk van die naam zou hebben voorzien, zodat bij een latere koper de indruk had kunnen postvatten dat het om edelstenen van dit merk ging, of indien Haverkamp zelf had kunnen worden misleid, dan zou sprake zijn van een andere situatie. In die omstandigheden zou het voor Hölterhoff problematisch zijn om aan te tonen dat hij door de verwijzing naar de van het merk voorziene waar alleen maar de kenmerken van zijn waar wilde aanduiden.

54. Mijns inziens had verweerder daarom, ook wanneer men artikel 5, lid 1, van toepassing zou achten, op grond van de vastgestelde feiten in beginsel het recht om krachtens artikel 6, lid 1, sub b, de woorden Spirit Sun en Context Cut te gebruiken teneinde de aandacht te vestigen op de slijpvorm van zijn eigen edelstenen, die een van hun kenmerken is.

- Voorbehoud bij de beperkingen op het recht het gebruik te verbieden

55. Artikel 6, lid 1, bevat evenwel een belangrijk voorbehoud. Een dergelijk gebruik kan alleen dan niet door de merkgerechtigde worden verboden, wanneer het beantwoordt aan de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

56. Dit voorbehoud komt mijns inziens in belangrijke mate tegemoet aan de vrees van Freiesleben dat het anders onmogelijk zou zijn om de meest flagrante piraterij te verbieden. Het plunderen van ontwerpen en merknamen van een derde behoort niet tot de eerlijke handelsgebruiken.⁽¹⁴⁾ Het voorbehoud zou eveneens relevant kunnen zijn voor de bezorgdheid van de Franse regering dat het gebruik van merken voor beschrijvende doeleinden uitsluitend behoort te worden toegestaan wanneer een dergelijk gebruik noodzakelijk is om de relevante kenmerken aan te duiden. Ik zie niet in waarom een dergelijke absolute regel nodig is, maar gevallen waarin een handelaar er de voorkeur aan geeft gebruik te maken van het merk van een concurrent in plaats van van een gebruikelijk merkloos alternatief, kunnen heel wel elementen vertonen die niet overeenkomstig de eerlijke gebruiken zijn.

57. De nauwkeurige afbakening van eerlijke gebruiken wordt uiteraard in de merkenrichtlijn niet gegeven. Een dergelijk begrip moet, alleen al wegens zijn aard, een zekere flexibiliteit mogelijk maken. Zijn precieze contouren kunnen in de loop der tijd en op grond van de omstandigheden variëren en zullen gedeeltelijk worden bepaald door verschillende rechtsnormen die zelf aan verandering onderhevig zijn, alsmede door evoluerende opvattingen over hetgeen aanvaardbaar is. Er bestaat evenwel een brede en duidelijke, door velen gedeelde opvatting over het kernbegrip eerlijke handelsgebruiken, die door de gerechten zonder veel problemen en zonder overdreven gevaar voor zeer uiteenlopende uitleggingen kan worden toegepast.

58. In het arrest BMW(15) omschreef het Hof het begrip als de uitdrukking van een loyaliteitsverplichting tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder, met het doel de fundamentele belangen van de bescherming van de rechten van het merk en die van het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten in de gemeenschapsmarkt met elkaar in overeenstemming te brengen, en wel zo dat het merkrecht zijn rol van essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging kan vervullen, dat het Verdrag wil vestigen en handhaven.

59. Daarnaast kan enige voorlichting worden geboden door artikel 10 bis van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom(16), waarnaar de twaalfde overweging van de considerans van de merkenrichtlijn verwijst, omdat het de bepaling is waaraan de uitdrukking eerlijke gebruiken in nijverheid en handel blijkt te zijn ontleend. Het artikel definieert een handeling van oneerlijke mededinging als een handeling die in strijd is met zulke praktijken. Artikel 10 bis, lid 3, bepaalt:

Met name zullen moeten worden verboden:

1. alle daden, welke ook, die verwarring zouden kunnen verwekken door onverschillig welk middel ten opzichte van de inrichting, de waren of de werkzaamheid op het gebied van nijverheid of handel van een concurrent;
2. valse beweringen bij het handel drijven, die de inrichting, de waren of de werkzaamheid op het gebied van nijverheid of handel van een concurrent in discredit zouden kunnen brengen;
3. aanduidingen of beweringen, waarvan het gebruik zich bij het handel drijven leent tot het verwekken van verwarring bij het publiek omtrent de aard, de wijze van vervaardiging, de kenmerken, de bruikbaarheid of de hoeveelheid van de waren.

60. Het staat uiteraard aan de nationale rechter om vast te stellen of aan het voorbehoud in artikel 6, lid 1, van de merkenrichtlijn is voldaan. Daarvoor zou het eventueel nodig kunnen zijn dat de feiten uitgebreider worden vastgesteld dan in de verwijzingsbeschikking is gedaan. Toch kunnen twee daarin aangeduide aspecten relevant zijn.

61. Het eerste is, dat indien Hölterhoff inbreuk maakte op de octrooien van Freiesleben toen hij de te koop aangeboden edelstenen produceerde⁽¹⁷⁾, zijn gebruik van de merken in dit kader mijns inziens niet kan worden gekwalificeerd als volgens de eerlijke gebruiken. Het tweede is, dat wanneer Hölterhoff inderdaad beweerde dat de Spirit Sun-slijpvorm sedert onheuglijke tijden werd gebruikt en de rechten daarop niet bij uitsluiting aan verzoeker toebehoorden, en wanneer deze beweringen in strijd zijn met de waarheid, mijns inziens evenmin kan worden gezegd dat hij volgens de eerlijke gebruiken heeft gehandeld. In beide gevallen zou hij zich niet op artikel 6, lid 1, sub b, van de merkenrichtlijn kunnen beroepen.

Conclusie ten aanzien van de merkenrichtlijn

62. Aangaande de uitlegging van de merkenrichtlijn kom ik daarom tot de conclusie dat artikel 5, lid 1, een merkrechtig niet het recht verleent derden te ver-

bieden om, wanneer zij hun waar te koop aanbieden, mondeling naar zijn merk te verwijzen, wanneer zij duidelijk maken dat die waar niet door hem is geproduceerd, en het uitgesloten is dat het merk in het handelsverkeer in die fase of later kan worden opgevat als een verwijzing naar de herkomst van de te koop aangeboden waar.

63. Onder andere omstandigheden, waarin de merkhouder krachtens artikel 5, lid 1, het recht heeft het gebruik te verbieden, kan van dit recht nochtans geen gebruik worden gemaakt wanneer het gebruik ertoe dient de aandacht te vestigen op kenmerken van de betrokken waar, tenzij een dergelijk gebruik niet in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

Vergelijkende reclame

64. Deze conclusie kan wellicht via een geheel andere benadering worden bevestigd.

65. De situatie waarover verzoeker zich in het hoofdgeding beklagt, lijkt in vele opzichten op vergelijkende reclame, ofschoon niet van het type waaraan men in de eerste plaats zou denken. Vergelijkende reclame wordt op communautair niveau geregeld bij richtlijn 84/450/EEG(18), zoals gewijzigd bij richtlijn 97/55/EG(19) (ik zal de gewijzigde richtlijn reclamerichtlijn noemen), waarnaar de merkenrichtlijn in haar considerans verwijst.

66. Alvorens op de bepalingen ervan in te gaan, zou ik echter in de eerste plaats willen beklemtonen dat ik niet suggereer dat de merkenrichtlijn moet worden uitgelegd aan de hand van de reclamerichtlijn, en in de tweede plaats dat de relevante bepalingen van laatstgenoemde richtlijn nog niet van kracht waren ten tijde van het gebruik waarover in het hoofdgeding wordt geklaagd.

67. Volgens artikel 2, punt 1, van de reclamerichtlijn wordt onder reclame verstaan iedere mededeling bij de uitoefening van een commerciële, industriële of ambachtelijke activiteit of van een vrij beroep ter bevordering van de afzet van goederen of diensten [...]. Volgens artikel 2, punt 2 bis, wordt onder vergelijkende reclame verstaan elke vorm van reclame waarbij een concurrent dan wel door een concurrent aangeboden goederen of diensten uitdrukkelijk of impliciet worden genoemd.

68. Deze definities schijnen de door de nationale rechter in de onderhavige zaak vastgestelde feiten te bestrijken. Hölterhoff noemde uitdrukkelijk de door Freiesleben aangeboden waar in het kader van zijn commerciële activiteit en met het doel de afzet van zijn eigen waar te bevorderen.

69. Volgens artikel 3 bis, lid 1, is dergelijke reclame geoorloofd, wat de vergelijking betreft, op voorwaarde dat deze:

- a) niet misleidend is [...];
- b) goederen of diensten vergelijkt die in dezelfde behoeften voorzien of voor hetzelfde doel zijn bestemd;
- c) op objectieve wijze een of meer wezenlijke, relevante, controleerbare en representatieve kenmerken van deze goederen en diensten, waartoe ook de prijs kan behoren, met elkaar vergelijkt;

d) er niet toe leidt dat op de markt de adverteerder met een concurrent, of de merken, handelsnamen, andere onderscheidende kenmerken, goederen of diensten van de adverteerder met die van een concurrent worden verward;

e) niet de goede naam schaadt van of zich niet kleinerend uitlaat over de merken, handelsnamen, andere onderscheidende kenmerken, goederen, diensten, activiteiten of omstandigheden van een concurrent;

f) voor producten met een benaming van oorsprong in elk geval betrekking heeft op producten met dezelfde benaming;

g) geen oneerlijk voordeel oplevert ten gevolge van de bekendheid van een merk, handelsnaam of andere onderscheidende kenmerken van een concurrent dan wel van de oorsprongsbenamingen van concurrerende producten;

h) niet goederen of diensten voorstelt als een imitatie of namaak van goederen of diensten met een beschermd handelsmerk of een beschermde handelsnaam.

70. Krachtens artikel 7, lid 2, mogen lidstaten geen verdergaande bescherming tegen vergelijkende reclame bieden, voorzover het de vergelijking betreft.

71. Deze wijzigingen in de reclamerichtlijn werden op 6 oktober 1997 gepubliceerd en moesten op 23 april 2000 in nationaal recht zijn omgezet. Zij waren derhalve niet van kracht op het in deze zaak relevante tijdstip.

72. Waren zij destijds wel van kracht geweest, dan zou de nationale rechter hebben moeten onderzoeken of de verklaringen van Hölterhoff voldeden aan de voorwaarden van artikel 3 bis, lid 1. Daartoe had hij wellicht ook in deze context de feiten meer gedetailleerd moeten onderzoeken, maar uit de feiten die hij heeft vastgesteld en ter kennis van het Hof gebracht, kan geen schending van artikel 3 bis van de reclamerichtlijn worden afgeleid en evenmin schending van artikel 6, lid 1, van de merkenrichtlijn. De eventuele gelijktijdige octrooi-inbreuk of met de waarheid in strijd zijnde ontkenning van het exclusieve recht van Freiesleben op de merken, zou wel gezien kunnen worden als het schaden van de goede naam of het zich kleinerend uitlaten over deze merken, het oneerlijk voordeel trekken van de bekendheid daarvan of het voorstellen van de goederen als imitatie of namaak, terwijl zij evenmin zouden voldoen aan het begrip eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

73. Ofschoon deze voorschriften niet van kracht waren op het relevante tijdstip, strookt hun latere vaststelling volledig met de door mij voorgestelde uitlegging van artikel 5, lid 1, en/of artikel 6, lid 1, van de merkenrichtlijn en bevestigt zij ze.

74. De communautaire wetgever stelde zich bij de uitbreiding van de reclamerichtlijn met voorschriften inzake vergelijkende reclame duidelijk op het standpunt, dat de merkenrichtlijn dergelijke reclame geenszins uitsloot.

75. De relevante overwegingen van de considerans van richtlijn 97/55 zijn genummerd dertien tot en met vijftien en vermelden:

[...] dat bij artikel 5 van de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de

aanpassing van het merkenrecht der lidstaten de houder van een ingeschreven merk exclusieve rechten worden verleend waaronder het recht derden te verbieden in het economisch verkeer hetzelfde of een vergelijkbaar teken te gebruiken voor dezelfde producten of diensten, of in voorkomend geval zelfs voor andere producten;

[...] dat het voor een doeltreffende vergelijkende reclame evenwel noodzakelijk kan zijn de producten of diensten van een concurrent aan te duiden door melding te maken van een merk waarvan deze laatste de houder is of van diens handelsnaam;

[...] dat een dergelijk gebruik van het merk, de handelsnaam of een ander onderscheidingssteken van een derde, voorzover daarbij de in deze richtlijn vastgestelde voorwaarden worden nageleefd, geen inbreuk vormt op het exclusieve recht van die derde, aangezien er uitsluitend naar wordt gestreefd deze van elkaar te onderscheiden en aldus verschillen op objectieve wijze te doen uitkomen.

76. Voorts is van belang dat de Raad en de Commissie in hun gemeenschappelijke verklaringen, vastgelegd in de notulen van de vergadering van de Raad van 20 december 1993 waarop de verordening inzake het gemeenschapsmerk werd vastgesteld, van mening waren dat de verwijzing naar reclame in artikel 9, lid 2, sub d (artikel 9, lid 2, van de verordening inzake het gemeenschapsmerk is in wezen identiek aan artikel 5, lid 3, van de merkenrichtlijn), geen betrekking had op het gebruik van een gemeenschapsmerk in vergelijkende reclame. Naar hun oordeel betekent dit, dat het gebruik van het merk van een concurrent in vergelijkende reclame niet door de merkgerechtigde kan worden verboden.

77. Aangezien richtlijn 97/55 de merkenrichtlijn niet heeft gewijzigd, moet dan ook worden aangenomen dat laatstgenoemde een dergelijke vergelijkende reclame op het in casu relevante tijdstip toestond, tenzij men ervan uitgaat dat de twee richtlijnen met elkaar onverenigbaar zijn, waarvoor echter mijns inziens geen aanleiding bestaat.

Conclusie

78. Mijns inziens dient het Hof de vraag van het Oberlandesgericht Düsseldorf te beantwoorden als volgt:

1) Artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten verleent een merkgerechtigde niet het recht derden te verbieden om, wanneer zij hun waar te koop aanbieden, mondeling naar zijn merk te verwijzen, wanneer zij duidelijk maken dat die waar niet door hem is geproduceerd, en het uitgesloten is dat het merk in het handelsverkeer in die fase of later kan worden opgevat als een verwijzing naar de herkomst van de te koop aangeboden waar.

2) Zelfs onder andere omstandigheden, waarin artikel 5, lid 1, de merkgerechtigde het recht verleent het gebruik te verbieden, kan van dit recht nochtans krachtens artikel 6, lid 1, geen gebruik worden gemaakt wanneer het gebruik ertoe dient de aandacht te vestigen op kenmerken van de betrokken waar, behoudens wanneer een dergelijk gebruik niet beantwoordt aan de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

Noten bij Conclusie A.-G.

1: - Oorspronkelijke taal: Engels.

2: - 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).

3: - Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1).

4: - Met het woord rodoliet wordt een serie rood- tot violetkleurige granaatstenen aangeduid.

5: - Ik wijs erop dat een dergelijk gebruik doorgaans niet in het economisch verkeer plaatsvindt en daarom krachtens artikel 5, leden 1 of 2, niet kan worden verboden.

6: - Arrest van 23 februari 1999, BMW (C-63/97, Jurispr. blz. I-905, punt 38).

7: - Arresten BMW (reeds aangehaald, punt 52) en van 17 oktober 1990, HAG GF (C-10/89, Jurispr. blz. I-3711, hierna arrest HAG II, punt 14).

8: - Dit voorbeeld alsmede de wijziging in het standpunt van de Commissie zijn kennelijk het gevolg van de opmerkingen die bij het Hof zijn ingediend in de zaak Philips Electronics (C-299/99), waarin de terechtzitting plaatsvond op 29 november 2000, na de indiening van de schriftelijke opmerkingen in de onderhavige zaak; in die zaak heeft het Hof op 18 juni 2002 arrest gewezen (Jurispr. blz. I-5475).

9: - En de zevende overweging van de considerans van de merkenverordening.

10: - En artikel 4 van de merkenverordening.

11: - Zie bijvoorbeeld arresten van 23 mei 1978, Hoffmann-La Roche (102/77, Jurispr. blz. 1139, punt 7); HAG II (reeds aangehaald, punt 14); 11 juli 1996, Bristol-Myers Squibb e.a. (C-427/93, C-429/93 en C-436/93, Jurispr. blz. I-3457, punt 47); 11 november 1997, Loendersloot (C-349/95, Jurispr. blz. I-6227, punt 24), en het zeer recente arrest van 12 oktober 1999, Upjohn (C-379/97, Jurispr. blz. I-6927, punt 16).

12: - In punt 38 van het arrest.

13: - Zie bijvoorbeeld arrest van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779, met name punt 28).

14: - Zie eveneens artikel 3 bis, lid 1, sub h, van richtlijn 84/450/EEG van de Raad van 10 september 1984 betreffende het nader tot elkaar brengen van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake misleidende reclame (PB L 250, blz. 17).

15: - In de punten 61 en 62.

16: - Van 20 maart 1883, herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911, te Den Haag op 6 november 1925, te Londen op 2 juni 1934, te Lissabon op 31 oktober 1958 en te Stockholm op 14 juli 1967 (United Nations Treaty Series nr. 11851, deel 828, blz. 305-388).

17: - De kwestie van inbreuk op een octrooi schijnt niet aan de orde te zijn in de nationale procedure die tot de verwijzingsbeschikking heeft geleid, en het lijkt weinig waarschijnlijk dat Freiesleben een merkenrechtelijke

procedure inleidt wanneer hij octrooi-inbreuk kan aantonen. Bovendien wordt in de verwijzingsbeschikking aangevoerd dat het aantal facetten van de aan Haverkamp verkochte edelstenen groter was dan het aantal dat in het octrooi van Freiesleben wordt genoemd. Geen van deze feiten sluit echter een mogelijke octrooi-inbreuk geheel uit.

18: - Aangehaald in voetnoot 14.

19: - Richtlijn 97/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 oktober 1997 tot wijziging van richtlijn 84/450/EEG inzake misleidende reclame teneinde ook vergelijkende reclame te regelen (PB L 290, blz. 18).