

Hof van Justitie EG, 12 november 2002, Arsenal



MERKENRECHT

Gebruik in economisch verkeer

- In deze omstandigheden wordt het aan het merk identieke teken wel degelijk gebruikt in het economisch verkeer, zoals de verwijzende rechter heeft opgemerkt, aangezien het wordt gebruikt in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd, en niet in de particuliere sfeer

Herkomstgarantie is wezenlijke functie van het merk

- De wezenlijke functie van het merk is daarin gelegen, dat aan de consument of de eindverbruiker de identiteit van de oorsprong van de gemerkte waren of diensten wordt gewaarborgd

(...) is de wezenlijke functie van het merk daarin gelegen, dat aan de consument of de eindverbruiker de identiteit van de oorsprong van de gemerkte waren of diensten wordt gewaarborgd, zodat hij deze van waren of diensten van andere herkomst kan onderscheiden zonder gevaar voor verwarring. Om zijn rol als essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging dat het Verdrag tot stand wil brengen te kunnen vervullen, dient het merk immers de waarborg te bieden dat alle van dat merk voorziene waren of diensten zijn vervaardigd of verricht onder controle van een en dezelfde onderneming die kan worden geacht voor de kwaliteit ervan in te staan (...). De gemeenschapswetgever heeft dit als een wezenlijke functie van het merk vastgelegd door in artikel 2 van de richtlijn te bepalen dat de tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, slechts een merk kunnen vormen mits zij de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden (...). Deze herkomstgarantie, die de wezenlijke functie is van het merk (...).

ARTIKEL 5(1)(a) MERKENRICHTLIJN

INBREUKMAKEND GEBRUIK

Beperkt tot afbreuk functie merk

- Exclusief recht beperkt tot gebruik door een derde dat afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk

Uit het voorgaande volgt dat het in artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn bedoelde exclusieve recht is verleend om de merkhouder de mogelijkheid te bieden zijn specifieke belangen als merkhouder te beschermen, dat wil zeggen om te verzekeren dat het merk zijn wezenlijke functies kan vervullen. De uitoefening van dit recht moet dus beperkt blijven tot gevallen waarin het gebruik van het merk door een derde afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk en met name aan de essentiële functie ervan, namelijk de consumenten de herkomst van de waar te garanderen. Het exclusieve karakter van het volgens artikel 5, lid 1, sub a, door het ingeschreven merk aan de houder verleende recht kan immers slechts gerechtvaardigd zijn binnen de grenzen van de werkingssfeer van deze bepaling

indruk van materieel verband met merkhouder

- Gelet op presentatie van het woord kan het gebruik indruk van verband met merkhouder doen ontstaan

Gelet op de presentatie van het woord Arsenal en op de andere ondergeschikte vermeldingen op de betrokken waren (zie punt 39 van het onderhavige arrest), kan het gebruik van dit teken de indruk doen ontstaan dat er in het economisch leven een materieel verband bestaat tussen deze waren en de merkhouder.

Blijk van steun of trouw irrelevant

- Aan conclusie dat gebruik afbreuk kan doen aan herkomstgarantie wordt niet afgedaan doordat gebruik ziet op een blijk van steun, trouw of gehechtheid

Nu is vastgesteld dat het gebruik van het betrokken teken door de derde in het hoofdgeding afbreuk kan doen aan de herkomstgarantie van de waar en dat de merkhouder zich hiertegen moet kunnen verzetten, kan aan deze conclusie niet worden afgedaan door de omstandigheid dat het gebruik van het merk wordt opgevat als een blijk van steun, trouw of gehechtheid aan de merkhouder.

Disclaimer – 'post sale' verwarring

- Indien disclaimer al geldig verweer kan zijn, werkt hij niet bij diegenen die na verkoop met waar geconfronteerd worden

Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door het bericht aan de kraam van Reed, dat de betrokken producten geen officiële waren van Arsenal FC zijn (zie punt 17 van het onderhavige arrest). Gesteld al dat een derde in een procedure wegens merkinbreuk een dergelijk bericht als verweer zou kunnen aanvoeren, dient immers te worden vastgesteld dat in casu niet kan

worden uitgesloten dat bepaalde consumenten, met name wanneer de waren hun worden getoond nadat zij door Reed zijn verkocht en de kraam met dit bericht hebben verlaten, in het teken een aanwijzing zien dat de waren afkomstig zijn van Arsenal FC

ARTIKEL 5(5) MERKENRICHTLIJN **Beschrijvend gebruik**

• Gebruik voor zuiver beschrijvende doeleinden uitgesloten van verbodsrecht merkhouder

De merkhouder kan immers het gebruik van een teken dat gelijk is aan het merk, voor dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven, niet verbieden indien door dit gebruik, gelet op de functies van het merk, zijn eigen belangen als merkhouder niet kunnen worden aangetast. Aldus zijn bepaalde soorten gebruik voor zuiver beschrijvende doeleinden uitgesloten van de werkingssfeer van artikel 5, lid 1, van de richtlijn, aangezien zij geen van de belangen die deze bepaling beoogt te beschermen, aantasten en dus niet onder het begrip gebruik in de zin van deze bepaling vallen.

Vindplaatsen: curia.europe.eu; BIE 2003, nr. 51; IER 2003, nr. 10; NJ 2003, 265

Hof van Justitie EG, 12 november 2002

(G. C. Rodríguez Iglesias, J.-P. Puissochet, M. Wathelet en C. W. A. Timmermans (rapporteur), C. Gulmann, D. A. O. Edward, P. Jann, V. Skouris, F. Macken, N. Colneric en S. von Bahr)

Harmonisatie van wetgevingen - Merken - Richtlijn 89/104/EEG - Artikel 5, lid 1, sub a - Omvang van uitsluitend recht van merkhouder

In zaak C-206/01, betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 234 EG van de High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Verenigd Koninkrijk), in het aldaar aanhangig geding tussen Arsenal Football Club plc en

Matthew Reed,

om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van artikel 5, lid 1, sub a, 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: (...)

advocaat-generaal: D. Ruiz-Jarabo Colomer,

griffier: L. Hewlett, hoofdadministrateur,

gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door:

- Arsenal Football Club plc, vertegenwoordigd door S. Thorley, QC, en T. Mitcheson, barrister, geïnstrueerd door Lawrence Jones, solicitors,

- M. Reed, vertegenwoordigd door A. Roughton, barrister, geïnstrueerd door Stunt & Son, solicitors,

- de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door N. B. Rasmussen als gemachtigde,

- de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA, vertegenwoordigd door P. Dyrberg als gemachtigde, gezien het rapport ter terechtzitting,

gehoord de mondelinge opmerkingen van Arsenal Football Club plc, vertegenwoordigd door S. Thorley en T. Mitcheson; M. Reed, vertegenwoordigd door A. Roughton en S. Malynicz, barrister, en de Commissie, vertegenwoordigd door N. B. Rasmussen en M. Shotton als gemachtigde, ter terechtzitting van 14 mei 2002, gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 13 juni 2002,

het navolgende

Arrest

1. Bij beschikking van 4 mei 2001, ingekomen bij het Hof op 18 mei daaraanvolgend, heeft de High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, krachtens artikel 234 EG twee prejudiciële vragen gesteld over de uitlegging van artikel 5, lid 1, sub a, 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. Deze vragen zijn gerezen in het kader van een geding tussen Arsenal Football Club plc (hierna: Arsenal FC) en M. Reed naar aanleiding van de verkoop en het te koop aanbieden door deze laatste van sjaals waarop in grote letters het woord Arsenal stond, een teken dat Arsenal met name voor dergelijke waren als merk heeft laten inschrijven.

Toepasselijke bepalingen

Bepalingen van gemeenschapsrecht

3. Volgens de eerste overweging van de considerans van de richtlijn vertonen de nationale merkenwetgevingen verschillen die het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten kunnen belemmeren en de mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt kunnen vervalsen. Hieraan wordt in deze overweging de conclusie verbonden dat de wetgevingen van de lidstaten met het oog op de instelling en de werking van de interne markt moeten worden aangepast. In de derde overweging van de considerans van de richtlijn is gepreciseerd dat het thans niet nodig is de merkenwetgevingen van de lidstaten volledig aan te passen.

4. In de tiende overweging van de considerans heet het: [...] de door het ingeschreven merk verleende bescherming, waarvan de functie met name is het merk als aanduiding van herkomst te waarborgen, [is] absoluut [...] wanneer het merk gelijk is aan het teken en de waren of diensten dezelfde zijn [...]

5. 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.

6. Artikel 5, lid 3, sub a en b, van de richtlijn luidt:

Met name kan krachtens de leden 1 en 2 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 [...]

7. In artikel 5, lid 5, van de richtlijn is bepaald:

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.

8. Artikel 6, lid 1, van de richtlijn luidt als volgt:

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.

Bepalingen van nationaal recht

9. In het Verenigd Koninkrijk wordt het merkenrecht geregeld door de Trade Marks Act 1994 (merkenwet 1994), die ter uitvoering van de richtlijn in de plaats is gekomen van de Trade Marks Act 1938.

10. Section 10(1) van de Trade Marks Act 1994 bepaalt:

Van een inbreuk op een ingeschreven merk is sprake, wanneer iemand in het economisch verkeer gebruik maakt van een teken dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven.

11. In section 10(2)(b) van de Trade Marks Act 1994 is bepaald:

Van een inbreuk op een ingeschreven merk is sprake, wanneer iemand in het economisch verkeer gebruik maakt van een teken dat [...]

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

Het hoofdgeding en de prejudiciële vragen

12. Arsenal FC is een befaamde voetbalclub uit de Engelse Premier League. Zij staat ook bekend onder de bijnaam the Gunners en werd lange tijd met twee logo's geassocieerd, namelijk een schild (the Crest Device) en een kanon (the Cannon Device).

13. In 1989 heeft Arsenal FC met name de woorden Arsenal en Arsenal Gunners alsook het kanon- en het schildlogo laten inschrijven als merk voor een warenklasse die bovenkleding en sportkleding en schoeisel omvatte. Arsenal FC ontwerpt en verkoopt haar waren zelf of laat deze vervaardigen en verkopen via een netwerk van erkende wederverkopers.

14. Aangezien Arsenal's handels- en promotionele activiteiten in de vorm van de verkoop van souvenirs en afgeleide producten onder bovenbedoelde merken de laatste jaren een aanzienlijke vlucht hebben genomen en zij hieruit aanzienlijke inkomsten haalt, heeft zij ervoor trachten te zorgen dat haar officiële producten - dat wil zeggen de voor haar of met haar toestemming vervaardigde waren - duidelijk te herkennen zijn, en heeft zij gepoogd haar supporters te overtuigen enkel dergelijke waren te kopen. Verder heeft zij zowel burgerlijke als strafprocedures aangespannen tegen handelaars die niet-officiële waren verkochten.

15. Sinds 1970 verkoopt Reed in verschillende kramen buiten het stadion van Arsenal FC voetbalsouvenirs en andere afgeleide voetbalproducten, die bijna allemaal tekens bevatten die verwijzen naar Arsenal FC. Hij heeft van de vennootschap KT Sports, die door de club was belast met de verkoop van haar waren aan de wederverkopers rond het stadion, slechts zeer geringe hoeveelheden van deze officiële waren kunnen kopen. In 1991 en 1995 heeft Arsenal FC beslag laten leggen op niet-officiële waren in het bezit van Reed.

16. Volgens de verwijzende rechter wordt in het hoofdgeding niet betwist dat Reed in een van zijn kramen sjaals heeft verkocht of te koop aangeboden waarop grote lettertekens waren aangebracht die verwezen naar Arsenal FC, en dat het in casu ging om niet-officiële waren.

17. Verder wijst de verwijzende rechter erop dat zich in bovenbedoelde kraam een groot bord bevond met de volgende tekst:

Het woord of het/de logo(s) op de te koop aangeboden waren dienen enkel ter versiering van deze waren en wijzen niet op enige connectie of relatie met de producenten of distributeurs van enig ander product; enkel producten voorzien van het officiële Arsenal-label zijn officiële Arsenal-waren.

18. Verder merkt de verwijzende rechter op dat Reed, wanneer hij er in uitzonderlijke gevallen in slaagde officiële artikelen aan te kopen, tegenover zijn klanten een duidelijk onderscheid heeft gemaakt tussen de officiële en de niet-officiële waren, met name door een etiket aan te brengen met de vermelding officieel. Overigens waren de officiële waren duurder.

19. Van mening dat Reed door de verkoop van de betrokken niet-officiële sjaals niet-contractueel aansprakelijk was wegens passing off - door de verwijzende rechter omschreven als het misleidende gedrag

van een derde waardoor bij een groot aantal personen de indruk wordt gewekt dat de door deze derde verkochte artikelen afkomstig zijn van verzoekster of met haar toestemming worden verkocht, of dat er een commercieel verband bestaat tussen deze voorwerpen en verzoekster - en zich verder schuldig had gemaakt aan een merkenrechtelijke inbreuk, heeft Arsenal FC tegen deze handelaar een vordering ingesteld bij de High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division.

20. Gelet op de omstandigheden van het hoofdgeding heeft de verwijzende rechter de niet-contractuele aansprakelijkheidsvordering van Arsenal FC (wegens passing off) afgewezen, in wezen op grond dat deze club niet had kunnen bewijzen dat er werkelijk verwarring bestond bij het betrokken publiek, en meer in het bijzonder niet had aangetoond dat alle door Reed verkochte niet-officiële waren in de ogen van het publiek afkomstig waren van Arsenal FC of met haar toestemming werden verkocht. Dienaangaande heeft de verwijzende rechter met name opgemerkt dat, naar het hem voorkwam, de tekens die waren aangebracht op de door Reed verkochte artikelen en die verwezen naar Arsenal FC, geen enkele aanwijzing bevatten omtrent de herkomst ervan.

21. Wat de aan section 10(1) en (2) (b) van de Trade Marks Act 1994 ontleende grief van Arsenal FC inzake inbreuk op haar merkrechten betreft, heeft de verwijzende rechter het argument van Arsenal FC verworpen dat het gebruik door Reed van de als merk ingeschreven tekens door de doelgroep werd opgevat als een verwijzing naar de herkomst van de waar (badge of origin) en dus een gebruik van deze tekens als merk (trademark use) inhield.

22. De tekens op de waren van Reed werden volgens de verwijzende rechter door het publiek immers opgevat als een blijk van steun, trouw of gehechtheid (badge of support, loyalty or affiliation).

23. Gelet op een en ander, was de verwijzende rechter van oordeel dat de vordering van Arsenal FC wegens merkinbreuk slechts kon slagen indien de bescherming die aan de merkhouder werd verleend door artikel 10 van de Trade Marks Act 1994 en de door deze wet omgezette richtlijn, derden ook andere vormen van gebruik dan als merk verbood, hetgeen een ruime uitlegging van deze teksten veronderstelde.

24. Volgens de verwijzende rechter leidt de stelling dat voor derden ook het gebruik anders dan als merk verboden is, tot incoherenties. De tegenovergestelde zienswijze, namelijk dat enkel het gebruik van het merk als merk is geregeld, stuit evenwel op een probleem in verband met de formulering van de richtlijn en de Trade Marks Act 1994, waarin een merkinbreuk wordt omschreven als het gebruik van een teken, en niet als het gebruik van een merk.

25. De verwijzende rechter merkt op dat de Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division), met name gelet op deze formulering, in het arrest Philips Electronics Ltd/Remington Consumer Products ([1999] RPC 809) heeft geoordeeld, dat het gebruik van een als merk ingeschreven teken een schending van een merkrecht

kan opleveren, ook wanneer het niet gaat om een gebruik als merk. Volgens de High Court blijft de stand van het recht ter zake evenwel onzeker.

26. Voorts heeft de verwijzende rechter het argument van Reed betreffende de ongeldigheid van de merken van Arsenal FC verworpen.

27. In deze omstandigheden heeft de High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen:

1) Wanneer een merk geldig is ingeschreven en

a) een derde in het economisch verkeer gebruik maakt van een teken dat gelijk is aan dit merk, voor dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven, en

b) deze derde de gestelde merkinbreuk niet kan weerleggen op basis van artikel 6, lid 1, van richtlijn 89/104/EEG [...],

kan de derde dan als verweer aanvoeren dat het bestreden gebruik geen verwijzing inhoudt naar de herkomst van de waren (d.i. een band in het economisch verkeer tussen de waren en de merkhouder)?

2) Zo ja, maakt het feit dat het betrokken gebruik als blijk van steun, trouw of gehechtheid aan de merkhouder wordt opgevat, dan een voldoende band uit?

De prejudiciële vragen

28. De twee prejudiciële vragen dienen tezamen te worden onderzocht.

Bij het Hof ingediende opmerkingen

29. Arsenal FC betoogt dat de merkhouder op basis van artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn het gebruik kan verbieden van een teken dat gelijk is aan het merk, en dat de uitoefening van dit recht niet afhankelijk is van de voorwaarde dat het teken als merk wordt gebruikt. De door deze bepaling verleende bescherming strekt zich dus uit tot het gebruik van het teken door een derde, ook wanneer door dit gebruik niet het bestaan van een band tussen de waar en de merkhouder wordt gesuggereerd. Deze uitlegging vindt steun in artikel 6, lid 1, van de richtlijn, omdat de specifieke beperkingen die in dit artikel worden gesteld aan de uitoefening van de merkrechten, aantonen dat een dergelijk gebruik in beginsel binnen de werkingssfeer van artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn valt en slechts is toegestaan in de in artikel 6, lid 1, van de richtlijn limitatief genoemde gevallen.

30. Subsidiair stelt Arsenal FC dat Reed in casu het aan het Arsenal-merk gelijke teken in elk geval heeft gebruikt als merk, aangezien zij met dit gebruik de herkomst van de waren heeft aangeduid en niet vereist is dat hiermee naar de merkhouder wordt verwezen.

31. Volgens Reed geldt artikel 5, lid 1, van de richtlijn niet voor de in het hoofdgeding aan de orde zijnde handelsactiviteiten, aangezien Arsenal FC niet heeft aangetoond dat het teken als merk is gebruikt, dat wil zeggen ter aanduiding van de herkomst van de waren, zoals door de richtlijn, en meer in het bijzonder door artikel 5 ervan, wordt geëist. Indien het publiek het teken niet als een herkomstaanduiding opvat, is er geen sprake van een gebruik van het teken als merk. Verder wijst niets in artikel 6 van de richtlijn erop dat deze be-

paling een limitatieve lijst bevat van activiteiten die geen merkinbreuk uitmaken.

32. De Commissie betoogt dat het voor het recht dat de merkhouder ontleent aan artikel 5, lid 1, van de richtlijn, niet ter zake doet dat de derde het teken niet als merk, en in het bijzonder niet als herkomstaanduiding gebruikt, maar het publiek met andere middelen te kennen geeft dat de waren niet afkomstig zijn van de merkhouder, of zelfs dat deze geen toestemming heeft gegeven voor het gebruik van het teken. Het specifieke doel van het merk is immers te waarborgen dat enkel de merkhouder door het aanbrenge van het merk de waar haar identiteit van oorsprong kan geven. Volgens de Commissie volgt verder uit de tiende overweging van de considerans van de richtlijn dat de door artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn verleende bescherming absoluut is.

33. Ter terechtzitting heeft de Commissie hieraan toegevoegd dat het begrip gebruik van het merk als merk, zo dit al als relevant wordt beschouwd, verwijst naar een gebruik ter onderscheiding van de waren en niet ter aanduiding van de herkomst ervan. Dit begrip geldt ook in geval van gebruik door derden waardoor de belangen van de merkhouder, zoals zijn belang bij het behoud van de reputatie van de waren, worden aangetast. In elk geval sluit het feit dat het publiek het woord Arsenal, dat gelijk is aan een woordmerk, opvat als een blijk van steun, trouw of gehechtheid aan de merkhouder, niet uit dat de betrokken waren ook daarom als afkomstig van de merkhouder worden aangezien. Een dergelijke perceptie bevestigt integendeel het onderscheidend vermogen van het merk en verhoogt het risico dat de waren worden geacht afkomstig te zijn van de merkhouder. Zelfs al was het gebruik van het merk als merk een relevant criterium, dan nog moet de merkhouder dus de in het hoofdgeding aan de orde zijnde handelsactiviteit kunnen verbieden.

34. De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA betoogt dat de merkhouder zich slechts op artikel 5, lid 1, van de richtlijn kan beroepen, indien de derde het teken overeenkomstig de primaire, traditionele functie van het merk gebruikt ter onderscheiding van waren of diensten, dat wil zeggen indien de derde het merk als merk gebruikt. Zo niet, kan de merkhouder zich enkel beroepen op de in artikel 5, lid 5, van de richtlijn bedoelde bepalingen van nationaal recht.

35. De voorwaarde van het gebruik van het merk als merk in de zin van artikel 5, lid 1, van de richtlijn, waaronder moet worden verstaan dat een aan het merk identiek teken wordt gebruikt ter onderscheiding van waren of diensten, moet evenwel als gemeenschapsrechtelijk begrip ruim worden uitgelegd, en omvat met name het gebruik als blijk van steun, trouw of gehechtheid aan de merkhouder.

36. Volgens de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA sluit de omstandigheid dat de derde die het merk op waren aanbrengt, aangeeft dat deze niet afkomstig zijn van de merkhouder, verwarringsgevaar binnen een ruimere gebruikerskring niet uit. Indien de merkhouder zich niet tegen een dergelijke handelwijze van derden kon verzetten, zou dit kunnen leiden tot een veralgemeend

meend gebruik van het teken, waardoor het merk uiteindelijk zijn onderscheidend vermogen zou verliezen, en zijn primaire, traditionele functie in gevaar zou komen.

Antwoord van het Hof

37. Vooraf zij eraan herinnerd, dat artikel 5 van de richtlijn de rechten verbonden aan het merk omschrijft, en dat artikel 6 regels bevat betreffende de beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen.

38. Volgens artikel 5, lid 1, eerste zin, van de richtlijn geeft het ingeschreven merk de houder een uitsluitend recht. Volgens hetzelfde lid, sub a, staat dit recht de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hier toe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden, wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven. Artikel 5, lid 3, van de richtlijn geeft een niet-limitatieve opsomming van soorten gebruik die de houder krachtens artikel 5, lid 1, kan verbieden. Andere bepalingen van de richtlijn, zoals artikel 6, stellen een aantal beperkingen aan de aan het merk verbonden rechtsgevolgen.

39. Aangaande de situatie in het hoofdgeding zij opgemerkt dat, zoals in het bijzonder uit punt 19 en bijlage V van de verwijzingsbeschikking blijkt, het woord Arsenal in grote letters op de door Reed te koop aangeboden sjaals staat, naast andere, aanzienlijk minder opvallende vermeldingen, met name the Gunners, die alle naar de merkhouder, Arsenal FC, verwijzen. Deze sjaals zijn onder andere bestemd voor de supporters van Arsenal FC, die deze met name dragen tijdens de door hun club gespeelde wedstrijden.

40. In deze omstandigheden wordt het aan het merk identieke teken wel degelijk gebruikt in het economisch verkeer, zoals de verwijzende rechter heeft opgemerkt, aangezien het wordt gebruikt in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd, en niet in de particuliere sfeer. Verder gaat het om het in de artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn bedoelde geval, namelijk het gebruik van een teken dat gelijk is aan het merk, voor dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven.

41. Dienaangaande dient in het bijzonder te worden vastgesteld, dat het in het hoofdgeding aan de orde zijnde gebruik betrekking heeft op waren in de zin van artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn, aangezien het aan het merk identieke teken is aangebracht op waren die zijn aangeboden, in de handel gebracht of daartoe in voorraad zijn gehouden in de zin van artikel 5, lid 3, sub a en b, van de richtlijn.

42. Ter beantwoording van de prejudiciële vragen dient te worden uitgemaakt, of artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn de merkhouder toestaat aan een derde elk gebruik in het economisch leven te verbieden van een teken dat gelijk is aan het merk, wanneer dat wordt gebruikt voor dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven, dan wel of voor de uitoefening van dit recht vereist is dat de merkhouder als zodanig een specifiek belang heeft, in die zin dat het gebruik van het

betrokken teken door een derde afbreuk moet doen of kunnen doen aan een van de functies van het merk.

43. Dienaangaande zij er in de eerste plaats aan herinnerd, dat artikel 5, lid 1, van de richtlijn een volledige harmonisatie tot stand brengt en de exclusieve rechten van merkhouders in de Gemeenschap afbakent (zie in die zin arrest van 20 november 2001, Zino Davidoff en Levi Strauss, C-414/99-C-416/99, Jurispr. blz. I-8691, punt 39, en de aldaar aangehaalde rechtspraak).

44. Volgens de negende overweging van de considerans van de richtlijn heeft deze tot doel de merkhouders in alle lidstaten dezelfde wettelijke bescherming te garanderen, welk doel als fundamenteel wordt aangemerkt.

45. Om te vermijden dat de aan de merkhouders verleende bescherming van lidstaat tot lidstaat verschilt, staat het dus aan het Hof om een uniforme uitlegging te geven van artikel 5, lid 1, van de richtlijn en in het bijzonder van het daarin genoemde begrip gebruik, waarop de prejudiciële vragen in de onderhavige zaak betrekking hebben (zie in die zin arrest Zino Davidoff en Levi Strauss, reeds aangehaald, punten 42 en 43).

46. In de tweede plaats zij opgemerkt, dat de richtlijn volgens de eerste overweging van de considerans ervan tot doel heeft de verschillen tussen de nationale merkenwetgevingen weg te nemen die het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten kunnen belemmeren en de mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt kunnen vervalsen.

47. Het merkrecht is namelijk een essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging dat het Verdrag wil vestigen en handhaven. In een dergelijk systeem moeten de ondernemingen hun clientèle door de kwaliteit van hun waren of diensten aan zich kunnen binden, hetgeen slechts mogelijk is wanneer er onderscheidstekens bestaan met behulp waarvan die waren en diensten kunnen worden geïdentificeerd (zie met name arresten van 17 oktober 1990, Hag GF, C-10/89, Jurispr. blz. I-3711, punt 13, en 4 oktober 2001, Merz & Krell, C-517/99, Jurispr. blz. I-6959, punt 21).

48. Aldus gezien, is de wezenlijke functie van het merk daarin gelegen, dat aan de consument of de eindverbruiker de identiteit van de oorsprong van de gemerkte waren of diensten wordt gewaarborgd, zodat hij deze van waren of diensten van andere herkomst kan onderscheiden zonder gevaar voor verwarring. Om zijn rol als essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging dat het Verdrag tot stand wil brengen te kunnen vervullen, dient het merk immers de waarborg te bieden dat alle van dat merk voorziene waren of diensten zijn vervaardigd of verricht onder controle van een en dezelfde onderneming die kan worden geacht voor de kwaliteit ervan in te staan (zie met name arresten van 23 mei 1978, Hoffmann-La Roche, 102/77, Jurispr. blz. 1139, punt 7, en 18 juni 2002, Philips, C-299/99, Jurispr. blz. I-5475, punt 30).

49. De gemeenschapswetgever heeft dit als een wezenlijke functie van het merk vastgelegd door in artikel 2 van de richtlijn te bepalen dat de tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, slechts een merk kunnen vormen mits zij de waren of diensten van een onder-

neming kunnen onderscheiden (zie met name arrest Merz & Krell, reeds aangehaald, punt 23).

50. Deze herkomstgarantie, die de wezenlijke functie is van het merk, kan slechts worden gewaarborgd, indien de merkhouders worden beschermd tegen concurrenten die van de positie en de reputatie van het merk misbruik zouden willen maken door waren te verkopen die ten onrechte van het merk zijn voorzien (zie met name arrest Hoffmann-La Roche, reeds aangehaald, punt 7, en arrest van 11 november 1997, Loendersloot, C-349/95, Jurispr. blz. I-6227, punt 22). Dienaangaande is in de tiende overweging van de considerans van de richtlijn beklemtoond dat de door het merk verleende bescherming absoluut is wanneer het merk gelijk is aan het teken, en de waren of diensten dezelfde zijn als die waarvoor het merk is ingeschreven. Verder heet het in deze overweging dat deze bescherming met name tot doel heeft de functie van herkomstaanduiding van het merk te waarborgen.

51. Uit het voorgaande volgt dat het in artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn bedoelde exclusieve recht is verleend om de merkhouders de mogelijkheid te bieden zijn specifieke belangen als merkhouders te beschermen, dat wil zeggen om te verzekeren dat het merk zijn wezenlijke functies kan vervullen. De uitoefening van dit recht moet dus beperkt blijven tot gevallen waarin het gebruik van het merk door een derde afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk en met name aan de essentiële functie ervan, namelijk de consumenten de herkomst van de waar te garanderen.

52. Het exclusieve karakter van het volgens artikel 5, lid 1, sub a, door het ingeschreven merk aan de houder verleende recht kan immers slechts gerechtvaardigd zijn binnen de grenzen van de werkingssfeer van deze bepaling.

53. Dienaangaande zij eraan herinnerd, dat artikel 5, lid 5, van de richtlijn bepaalt dat de leden 1 tot en met 4 ervan bepalingen in een lidstaat betreffende bescherming tegen het gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten onverlet laten.

54. De merkhouders kan immers het gebruik van een teken dat gelijk is aan het merk, voor dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven, niet verbieden indien door dit gebruik, gelet op de functies van het merk, zijn eigen belangen als merkhouders niet kunnen worden aangetast. Aldus zijn bepaalde soorten gebruik voor zuiver beschrijvende doeleinden uitgesloten van de werkingssfeer van artikel 5, lid 1, van de richtlijn, aangezien zij geen van de belangen die deze bepaling beoogt te beschermen, aantasten en dus niet onder het begrip gebruik in de zin van deze bepaling vallen (zie inzake een gebruik voor zuiver beschrijvende doeleinden met betrekking tot de kenmerken van de aangeboden waar, arrest van 14 mei 2002, Hölterhoff, C-2/00, Jurispr. blz. I-4187, punt 16).

55. Dienaangaande dient meteen te worden vastgesteld, dat de situatie in het hoofdgeding fundamenteel verschilt van die in het reeds aangehaalde arrest Hölterhoff. In casu wordt het teken immers gebruikt in het kader van verkopen aan consumenten, en wordt het

kennelijk niet gehanteerd voor zuiver beschrijvende doeleinden.

56. Gelet op de presentatie van het woord Arsenal en op de andere ondergeschikte vermeldingen op de betrokken waren (zie punt 39 van het onderhavige arrest), kan het gebruik van dit teken de indruk doen ontstaan dat er in het economisch leven een materieel verband bestaat tussen deze waren en de merkhouder.

57. Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door het bericht aan de kraam van Reed, dat de betrokken producten geen officiële waren van Arsenal FC zijn (zie punt 17 van het onderhavige arrest). Gesteld al dat een derde in een procedure wegens merkinbreuk een dergelijk bericht als verweer zou kunnen aanvoeren, dient immers te worden vastgesteld dat in casu niet kan worden uitgesloten dat bepaalde consumenten, met name wanneer de waren hun worden getoond nadat zij door Reed zijn verkocht en de kraam met dit bericht hebben verlaten, in het teken een aanwijzing zien dat de waren afkomstig zijn van Arsenal FC.

58. Verder dient te worden vastgesteld dat in casu evenmin is gewaarborgd, zoals de in punt 48 van het onderhavige arrest in herinnering gebrachte rechtspraak van het Hof nochtans eist, dat alle van het merk voorziene waren zijn vervaardigd of geleverd onder controle van een en dezelfde onderneming die kan worden geacht voor de kwaliteit ervan in te staan.

59. De levering van de betrokken waren ontsnapte immers aan de controle van Arsenal FC als merkhouder, aangezien vaststaat dat deze waren niet afkomstig zijn van Arsenal FC of van haar erkende wederverkopers.

60. In deze omstandigheden kan het gebruik van een teken dat gelijk is aan het betrokken merk, de herkomstgarantie - die volgens de in punt 48 van het onderhavige arrest genoemde rechtspraak van het Hof de wezenlijke functie van het merk uitmaakt - in gevaar brengen. De merkhouder kan zich dus overeenkomstig artikel 5, lid 1, van de richtlijn tegen dit gebruik verzetten.

61. Nu is vastgesteld dat het gebruik van het betrokken teken door de derde in het hoofdgeding afbreuk kan doen aan de herkomstgarantie van de waar en dat de merkhouder zich hiertegen moet kunnen verzetten, kan aan deze conclusie niet worden afgedaan door de omstandigheid dat het gebruik van het merk wordt opgevat als een blijk van steun, trouw of gehechtheid aan de merkhouder.

62. Gelet op een en ander, dient op de vragen van de verwijzende rechter te worden geantwoord, dat in een situatie die niet onder artikel 6, lid 1, van de richtlijn valt, en waarin een derde in het economisch verkeer een teken dat gelijk is aan een geldig ingeschreven merk gebruikt voor dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven, de merkhouder zich in een geval als in het hoofdgeding aan de orde is, overeenkomstig artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn tegen dit gebruik kan verzetten. Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door de omstandigheid dat het gebruik van dit teken wordt opgevat als een blijk van steun, trouw of gehechtheid aan de merkhouder.

Kosten

63. De kosten door de Commissie alsmede door de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakt, komen niet voor vergoeding in aanmerking. 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 High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, bij beschikking van 4 mei 2001 gestelde vragen, verklaart voor recht:

In een situatie die niet onder artikel 6, lid 1, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten valt en waarin een derde in het economisch verkeer een teken dat gelijk is aan een geldig ingeschreven merk gebruikt voor dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven, kan de merkhouder zich in een geval als in het hoofdgeding aan de orde is, overeenkomstig artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn tegen dit gebruik verzetten. Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door de omstandigheid dat het gebruik van bovenbedoeld teken wordt opgevat als een blijk van steun, trouw of gehechtheid aan de merkhouder.

Conclusie Advocaat-Generaal D. Ruiz-Jarabo Colomer

1. Kan de houder van een ingeschreven merk ieder niet in artikel 6 van de Eerste merkenrichtlijn(2) (hierna: richtlijn of Eerste richtlijn) bedoeld gebruik van identieke tekens voor dezelfde waren of diensten in het economisch verkeer verbieden? Of omvat de in artikel 5 erkende exclusiviteit daarentegen slechts het gebruik dat naar de herkomst ervan verwijst, te weten de band tussen de merkhouder en de door het merk aangeduide waren of diensten? En in geval van een bevestigend antwoord op deze tweede vraag, wijst het gebruik dat een gevoel van steun, trouw of gehechtheid ten opzichte van de houder van het teken tot uitdrukking brengt dan op een dergelijke band?

2. Dit zijn de vragen die de High Court of Justice (England & Wales) - hierna: High Court - door het Hof van Justitie in de onderhavige prejudiciële procedure beantwoord wil zien.

I - De feiten van het hoofdgeding en de prejudiciële vragen

3. Arsenal Football Club plc (hierna: Arsenal) is een befaamde Engelse voetbalclub, die in 1886 werd opgericht en ook onder de bijnaam the Gunners bekend is.

4. Sinds 1989 heeft zij twee woordmerken laten inschrijven, Arsenal en Arsenal Gunners, alsmede twee beeldmerken, respectievelijk The Crest Device en The Cannon Device genaamd. Al deze merken dienen ter onderscheiding van confectiewaren, kleding en sportshoes, zijnde waren die onder klasse 25 van de internationale nomenclatuur van de merken vallen.

5. Matthew Reed is een handelaar die sinds 1970 in de omgeving van het voetbalveld van Highbury, het stadion van Arsenal, souvenirs en kledingstukken verkoopt die met de club verband houden. Op deze artikelen zijn de tekens afgebeeld die Arsenal als merken heeft laten inschrijven.

6. Reed verkoopt met name sjaals waarop in grote letters het woord Arsenal staat. Het betreft niet-officiële artikelen, wat Reed op de kramen waar hij de waren verkoopt, aangeeft door middel van een groot bord met de volgende tekst:

Het woord of het/de logo(s) op de te koop aangeboden waren dienen enkel ter versiering van deze waren en wijzen niet op enige connectie of relatie met de producenten of distributeurs van enig ander product; enkel producten voorzien van het officiële Arsenal-label zijn officiële Arsenal-waren.

7. Arsenal heeft twee vorderingen tegen Reed ingesteld. Een wegens misbruik (passing off) en een wegens schending van het merkrecht, die beide in dezelfde procedure worden behandeld. De High Court heeft de eerste vordering afgewezen, op grond dat verzoekster niet heeft bewezen dat bij de kopers daadwerkelijk verwarring bestond en zij in het bijzonder niet heeft aangetoond, dat het publiek ervan uitgaat dat de door verweerder verkochte waren van Arsenal afkomstig zijn dan wel met haar toestemming worden verkocht.

8. Ten aanzien van de tweede vordering heeft de High Court het argument van Arsenal verworpen, dat de kopers Reeds gebruik van de als merk ingeschreven aanduidingen en symbolen opvatten als een verwijzing naar de herkomst van de waren (badge of origin), dus dat het teken als merk wordt gebruikt (trademark use).

9. Volgens de verwijzende rechter ziet het publiek de namen en symbolen die verweerder op de door hem verkochte waren aanbrengt als een blijk van steun, trouw of gehechtheid (badge of support, loyalty or affiliation).

10. In dit verband legt de High Court het Hof van Justitie de volgende vragen voor:

1) Wanneer een merk geldig is ingeschreven en
a) een derde in het economisch verkeer gebruik maakt van een teken dat gelijk is aan dit merk, voor dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven, en
b) deze derde de gestelde merkinbreuk niet kan weerleggen op basis van artikel 6, lid 1, van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten,

kan de derde dan als verweer aanvoeren dat het bestreden gebruik geen verwijzing inhoudt naar de herkomst van de waren (d.i. een band in het economisch verkeer tussen de waren en de merkhouders)?

2) Zo ja, maakt het feit dat het betrokken gebruik als blijk van steun, trouw of gehechtheid aan de merkhouders wordt opgevat, dan een voldoende band uit?

II - De procedure voor het Hof

11. Arsenal, Reed, de Commissie en de Toezichthoudende Autoriteit van de Europese Vrijhandelsassociatie

hebben in de onderhavige procedure schriftelijke opmerkingen ingediend, binnen de daartoe in artikel 20 van 's Hofs Statuut-EG gestelde termijn.

12. Ter terechtzitting van 14 mei 2002 hebben partijen in het hoofdgeding en de Commissie hun argumenten mondeling voorgedragen.

III - Het rechtskader

1. Het gemeenschapsrecht: Eerste richtlijn

13. De richtlijn heeft tot doel de merkenwetgevingen van de lidstaten aan te passen, teneinde de verschillen weg te nemen die het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten kunnen belemmeren of de mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt kunnen vervalsen. De beoogde harmonisatie is evenwel niet volledig, zodat de interventie van de gemeenschapswetgever tot bepaalde aspecten betreffende de door inschrijving verkregen merken beperkt blijft.(3)

14. Artikel 2 bepaalt:

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

15. Artikel 5, met het opschrift Rechten verbonden aan het merk, schetst de verschillende niveaus van rechtsbescherming die volgens de richtlijn aan de houders van deze vorm van industriële eigendom moet worden geboden.(4)

A - Artikel 5, lid 1

16. Lid 1 geeft de houder van een merk het recht, iedere derde het gebruik van het merk in het economisch verkeer te verbieden. Het onderscheidt daarbij echter twee gebruiksniveaus en derhalve ook verschillende beschermingsniveaus.

17. Het eerste bestaat in het gebruik van een identiek teken voor dezelfde waren of diensten (sub a) en omvat de gevallen van namaak en misbruik. Dit punt biedt bescherming tegen kopiëren, zoals de Toezichthoudende Autoriteit van de Europese Vrijhandelsassociatie uitdrukkelijk in haar opmerkingen heeft gesteld. De bescherming is absoluut en onvoorwaardelijk(5) en is enkel onderworpen aan de beperkingen van artikel 6 van de richtlijn.

18. Punt b omvat drie mogelijke situaties: het gebruik van identieke tekens voor soortgelijke waren of diensten; omgekeerd, het gebruik van soortgelijke tekens voor identieke waren of diensten; en, tot slot, het gebruik van soortgelijke tekens voor soortgelijke waren of diensten. De bescherming is in deze drie gevallen afhankelijk van het bestaan van gevaar van verwarring, inhoudende het gevaar van associatie.(6)

19. In de loop van deze prejudiciële procedure hebben de partijen ter terechtzitting bediscussieerd of het recht van de houder zo ver strekt dat hij het gebruik van het merk of, ruimer nog, van het teken waaruit het bestaat, kan verbieden. Deze discussie is byzantijns. Voorwerp van de richtlijn zijn ingeschreven merken(7), dat wil zeggen tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling en die waren of diensten van een onderneming van

die van andere kunnen onderscheiden.(8) In geval van identieke symbolen(9) gebruikt de onbevoegde gebruiker derhalve het merk als zodanig (het ingeschreven teken)(10), terwijl hij bij soortgelijke symbolen aanduidingen gebruikt die vergelijkbaar zijn, maar die per definitie niet het merk zijn.(11)

20. De beslissende factor is, dat de houder een derde kan verbieden het merk te gebruiken voor dezelfde of voor verschillende waren en diensten, dan wel tekens en aanduidingen te gebruiken die als geheel gezien(12) bij het publiek tot verwarring kunnen leiden vanwege hun gelijkenis met die welke de houder heeft laten inschrijven.

B - Artikel 5, leden 2 en 5

21. De richtlijn beoogt een gedeeltelijke harmonisatie. De toepassing ervan beperkt zich tot de door inschrijving verkregen merken.(13) De richtlijn is in zekere zin een minimumbepaling(14), die er niet aan in de weg staat dat de lidstaten in bepaalde gevallen de door de communautaire regeling geboden bescherming uitbreiden.

22. Een van deze gevallen is dat van bekende merken(15) als bedoeld in artikel 5, lid 2, volgens hetwelk de nationale rechtsstelsels verder kunnen gaan dan de gemeenschapswetgever en het gebruik van een soortgelijk teken ook voor niet-soortgelijke waren of diensten kunnen verbieden. Het betreft een bijzondere nationale bescherming van aanvullende en facultatieve aard.(16)

23. Anderzijds laat de richtlijn bepalingen van lidstaten onverlet die hun grondslag in andere gebieden van het nationale rechtsstelsel hebben en die bescherming bieden tegen het gebruik van een als merk ingeschreven teken anders dan ter onderscheiding van de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven. Deze in de zesde overweging van de considerans aangekondigde bepaling(17) is vervat in artikel 5, lid 5.

24. In beide gevallen is de bescherming afhankelijk van de voorwaarde, dat de overtreder een onrechtvaardig voordeel wenst te trekken uit de bekendheid van het merk, dan wel dat afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Het doel is, de houder van het onderscheidings-teken het recht te waarborgen om zijn handelszaak (goodwill) te vrijwaren(18), door hem tegen oneerlijke mededinging te beschermen.(19)

C - Artikelen 6 en 7

25. Deze twee bepalingen vormen de keerzijde van de medaille waarvan artikel 5 de voorzijde is, en beogen de rechten van de houder van het ingeschreven merk te rijmen met het algemeen belang, dat het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten in de gemeenschappelijke markt vereist.(20)

26. Beide artikelen bepalen de grenzen van de bevoegdheden van de merkhouder en omschrijven de gevallen waarin deze laatste een derde het gebruik van het merk niet kan verbieden, hetzij omdat het individuele tekens of het gebruik ervan voor specifieke doeleinden betreft (artikel 6), hetzij omdat het om redenen van commercieel beleid raadzaam is een segmentering van de intracommunautaire markt door

het opwerpen van barrières voor de in het vorige punt genoemde vrijheden te voorkomen (artikel 7).

2. Het recht van het Verenigd Koninkrijk

27. De Eerste richtlijn is in nationaal recht omgezet bij de Trade Marks Act 1994, die in de plaats is gekomen van de Trade Marks Act 1938.

28. Artikel 10 van de Trade Marks Act 1994 luidt:

1. Van een inbreuk op een ingeschreven merk is sprake, wanneer iemand in het economisch verkeer gebruik maakt van een teken dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven.

2. Van een inbreuk op een ingeschreven merk is sprake, wanneer iemand in het economisch verkeer gebruik maakt van een teken dat

[...]

(b) overeenstemt met het merk en wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.

IV - Beoordeling van de prejudiciële vragen

29. De High Court richt zich tot het Hof in het kader van een geding tussen de houder van een merk en een derde, die waren in de handel brengt van dezelfde klasse als die waarvoor het merk is ingeschreven, en waarop het teken is afgebeeld, ook al wijst deze derde erop dat dit onderscheidingsteken geen gehechtheid of enige band met de merkhouder tot uitdrukking brengt.

30. De vragen van de verwijzende rechter betreffen dus de uitlegging van artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn. De antwoorden van het Hof moeten evenwel worden geformuleerd op basis van een volledig onderzoek van dit voorschrift en de daarmee samenhangende bepalingen.

1. De eerste prejudiciële vraag

A - Systematische uitlegging van de artikelen 5, 6 en 7 van de richtlijn

31. In de richtlijn worden de rechten van de houder van het ingeschreven merk positief en negatief begrensd.

32. Uit mijn hierboven gegeven analyse vloeit ten eerste voort dat de richtlijn, wat de positieve afbakening betreft, (in artikel 5, lid 1) de rechten van de merkhouder om het gebruik van identieke of soortgelijke tekens ter onderscheiding van dezelfde of soortgelijke waren te verbieden, wil harmoniseren, door in gevallen van soortgelijkheid te verlangen dat verwarringsgevaar bestaat. Zoals de Toezichthoudende Autoriteit van de Europese Vrijhandelsassociatie heeft opgemerkt, valt de bescherming tegen kopiëren en verwarring onder het gemeenschapsrecht.

33. Binnen het bereik van het gemeenschapsrecht valt eveneens de niet-facultatieve bescherming van bekende merken (artikel 5, lid 2) tegen het gebruik door derden ter onderscheiding van dezelfde of soortgelijke waren. Deze bescherming moet ook worden geboden wanneer geen verwarringsgevaar bestaat, daar dergelijke merken anders in geval van soortgelijke waren minder bescherming zouden genieten dan wanneer daartussen geen enkele gelijkenis bestaat.(21)

34. Artikel 5, lid 2, houdt mijns inziens in, dat bekende merken in ieder geval, onafhankelijk van het gevaar van verwarring, moeten worden beschermd.(22) Met betrekking tot dergelijke merken vereist de richtlijn harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten ten aanzien van het gebruik voor dezelfde of soortgelijke waren; het staat de lidstaten vrij, deze merken ook tegen het gebruik voor niet soortgelijke waren of diensten te beschermen. De enige eis die in beide gevallen wordt gesteld, is dat de derde die een bekend merk zonder geldige reden gebruikt, uit dat merk ongerechtvaardigd voordeel trekt dan wel aan het onderscheidend vermogen of het prestige en de reputatie ervan afbreuk doet.

35. De door de richtlijn nagestreefde harmonisatie omvat derhalve niet de bescherming van bekende merken wanneer de waren niet eens soortgelijk zijn, en evenmin de regeling van bepaalde toepassingen van het symbool anders dan ter onderscheiding van waren of diensten (artikel 5, leden 2 en 5).

36. De negatieve grenzen worden alle door het gemeenschapsrecht bepaald, ook al is één van deze grenzen (die bedoeld in artikel 6, lid 2)(23) het gevolg van de erkenning van bepaalde rechten door de rechtstelsels van de lidstaten.

37. In het hoofdgeding gaat het om het gebruik van het ingeschreven teken als merk ter onderscheiding van dezelfde waren. Deze feitelijke situatie valt derhalve in beginsel onder artikel 5, lid 1, en is dus volledig aan de richtlijn en de daardoor nagestreefde harmonisatie onderworpen.

38. Een tweede gevolg van de systematische analyse van de verschillende leden van artikel 5 is, dat de merkhouder overeenkomstig de leden 1 en 2 niet elk gebruik van het teken kan verbieden, maar enkel het gebruik ter onderscheiding(24) van de betrokken waren of diensten van die van andere ondernemingen.(25) Anders zou lid 5 geen bestaansredenen hebben.

39. Met andere woorden, lid 1 beschermt de nauwkeurigheid van de inlichtingen die het ingeschreven teken verschaft over de daardoor aangeduide waren of diensten, en bijgevolg hun identificatie. Lid 2 beschermt de houders van bekende merken tegen exploitatie door derden, los van die identificatiefunctie, en geeft de lidstaten de mogelijkheid de bescherming uit te breiden tot de gevallen waarin de waren of diensten verschillend zijn. Lid 5, tot slot, sluit de bescherming tegen het gebruik van een merk anders dan ter onderscheiding van waren en diensten, van de werkingssfeer van de richtlijn uit. Het gebruik van een teken voor een ander doel dan ter onderscheiding van een waar of dienst van andere, valt kort gezegd niet onder artikel 5, lid 1.

40. In overeenstemming met dit laatste lid kan de houder van een ingeschreven merk zich er dus tegen verzetten dat een derde in het economische verkeer het merk of een daarop gelijkend teken gebruikt ter onderscheiding van dezelfde of soortgelijke waren en diensten, wat overigens overeenstemt met de definitie van merken volgens artikel 2 van de richtlijn.(26) Anders gezegd, en aansluitend bij de formulering van de High Court en de partijen in deze prejudiciële procedu-

re, kan de houder zich er tegen verzetten dat een derde zijn merk als merk gebruikt.(27)

B - Uitlegging van de niet nader bepaalde rechtsbegrippen gebruik van het merk ter onderscheiding of gebruik als merk

41. Stellen dat de houder van een ingeschreven merk een derde het gebruik van het merk als merk kan verbieden, betekent eigenlijk niets. Het is dus noodzakelijk aan dit niet nader bepaalde rechtsbegrip invulling te geven en daarbij de functies van een merk goed in gedachten te houden.(28)

42. Bij andere gelegenheden en in andere contexten(29) heb ik gesteld dat, aangezien de functie van het merk erin bestaat de van verschillende ondernemingen afkomstige waren en diensten te onderscheiden met het doel de gebruiker of de consument hun herkomst te garanderen, dit rechtstreekse en specifieke doel van het merk slechts een station is op de weg naar het einddoel, te weten het waarborgen van een stelsel van reële concurrentie op de interne markt.(30)

43. De weg naar dit einddoel met de verplichte stop bij het genoemde tussenstation kan met verschillende middelen of met meerdere middelen tegelijk worden afgelegd. Met dat onveranderlijke oogmerk, de waren en diensten van verschillende ondernemingen te onderscheiden, kan het onderscheidingsteken hun herkomst aanduiden, maar ook hun kwaliteit(31), de reputatie(32) of de bekendheid van de producent of de leverancier, terwijl het merk eveneens kan worden gebruikt voor reclamedoeleinden om de consument te informeren en te overtuigen.(33)

44. Deze vormen van gebruik van een merk zijn op het voormelde einddoel gericht, omdat zij de consument de mogelijkheid bieden een onderscheid te maken tussen de door verschillende ondernemingen aangeboden waren en diensten, en hem aldus in staat stellen een vrije keuze te maken uit de vele opties die tot zijn beschikking staan, wat de mededinging op de gemeenschappelijke markt bevordert.(34) Het betreft hier steeds een gebruik van het merk als merk, dat de houder kan verbieden, voorzover zich geen van de omstandigheden voordoet waardoor zijn recht overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van de richtlijn vervalt.

45. Ik kom tot ditzelfde resultaat wanneer ik van perspectief verander en in plaats van van het gebruik van het merk, uitga van de rechten van de houder. Aan de houder van een ingeschreven merk is een samenstel aan rechten en bevoegdheden verleend, opdat het uitsluitende gebruik van het onderscheidingsteken en de daaruit voortvloeiende identificatie van zijn waren en diensten een stelsel van loyale onvervalste mededinging op de gemeenschappelijke markt tot stand brengt, waarvan degenen die uit de reputatie van anderen voordeel of profijt willen trekken, zijn uitgesloten. Dergelijke voordelige rechtsposities mogen dan ook niet verder gaan dan strikt noodzakelijk is voor de vervulling van die wezenlijke taak. Voorts is evident, dat aan de houder van een bepaald onderscheidingsteken geen uitsluitend gebruik ten opzichte van eenieder en in alle omstandigheden kan toekomen, doch enkel ten op-

zichte van degenen die van zijn positie en reputatie willen profiteren⁽³⁵⁾ doordat zij dit teken misbruiken of op zodanige wijze gebruiken dat dit bij de consument leidt tot verwarring over de herkomst en de kwaliteit van de daarmee aangeduide waren of diensten.

46. Het is volgens mij een te simplistische oplossing, de functie van het merk tot de aanduiding van de onderneming van herkomst te beperken. Dit standpunt heeft ook de Commissie in haar schriftelijke opmerkingen ingenomen. De ervaring leert dat de gebruiker in de meerderheid van de gevallen niet weet wie de door hem verbruikte waren vervaardigt. Het merk gaat een eigen leven leiden en drukt, zoals ik eerder heb opgemerkt, een kwaliteit, een reputatie en in bepaalde gevallen zelfs een levensvisie uit.

47. De boodschappen die het uitzendt, zijn bovendien autonoom. Het onderscheidingsteken kan gelijktijdig de onderneming van herkomst, de reputatie van de merkhouder en de kwaliteit van de ervan voorziene waren aanduiden; maar niets weerhoudt de consument, zich niet bewust wie de onder het merk vallende waren vervaardigt of diensten verricht⁽³⁶⁾, deze te kopen omdat hij het merk als prestigiesymbool of kwaliteitsgarantie ziet. Wanneer ik kijk naar de huidige werking van de markt en het gedrag van de gemiddelde consument, zie ik geen enkele reden om die andere functies van het merk niet te beschermen en enkel de functie van herkomst-aanduiding van de waren en diensten te waarborgen.⁽³⁷⁾

48. Bovendien zijn, zoals de Toezichthoudende Autoriteit van de Europese Vrijhandelsassociatie opmerkt, de consumenten in bepaalde gevallen meer geïnteresseerd in het merk op zich dan in de waren waarop het van toepassing is.

49. Nu ik op dit punt ben beland, kan ik het Hof in overweging geven de High Court op de eerste vraag te antwoorden, dat de houder van een ingeschreven merk een derde overeenkomstig het bepaalde in artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn, het gebruik voor dezelfde waren of diensten kan verbieden, van tekens die gelijk zijn aan het merk, wanneer deze ten aanzien van de oorsprong, herkomst, kwaliteit of reputatie van deze waren of diensten tot verwarring kunnen leiden.⁽³⁸⁾

50. Om het negatief en minder ruim te formuleren, in de bewoordingen waarin de High Court zijn vraag stelt: een derde die een merk van een ander gebruikt, kan de houder tegenwerpen dat het gebruik dat hij van het merk maakt noch de herkomst van de waren of diensten aanduidt, noch tot verwarring over hun kwaliteit en reputatie leidt.

51. Ik deel niet de maximalistische visie van Arsenal en de Commissie, die stellen dat de merkhouder in een geval als het onderhavige en voorzover de voorwaarden van artikel 6, lid 1, van de richtlijn niet zijn vervuld, eenieder het gebruik van het merk kan verbieden, maar onderschrijf de meer genuanceerde opvatting van de Toezichthoudende Autoriteit van de Europese Vrijhandelsassociatie. Mijn standpunt is gebaseerd op de overwegingen die ik in de voorgaande punten heb uiteengezet en voorts op de argumenten die genoemde Toezichthoudende Autoriteit in punt 19 van haar schriftelijke

opmerkingen aanvoert. Wanneer de richtlijn namelijk bepaalt dat de bescherming in geval van gelijkheid absoluut is⁽³⁹⁾, moet het begrip absoluut, tegen de achtergrond van het voorwerp en het doel van het merkenrecht, immers worden opgevat in de zin dat de houder onafhankelijk van het verwarringsgevaar bescherming toekomt, daar dit gevaar in dergelijke gevallen wordt vermoed⁽⁴⁰⁾, en niet in de zin dat de houder ten opzichte van eenieder en onder alle omstandigheden bescherming toekomt.

C - Vermoeden van gebruik als merk

52. Ik heb zo-even opgemerkt dat in gevallen van gelijkheid het verwarringsgevaar kan worden vermoed. Op dezelfde grond als die welke een dergelijk vermoeden rechtvaardigt, kan worden geconcludeerd dat, in die gevallen van gelijkheid, het gebruik van een merk door een derde een gebruik van het merk als zodanig is. Dit vermoeden is weerlegbaar door bewijs van het tegendeel. Derhalve bestaat de mogelijkheid, hoe vergezocht deze ook mag zijn, dat de houder in een concreet geval het gebruik van een teken, dat gelijk is aan een ander dat als merk is ingeschreven, niet op grond van artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn kan verbieden.

D - De beoordeling van de omstandigheden van ieder concreet geval is een zaak van de nationale rechter

53. De vraag, wanneer bij het gebruik van een merk door een derde het merk als zodanig wordt gebruikt, is een feitelijke vraag waarover de nationale rechter moet oordelen aan de hand van de gegevens waarover hij voor de beslechting van het geschil beschikt. Er zijn gevallen, zoals het geding tussen Arsenal en Reed, waarin vanwege de gelijkheid van zowel tekens als waren of diensten, een vermoeden van gebruik van het merk als merk bestaat; in veel andere gevallen zal de situatie echter niet zo duidelijk zijn en zal men rekening moeten houden met de aard van de betrokken goederen en diensten, de situatie van de eventuele afnemers, de structuur van de markt en de positie van de merkhouder op de markt, welk onderzoek buiten de bevoegdheden van het Hof valt.

54. Gelet op mijn redenering tot dusver, stel ik het Hof voor, op de eerste vraag te antwoorden als volgt:

1) Artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn moet aldus worden uitgelegd, dat de houder van een ingeschreven merk op grond van deze bepaling een derde het gebruik voor dezelfde waren of diensten kan verbieden, van gelijke tekens die ten aanzien van de oorsprong, herkomst, kwaliteit of reputatie van deze waren of diensten tot verwarring kunnen leiden.

2) In dergelijke gevallen van gelijkheid bestaat een weerlegbaar vermoeden dat een derde het merk als zodanig gebruikt.

3) De vraag, wanneer een derde een onderscheidingsteken als merk gebruikt, is een feitelijke vraag waarover de nationale rechter moet oordelen aan de hand van de gegevens die hem voor de beslechting van het geding ter beschikking staan.

2. De tweede prejudiciële vraag

A - Gebruik dat niet onder de eigenlijke functie van een merk valt. Niet-commercieel gebruik

55. Gezien de draagwijdte die mijns inziens moet worden toegekend aan de rechten ter bescherming van de houder van een ingeschreven merk en, bijgevolg, de grenzen die derden bij het gebruik van het ingeschreven teken of soortgelijke tekens niet mogen overschrijden, moet de tweede prejudiciële vraag van de High Court, die bovendien de sluitsteen is voor de beslechting van het onderhavige geding, worden beantwoord.

56. Ik zal hier een weg inslaan die tegengesteld is aan die welke ik heb bewandeld voor het antwoord op de eerste prejudiciële vraag, waarbij ik ben uitgegaan van het begrip merk en zijn functies om, via de definitie van het gebruik als merk, de grenzen van de bevoegdheden van de merkhouder te bepalen. Ik zal nu trachten licht te werpen op de toepassingen van de tekens waaruit een merk bestaat, die niets met de karakteristieke functie van deze uiting van de intellectuele eigendom van doen hebben. Aldus begrens ik de ruime formulering van de vraag en verklein ik het schemergebied waarin de onbekende gezocht moet worden.

57. Om te beginnen wordt de notie gebruik als merk beperkt door een eerste buitengrens, die met het begrip onderscheidingsteken zelf samenhangt. De houder van een ingeschreven merk kan zich er in beginsel niet tegen verzetten dat derden het ingeschreven symbool of de aanduiding gebruiken, wanneer inschrijving ervan nooit had mogen plaatsvinden omdat niet is voldaan aan de voorwaarden om een merk te vormen, of omdat het symbool of de aanduiding onder een van de in de richtlijn bedoelde weigeringsgronden valt.(41) Een andere kwestie is of de inschrijving, zolang nietigverklaring daarvan niet heeft plaatsgevonden, rechtsgevolgen heeft en de houder de juridische schijn verleent die hem in staat stelt zich tegen het gebruik van het merk door anderen te verzetten.

58. Dit laatste is het geval in de zaak Philips (C-299/99), waarin ik op 23 januari 2001 conclusie heb genomen.(42) Mijns inziens voldoet het merk ten aanzien waarvan Philips Electronics NV in het hoofdgeding stelt dat Remington Consumer Products Limited inbreuk pleegt, niet aan de voorwaarden die het gemeenschapsrecht aan een teken stelt om als merk te kunnen worden ingeschreven. Deze kwestie was eveneens aan de orde in het geschil tussen Arsenal en Reed, waarin verweerder betoogde dat de ten gunste van de voetbalclub ingeschreven tekens ongeldig waren omdat zij geen onderscheidend vermogen hadden. Dit verweer is door de High Court verworpen.

59. Met betrekking tot tekens die rechtsgeldig een fabrieksmerk kunnen vormen, kan de houder zich volgens de richtlijn niet verzetten tegen het gebruik ervan door derden buiten het economisch verkeer(43), dat wil zeggen buiten iedere commerciële activiteit op het gebied van vervaardiging en levering van goederen en diensten op de markt.

60. De richtlijn geeft de houder van het ingeschreven merk een monopolie op het als merk ingeschreven teken. Deze exclusieve beschikkingsbevoegdheid is echter, zoals ik reeds heb opgemerkt, relatief, daar zij

een hoger doel dient. Als het doel is, dat consumenten waren en diensten kunnen kiezen op een open markt waarop de regels van de vrije concurrentie gelden, is het gebruik dat de merkhouder derden kan verbieden, juist het gebruik dat zich in dit kader voordoet en dat dus op het eerdergenoemde doel van invloed kan zijn.

61. Het merkenrecht staat de laatste tijd onder zware druk om het begrip tekens die deze vorm van industriële eigendom kunnen vormen, niet te beperken tot de tekens die langs visuele weg kunnen worden waargenomen(44), maar uit te breiden tot de tekens die via andere zintuigen als de reukzin en het gehoor waarneembaar zijn.(45) Deze eventuele uitbreiding van de lijst van tekens die een merk kunnen vormen, dient gepaard te gaan met een nauwkeurige afbakening van de rechten die aan de houder van een dergelijk merk toekomen. Het zou absurd en zelfs bespottelijk zijn te stellen dat, omdat iemand de kleur turkoois als merk heeft laten inschrijven, beeldende kunstenaars dit pigment voortaan niet meer in hun creaties zouden mogen gebruiken.

62. Aan de hand van deze laatste stelling, waarmee eenieder het ongetwijfeld eens zal zijn, kan ik het begrip economisch verkeer verduidelijken. De merkhouder kan niet ieder gebruik dat voor de gebruiker een materieel voordeel meebrengt, zelfs niet het gebruik dat in economische termen kan worden uitgedrukt, verbieden; hij kan enkel het gebruik verbieden - in andere taalversies dan de Spaanse komt dit nauwkeuriger tot uitdrukking - dat plaatsvindt in de zakenwereld, in het handelsverkeer dat met name is gericht op de distributie van waren en diensten op de markt. Het gaat dus om het commerciële gebruik.(46)

63. Het particuliere gebruik dat iemand kan maken van het op een sleutelhanger afgebeelde merk BMW, waarvan hij geen ander materieel voordeel heeft dan het gemak van één enkele sleutelhanger voor alle sleutels die hij gewoonlijk gebruikt(47), lijkt net zo legitiem als het gebruik dat Andy Warhol destijds, in de jaren zestig van de vorige eeuw, van het soepmerk Campbell op verschillende van zijn doeken heeft gemaakt(48) en waaruit hij ontegenzeggelijk geldelijk voordeel heeft getrokken.(49) Een radicale interpretatie van de draagwijdte van de rechten van de merkhouder zou de hedendaagse kunst een aantal bijzonder expressieve werken, een belangrijke manifestatie van pop art, hebben kunnen onthouden. Andere niet-commerciële vormen van gebruik, zoals die voor educatieve doeleinden, vallen eveneens buiten het bereik van de aan de houder verleende bescherming.

64. De merkhouder kan zich bijgevolg niet verzetten tegen het gebruik door derden van het symbool of de aanduiding die hij zich heeft toegeëigend, wanneer het om een teken gaat dat geen merk kan vormen of wanneer het voorgenomen gebruik van het teken door derden, ingeval het wel een merk betreft, geen commercieel oogmerk heeft.

B - Het gebruik dat steun, trouw of gehechtheid ten opzichte van de merkhouder uitdrukt, is in beginsel een gebruik als merk

65. Zo ben ik aanbeland bij het schemergebied, het aureool van onzekerheid waar het antwoord op de vraag van de High Court te vinden is.

66. Het gebruik waaraan de Britse rechter in zijn tweede prejudiciële vraag refereert, is mijns inziens een gebruik van het merk dat, zoals deze rechter zelf erkent, een band tussen de waren, het teken en de houder uitdrukt; in casu tussen de sjaals waarop het omstreden merk is afgebeeld en Arsenal.(50) De ruime uitlegging die ik ter beantwoording van de eerste prejudiciële vraag heb voorgesteld, maakt deze stelling mogelijk.

67. De aard of de kwaliteit van deze band zijn voor het merkenrecht niet relevant. Gezien de functies van deze onderscheidingstekens en het door de richtlijn beoogde doel, is het beslissende gegeven niet het gevoel van de consument die de met het merk aangeduide waren koopt, of zelfs van de derde die het merk gebruikt, ten opzichte van de houder van het ingeschreven merk, maar het feit dat hij deze waren koopt omdat zij het teken dragen en hij ze aldus met het merk, wat hij daarvan ook moge vinden, en eventueel met de houder identificeert.

68. Het is niet van belang of de reden voor de aankoopbeslissing is, dat de koper het merk als een teken van distinctie dan wel als een kwaliteitsgarantie ziet, of dat hij juist als aanhanger van de lelijkheidscult een daad van rebellie stelt. Kortom, het is voor de beslechting van het geschil niet relevant of een voetbalsupporter het door het betrokken merk beschermde shirt van een bepaald team koopt omdat het de club van zijn dromen is en hij het shirt wil dragen, dan wel omdat hij als supporter van het rivaliserende team van plan is het te verbranden. De sleutel tot de kwestie is, dat hij tot de aanschaf heeft besloten omdat hij het kledingstuk met het merk en daardoor ook met de houder, oftewel het team, identificeert.

69. De discussie moet naar een ander terrein worden verplaatst. Aangezien de consument in geval van gelijkheid de waren koopt omdat deze het teken dragen, moet voor het antwoord aan de High Court worden uitgegaan van de persoon die het teken exploiteert zonder daarvan houder te zijn. Mijn onderzoek moet zich dus niet concentreren op de reden die een persoon heeft om een goed of een dienst af te nemen, maar op de beweegredenen van een persoon die niet de merkhouder is, om onder hetzelfde onderscheidingsteken een goed op de markt te brengen of een dienst te verrichten. Indien deze laatste om welke reden dan ook het teken commercieel probeert te exploiteren, gebruikt hij het als merk en kan de houder zich daartegen verzetten binnen de grenzen en de mogelijkheden van artikel 5 van de richtlijn.

70. Het hoeft geen betoog dat de houder van een merk tegen het gebruik ervan door een derde kan opkomen, mits hij het merk heeft laten inschrijven om het als zodanig te gebruiken. Indien hij het niet commercieel exploiteert, maakt hij geen normaal gebruik(51) van het onderscheidingsteken en hangt over zijn rechten het zwaard van Damocles van de vervallenverklaring en het onvermogen om zich tegen de inschrijving van nieuwe aanduidingen te verzetten.(52)

71. Gelet op de voorgaande overwegingen en op de feitelijke omstandigheden die aan de vragen van de Britse rechter ten grondslag liggen, moet worden vastgesteld of een voetbalclub - of een sportvereniging in het algemeen -, wanneer deze in het register voor industriële eigendom een merk laat inschrijven, dit enkel doet om zijn supporters waren met het teken van de club te verkopen teneinde op de weg naar sportief succes van zijn teams meer steun te krijgen, of dat het integendeel gaat om een ondernemingsactiviteit die de resultatenrekening moet doen groeien.

72. Het is duidelijk dat het antwoord niet uit een onderzoek naar de intenties van elke sportvereniging (in dit geval, Arsenal) kan komen, maar uit een objectieve analyse van de positie die de ondernemingen en entiteiten die de grote voetbalclubs beheren, in de hedendaagse maatschappij en haar economie innemen.

C - Voetbal als economisch fenomeen

73. Voetbal speelt in de huidige maatschappij een belangrijke rol. Vanaf zijn oorsprong aan Engelse universiteiten halverwege de negentiende eeuw tot vandaag, heeft deze sport zich buitengewoon fortuinlijk aan de tekenen des tijds weten aan te passen. Dankzij de verspreiding via de media is voetbal tot een massafenomeen geworden, dat geografische, culturele, religieuze en sociale grenzen overstijgt. De sleutel tot het succes - en ook, voor hen die er geen liefhebber van zijn, tot het mysterie - van voetbal, is zijn immense capaciteit om passie op te wekken(53), wat zijn oorsprong vindt in het vergaande gevoel van identificatie tussen de teams, die met een bepaalde stad of met een land zijn verbonden, en hun supporters.(54)

74. Gedurende tientallen jaren kenmerkte voetbal zich door zijn sociale relevantie; in economisch opzicht was het van secundair belang. Het is paradoxaal dat een activiteit die de interesse van miljoenen personen in de hele wereld wekte, nauwelijks commercieel werd geëxploiteerd en bijvoorbeeld voorbijging aan het beheersmodel van de grote Noord-Amerikaanse competities (professional leagues)(55), die in de jaren zestig groot werden door de verkoop van exclusieve televisierechten en de controle door grote ondernemers.(56)

75. Deze situatie veranderde radicaal begin jaren negentig, toen de werkelijke commerciële potentie van voetbal duidelijk begon te worden.(57) In het kielzog van de Australische magnaat Rupert Murdoch, eigenaar van de zender Sky Channel, die enorme winsten behaalde met de exclusieve exploitatie van de uitzendrechten van de Engelse voetbalcompetitie, deden de voornaamste Europese audiovisuele ondernemingen omvangrijke investeringen om de televisierechten van een groot aantal nationale en internationale competities(58) te verkrijgen; daarmee hebben zij op beslissende wijze bijgedragen tot het tweebrengen van een van de grootste veranderingen die deze sport sinds haar oorsprong heeft gekend.(59)

76. In een relatief kort tijdsbestek kreeg het professionele voetbal de kenmerken van een industrie, waarin een hoeveelheid geld omgaat die enkele jaren geleden ondenkbaar was en die ook duizenden banen en activiteiten in heel diverse sectoren genereert.(60) Het is

moeilijk om exacte cijfers te geven, maar in Italië, een van de landen waar voetbal het meest geprofessionaliseerd is, wordt in deze sport naar schatting zo'n 4 500 miljoen euro per jaar omgezet en is het de veertiende industrie van het land.(61) In het geval van Spanje is deze activiteit, zowel direct als indirect, naar schatting goed voor ongeveer 3 000 miljoen euro en biedt zij werk aan zo'n 100 000 personen.(62)

77. In verband hiermee hebben de voetbalclubs uit de voornaamste Europese competities belangrijke wijzigingen van organisatorische aard doorgevoerd. Uitzonderingen daargelaten, hebben zij hun zuiver sportieve karakter verloren en zijn zij commerciële ondernemingen geworden, die steeds vaker aan de beurs noteren.(63) Het wekt geen verbazing dat de begrotingen van de teams in slechts enkele jaren algemeen de hoogte in zijn geschoten, en wel zodanig dat de begrotingen van sommige van de meest beroemde clubs in Europa 100 miljoen euro ruimschoots overstijgen, een bedrag dat vergelijkbaar is met de uitgaven van een middelgrote Spaanse stad.(64)

78. Het meest geprezen beheersmodel op dit moment is dat van Manchester United, waarschijnlijk de rijkste club ter wereld.(65) De teugels van verschillende van de beste Europese teams zijn in handen van succesvolle ondernemers, wier visie op voetbal het begin van een geheel nieuw tijdperk weerspiegelt. Zo is bijvoorbeeld Sergio Cragnotti, voorzitter van Lazio Roma, van mening dat voetbal de belangrijkste business in een steeds verder geglobaliseerde economie is en dan ook niet strikt als een sport moet worden gezien, maar als een vorm van entertainment.(66) Een dergelijke visie heeft ook Florentino Pérez, voorzitter van Real Madrid, die in verband met de economische vooruitzichten van de club die hij leidt, heeft gesproken van een niet geëxploiteerd Walt Disney.(67)

79. Achter dit beeld schuilt voor de meerderheid van de professionele clubs, die veelal onder grote schulden gebukt gaan, een veel minder flatteuze realiteit. Volgens een onderzoek van het tijdschrift *The Economist*(68) bevinden de clubs zich namelijk op dit ogenblik, wegens de sterke stijging van de spelerssalarissen en transferkosten,(69) in een dynamiek die hen dwingt tot het uitgeven van een groot deel van hun inkomsten, zonder dat men evenwel kan zeggen dat hun beheer niet deugt. Deze omstandigheid verklaart bijvoorbeeld dat in Italië, waar de competitie talrijke investeringen aantrekt, de totale schuldenlast van de clubs momenteel meer dan 1 miljard euro bedraagt.(70)

80. Het is inderdaad zo, dat de financieringsbronnen van de clubs de afgelopen jaren zijn toegenomen. De traditionele verdiensten uit de kassaverkoop van entreekaarten of uit lidmaatschapsbijdragen hebben aan belang ingeboet ten opzichte van een hele reeks andere, meer omvangrijke bronnen van inkomsten, zoals die uit televisie-uitzendingen, de verkoop van promotiemateriaal voor de club, de exploitatie van het portretrecht van de spelers en internet.(71) De Europese clubs verdienen daarnaast nog op andere wijzen geld, met name door de premies die zij voor deelname aan de door de Europese Voetbalunie (UEFA) georganiseerde kampioenschap-

pen ontvangen, door het organiseren van vriendschappelijke wedstrijden of door de exploitatie van faciliteiten (boetieks, bars, conferentiezalen).

81. Een van de bronnen van inkomsten die de laatste jaren aan belang hebben gewonnen, is de verkoop van producten die met de club verband houden, welke activiteit doorgaans met merchandising(72) wordt aangeduid. Deze verkoop, rechtstreeks of via tussenpersonen, van sjaals, vlaggetjes, kledingstukken of andere artikelen die de club belichamen, is een van de meest rendabele gebleken(73) en is dus voor degenen die de zakelijke kant van de clubs beheren een prioriteit geworden.(74) Volgens de directeur marketing van Real Madrid is een van de redenen die het succes van merchandising verklaren, eenvoudig: de trouw aan voetbalteams is bijzonder groot. De loyaliteit van een supporter ten opzichte van zijn team is zodanig, dat merken in iedere andere branche, die veel meer aan de veranderingen op de markt onderhevig zijn, daar alleen maar van kunnen dromen.(75)

82. Het is algemeen bekend dat de groei prognoses voor merchandising een stijgende lijn vertonen. Dankzij de verspreiding van voetbal via televisie en internet kunnen de Europese clubs hun markten uitbreiden naar andere delen van de wereld, in het bijzonder Azië, waar de belangstelling voor deze sport de afgelopen jaren een aanzienlijke groei heeft doorgemaakt, mede vanwege het feit dat het wereldkampioenschap voor nationale elftallen in 2002 in Japan en Korea plaatsvond.(76) Een aantal Europese clubs heeft besloten in Aziatische steden boetieks te openen voor de rechtstreekse verkoop van hun producten.(77)

83. Het succes van merchandising heeft de enorme commerciële potentie van voetbal aan het licht gebracht. Dit verklaart, dat de waarde van de spelers, de eigenlijke protagonisten van het voetbalveld afhangt, maar ook van de inkomsten die hun imago de club kan opleveren via reclame of via de verkoop van producten die met deze spelers verband houden. Deze stelling vindt steun in belangrijke voetbaltransfers van de laatste jaren, zoals de aankoop van de Japanse speler Nakata door Parma(78) en in het bijzonder die van de Fransman Zinedine Zidane door Real Madrid - het duurste contract uit de geschiedenis - voor een bedrag van om en nabij 70 miljoen euro, waarvan men een groot deel denkt terug te verdienen door de verkoop van shirts.(79)

84. De grote clubs als Arsenal, onlangs kampioen van de Engelse competitie, zijn niet louter sportverenigingen die zich met het spelen van voetbal bezighouden; zij zijn tevens ware handelshuizen, die met de professionele beoefening van voetbal als doel een economische activiteit van de eerste orde ontwikkelen. Wanneer zij een teken laten inschrijven om dit als handelsmerk te gebruiken en om rechtstreeks of via een licentiehouders bepaalde door het merk geïdentificeerde waren en diensten op de markt te brengen, maken zij normaal gebruik van hun immateriële eigendom. Zij kunnen zich er derhalve tegen verzetten dat een derde een identieke aanduiding gebruikt om ze commercieel te exploiteren en een economisch voordeel te behalen, en daartoe alle

middelen gebruiken die het rechtsstelsel biedt, met inbegrip van de meest drastische.(80)

85. Alles bij elkaar genomen ben ik in antwoord op de tweede vraag van de High Court van mening, dat het gebruik dat de houder derden kan verbieden, ieder gebruik met het oogmerk van commerciële exploitatie is, daaronder begrepen het gebruik van de onderscheidingstekens die de ondernemingen die eigenaar van de voetbalclubs zijn, als merk hebben laten inschrijven voor het op de markt brengen van kledingstukken en artikelen die met de club verband houden.

86. Dienaangaande zijn de redenen die de consument voor zijn keuze heeft, niet relevant. Doorslaggevend is, dat de persoon voor wie de waren of diensten zijn bestemd, deze afneemt omdat zij het onderscheidingsteken dragen.

87. Bovenstaande uiteenzetting en de antwoorden die ik met betrekking tot de eerste prejudiciële vraag in overweging geef, volgen de twee door de High Court geformuleerde vragen niet naar de letter, maar kunnen met hun uitlegging van de richtlijn een nuttig en passend antwoord bieden voor de beslechting van het bij deze laatste aanhangig geding.(81)

V - Conclusie

88. Gelet op het voorgaande, geef ik het Hof van Justitie in overweging de vragen van de High Court te beantwoorden als volgt:

1) Artikel 5, lid 1, sub a, 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 de houder van een ingeschreven merk op grond van deze bepaling een derde het gebruik voor dezelfde waren of diensten kan verbieden, van gelijke tekens die ten aanzien van de oorsprong, herkomst, kwaliteit of reputatie van deze waren of diensten tot verwarring kunnen leiden.

2) De vraag, wanneer bij het gebruik van een merk door een derde het merk als zodanig wordt gebruikt, is een feitelijke vraag waarover de nationale rechter moet oordelen aan de hand van de gegevens waarover hij voor de beslechting van het geschil beschikt. Niettemin bestaat in geval van gelijkheid van tekens en van waren of diensten een weerlegbaar vermoeden dat een derde het merk als zodanig gebruikt.

3) Het gebruik dat de houder derden kan verbieden, is ieder gebruik met het oogmerk van commerciële exploitatie, daaronder begrepen het gebruik van de onderscheidingstekens die de ondernemingen die eigenaar van de voetbalclubs zijn, als merk hebben laten inschrijven voor het op de markt brengen van kledingstukken en artikelen die met de club verband houden.

4) Dienaangaande zijn de redenen waarom de consument de waren of diensten kiest, niet relevant. Doorslaggevend is, dat de persoon voor wie de waren of diensten zijn bestemd, deze afneemt omdat zij het onderscheidingsteken dragen.

1: - Oorspronkelijke taal: Spaans.

2: - Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 40, blz. 1).

3: - Punt 3 van mijn conclusie van 6 november 2001 in de zaak C-273/00, Sieckmann, waarin nog geen uitspraak is gedaan. Zie de eerste, de derde, de vierde en de vijfde overweging van de considerans van de Eerste richtlijn.

4: - Een onderzoek van de inhoud van artikel 5 van de richtlijn is te vinden in het arrest van 23 februari 1999, BMW (C-63/97, Jurispr. blz. I-905, punten 27 e.v.). Zelf heb ik het begrip kunnen bespreken in mijn conclusie van 21 maart 2002 in de zaak C-23/01, Robelco, waarin nog geen uitspraak is gedaan (punten 24 e.v.).

5: - Zie de tiende overweging van de considerans van de richtlijn. Verderop zal ik nader ingaan op wat volgens mij onder absolute bescherming moet worden verstaan.

6: - Artikel 5, lid 1, komt volledig overeen met artikel 4, lid 1, dat de betreffende gronden tot weigering of nietigheid regelt. Ik herinner eraan, dat het begrip associatiegevaar, dat in artikel 4, lid 1, sub b, en artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn wordt gebruikt, volgens 's Hofs rechtspraak geen alternatief voor het begrip verwarringsgevaar is, maar de betekenis van dit laatste begrip preciseert [zie het arrest van 22 juni 2000, Marca Mode (C-425/98, Jurispr. blz. I-4861, punt 34)].

7: - Zie artikel 1.

8: - Zie artikel 2 van de richtlijn.

9: - Hetzij voor dezelfde waren of diensten, hetzij voor verschillende, maar vergelijkbare waren of diensten.

10: - Dit is in casu het geval, nu Reed kledingstukken verkoopt met daarop tekens die Arsenal als merken heeft laten inschrijven.

11: - Advocaat-generaal Jacobs zegt in zijn conclusie van 17 januari 2002 in de zaak C-291/00, LTJ Diffusion, waarin nog geen uitspraak is gedaan, dat gelijkheid bestaat wanneer het merk zonder toevoegingen, weglatingen of wijzigingen wordt weergegeven, behalve wanneer deze minimaal of onbetekenend zijn. Hij voegt daaraan toe, dat de nationale rechter in dit laatste geval om te beginnen dient vast te stellen, welke perceptie de gemiddelde, normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende consument van het betrokken merk en teken heeft; vervolgens dient hij globaal de grafische, fonetische en andere zintuiglijke of begripsmatige kenmerken en de daardoor opgeroepen totaalindrukken te beoordelen, met name aan de hand van hun onderscheidende en dominante bestanddelen.

12: - Zie, in verband met de globale beoordeling van tekens, arresten van 11 november 1997, SABEL (C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punten 22 en 23), en 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punten 18 en 19).

13: - Zie de derde en de vierde overweging van de considerans, alsmede artikel 1.

14: - Dit komt tot uitdrukking in de zevende overweging van de considerans.

15: - De negende overweging van de considerans van de richtlijn bepaalt dat het, om het vrije verkeer van

Noten bij Conclusie A.-G.

waren en de vrije dienstverlening te vergemakkelijken, van fundamenteel belang is ervoor te zorgen dat ingeschreven merken voortaan in alle lidstaten dezelfde wettelijke bescherming genieten; dat dit evenwel de lidstaten niet het recht ontnemt om bekende merken een ruimere bescherming te verlenen.

16: - Zie de conclusie (inzonderheid punt 46) van advocaat-generaal Jacobs van 21 maart 2002 in de zaak C-292/00, Davidoff, waarin nog geen uitspraak is gedaan.

17: - [D]eze richtlijn [sluit] de toepassing van andere rechtsregels van de lidstaten op merken, zoals die betreffende oneerlijke mededinging, wettelijke aansprakelijkheid of bescherming van de consument, niet uit.

18: - Zie punt 27 van mijn conclusie in de zaak Robelco, aangehaald in voetnoot 4.

19: - Met betrekking tot artikel 5, lid 2, heeft advocaat-generaal Jacobs dit aldus opgevat in zijn conclusie in de zaak Davidoff, reeds aangehaald (zie punt 66).

20: - Zie punt 62 van het arrest BMW, reeds aangehaald.

21: - Advocaat-generaal Jacobs stelt evenwel in zijn conclusie in de zaak Davidoff, reeds aangehaald, dat bekende merken binnen het gemeenschapsrecht dezelfde bescherming genieten als andere merken. Hij meent dat dit soort onderscheidingstekens enkel voor de aanvullende en facultatieve bescherming als bedoeld in artikel 5, lid 2, van de richtlijn in aanmerking kunnen komen, wanneer de betrokken waren of diensten geen enkele gelijkenis vertonen. Zijn deze daartegen wel gelijksoortig, dan dient de nationale rechter, met inachtneming van 's Hof's rechtspraak inzake de bescherming die merken met een bijzonder onderscheidend vermogen genieten, vast te stellen of sprake is van verwarringsgevaar in de zin van artikel 4, lid 1, en artikel 5, lid 1, van de richtlijn (punt 68). Ondanks zijn zeer grondig beargumenteerde conclusie, erkent mijn geachte collega Jacobs niettemin dat er een gebied kan zijn waarop een bekend merk niet is beschermd tegen het gebruik van identieke of soortgelijke merken of tekens (punt 51), hoewel hij onmiddellijk daarna stelt dat het mogelijk is dat dit gebied in de praktijk niet van betekenis zal zijn en dat de jurisprudentie van het Hof inzake merken met een sterk onderscheidend vermogen het toepassingsgebied nog verder zou kunnen beperken. Wanneer een alternatief uitleggingscriterium voorhanden is, kan een uitleggingscriterium dat tot een apert onredelijk resultaat leidt, niet worden gehandhaafd onder het voorwendsel dat het geen praktische relevantie heeft of door de rechtspraak eventueel kan worden getemperd. Ik meen daarenboven dat Jacobs uitgaat van een onjuiste premisse. Hoe sterker het onderscheidend vermogen van een teken, hoe kleiner het gevaar van verwarring. De inschrijving van de naam Coco-Colo voor frisdranken, en de verhandeling van die waren, zal niet tot enige verwarring leiden met de frisdranken die Coca-Cola op de markt brengt, vanwege het onderscheidend vermogen, de penetratie en de reputatie van dit laatste merk. Door de weg van het verwarringsgevaar te volgen,

kunnen bekende merken onbeschermd raken tegen derden die vergelijkbare aanduidingen gebruiken ter onderscheiding van dezelfde of soortgelijke waren.

22: - Deze interpretatie is impliciet aanwezig in de rechtspraak van het Hof, dat in punt 20 van het reeds geciteerde arrest SABEL heeft vastgesteld dat ingevolge artikel 5, lid 5, de houder van een bekend merk, zelfs indien de betrokken waren niet gelijksoortig zijn, het gebruik zonder geldige reden van identieke of overeenstemmende tekens kan verbieden zonder dat een verwarringsgevaar behoeft te worden bewezen.

23: - Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken van een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis, wanneer dat recht erkend is door de wetgeving van de betrokken lidstaat en binnen de grenzen van het grondgebied waarin het erkend wordt.

24: - Verderop zal ik de betekenis van de term onderscheiding in artikel 5, lid 5, van de richtlijn bespreken.

25: - Artikel 5, lid 3, vermeldt bij wijze van voorbeeld verschillende gebruikswijzen van een merk, die de houder een derde kan verbieden:

Met name kan krachtens de leden 1 en 2 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.

[...].

26: - In deze zin spreekt advocaat-generaal Jacobs zich uit in zijn conclusie van 20 september 2001 in de zaak Hölterhoff, waarin op 14 mei 2002 arrest is gewezen (C-2/00, Jurispr. blz. I-4187); zie inzonderheid punt 37 van de conclusie.

27: - Dit is overigens het standpunt van het Hof, dat in punt 38 van het reeds aangehaalde arrest BMW vaststelde dat de werkingssfeer van artikel 5, leden 1 en 2, van de richtlijn enerzijds en van artikel 5, lid 5, anderzijds inderdaad ervan afhangt, of het merk wordt gebruikt ter onderscheiding van de betrokken waren of diensten als afkomstig van een bepaalde onderneming, dat wil zeggen als merk, dan wel of het voor andere doeleinden wordt gebruikt.

28: - In het arrest Hölterhoff, reeds aangehaald, heeft het Hof geen definitie willen geven van het begrip gebruik als merk in de zin van artikel 5, lid 1, sub a en b, van de richtlijn (zie in het bijzonder punt 17).

29: - Zie de punten 35 e.v. van mijn conclusie in de op 4 oktober 2001 beslechte zaak Merz & Krell (C-517/99, Jurispr. blz. I-6959), alsook de punten 16 e.v. van mijn conclusie in de zaak Sieckmann, reeds aangehaald.

30: - In mijn conclusie in de zaak Sieckmann heb ik gewezen op de paradoxale situatie dat, teneinde de vrije mededinging op de markt te waarborgen, een recht ontstaat dat een uitzondering op het algemene

mededingingsbeginsel vormt, doordat de houder het recht krijgt zich exclusief bepaalde tekens en aanduidingen toe te eigenen (zie punt 12 van die conclusie).

31: - De functie van het merk als kwaliteitsaanduiding is in het gemeenschapsrecht verankerd. Artikel 22, lid 2, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 11, blz. 1), geeft de houder de mogelijkheid de aan het ingeschreven onderscheidingsteken verbonden rechten in te roepen tegen een licentiehouder die inbreuk maakt op een van de bepalingen van de licentieovereenkomst inzake de kwaliteit van de vervaardigde waren of diensten.

32: - Het Hof heeft de functie met betrekking tot de reputatie uitdrukkelijk erkend in de context van de uitputting van de aan het merk verbonden rechten [arresten van 11 juli 1996, Bristol-Myers Squibb e.a. (C-427/93, C-429/93 en C-436/93, Jurispr. blz. I-3457), en 4 november 1997, Parfums Christian Dior (C-337/95, Jurispr. blz. I-6013)].

33: - Dat de functie van het merk niet is beperkt tot het aanduiden van de herkomst van de waren of diensten waarop het betrekking heeft, is sinds jaren vaste rechtspraak van het Hof; daarin is bepaald dat door middel van de identiteit van de oorsprong wordt getracht de positie en de reputatie van de merkhouder en de kwaliteit van zijn creaties te beschermen [zie arrest van 17 oktober 1990, HAG GF (C-10/89, Jurispr. blz. I-3711, punt 14), alsmede de daarin genoemde arresten].

34: - Zie punt 17 van mijn conclusie in de zaak Sieckmann.

35: - Zie de punten 31, 32, 42 en 43 van mijn conclusie in de zaak Merz & Krell, reeds aangehaald.

36: - In de gevallen dat de houder aan derden een licentie verleent om de onder het merk vallende waren te fabriceren, is de herkomstaanduiding minder relevant. Zij raakt op de achtergrond of kan zelfs geheel uit het zicht verdwijnen.

37: - Deze uitlegging wint terrein in de rechtsstelsels van verschillende lidstaten. Zo kan de merkhouder naar Duits recht verbieden dat een derde het merk met onderscheidend vermogen gebruikt, welk begrip ruim wordt uitgelegd. In Duitsland is de heersende leer - die rekening houdt met de functies van merken - dat de houder zich ertegen kan verzetten dat zijn onderscheidingsteken zonder zijn toestemming in het kader van een economische activiteit wordt gebruikt (Fezer, Markenrecht, 3de ed. 2001, § 14, ann. 31 en 34). De Oostenrijkse doctrine volgt dezelfde lijn en preciseert dat sprake is van inbreuk op een merkrecht wanneer dit merk bijvoorbeeld voor merchandising wordt gebruikt (Schanda, Markenschutzgesetz - Praxiskommentar, 1999, 9 61, en Character- und Personality-Merchandising, ÖBl 1998, blz. 323; Ciresa, Die Spanische Reitschule - höchstgerichtlicher Todesstoß für das Merchandising?, RdW 1996, blz. 193 e.v.).

Het vereiste gebruik met onderscheidend vermogen of als merk bestaat tevens in rechtsstelsels als het Finse, het Ierse, het Zweedse en het Spaanse, en in de jurisprudentie van het Benelux-Gerechtshof. Vanuit deze rechtsstelsels bezien, hangt het antwoord op de vraag

die in de onderhavige prejudiciële procedure aan de orde is, af van de interpretatie van die begrippen en derhalve van de opvatting die men heeft over de functies die merken eigen zijn.

Rechtsstelsels als die van Frankrijk en Griekenland geven de merkhouder de mogelijkheid zich te verzetten tegen ieder gebruik van het merk door derden zonder zijn toestemming, zodat iedere exploitatie van het merk voor dezelfde waren of diensten een inbreuk op zijn industriële eigendom vormt. De Griekse jurisprudentie en rechtsleer (N. Rokas, Changements fonctionels du droit de marque, ÅiðÅ 1997, blz. 455 e.v.) hanteren een ruime opvatting van de functies van het merk en plaatsen de reclamefunctie op gelijke voet met die van de herkomstaanduiding van de waren.

Het Portugese recht volgt dezelfde lijn, in die zin dat de regels van positief recht volgens hun letterlijke formulering geen gebruik met onderscheidend vermogen vereisen opdat de merkhouder zijn uitsluitende recht ten opzichte van derden geldend kan maken. Deze ruime opvatting is eveneens in de rechtsleer terug te vinden (A. Côte-Real Cruz, O conteúdo e extensao do direito à marca: a marca de grande prestígio, in Direito Industrial, Vol. I, ADPI - Associação Portuguesa de Direito Industrial, Almedina, Coimbra, 2001, blz. 79-117, inzonderheid, blz. 88 en 94 e.v.).

In het Verenigd Koninkrijk volgt de jurisprudentie op dit punt, alhoewel niet unaniem, een liberale interpretatie. De opvattingen binnen de rechtsleer zijn daarentegen meer restrictief.

Voor de Italiaanse gerechten, tot slot, heeft een zaak gediend waarvan de feiten grote gelijkenis vertonen met de zaak Arsenal. In geding was het gebruik door een onderneming van het merk A.C. Milan op foto's van voetballers gekleed in het shirt van die voetbalclub. Een gerecht in Milaan oordeelde dat dit gebruik een inbreuk inhield, aangezien het merk niet noodzakelijk was om in de gedachten van de koper een verband te leggen tussen de spelers op de foto's en Milan A.C. (Report Q168 in the name of the Italian Group Use of a mark .as a mark as a legal requirement in respect of the acquisition, maintenance and infringement of rights, beschikbaar via www.aippi.org).

38: - Er is naar mijn mening een gebrek aan symmetrie in de rechtspraak van het Hof op het gebied van de functies van merken. Bij de definitie van het begrip gevaar van verwarring heeft het Hof de nadruk gelegd op de functie van deze vorm van industriële eigendom, te weten het aanduiden van de herkomst van de onder het merk vallende waren of diensten [zie de arresten SABEL en Marca Mode, reeds aangehaald; zie voorts het arrest van 29 september 1998, Canon (C-39/97, Jurispr. blz. I-5507)]. Bij zijn uitspraken op een ander gebied, dat van de uitputting van de aan het merk verbonden rechten, heeft het Hof echter een ruimer standpunt ingenomen en rekening gehouden met het einddoel, de vestiging van een stelsel van onvervalste concurrentie op de gemeenschappelijke markt, dat afhangt van de bescherming van de merkhouder en de kwaliteit van zijn waren ten opzichte van degenen die zijn positie en de reputatie van het onderscheidingsteken willen mis-

bruiken, een benadering die duidelijk verder gaat dan de meer beperkte notie van gevaar van verwarring over de herkomst [zie arrest van 23 mei 1978, Hoffmann-La Roche (102/77, Jurispr. blz. 1139), en de arresten Hag GF en Parfums Christian Dior, reeds aangehaald]. In al die gevallen heeft het merk dezelfde functies en dient de rechtspositie van de houder bijgevolg eveneens dezelfde te zijn.

39: - Tiende overweging van de considerans.

40: - Advocaat-generaal Jacobs redeneert in zijn conclusie in de eerder aangehaalde zaak LTJ Diffusion, dat het verwarringsgevaar in gevallen van gelijkheid kan worden verondersteld (zie de punten 35 e.v.). Volgens artikel 16, lid 1, van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom, bijlage bij de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie, Marrakesh, 15 april 1994 (PB L 336, blz. 214-223), wordt het vermoeden van verwarring verondersteld wanneer een derde, voor identieke waren of diensten, dezelfde aanduiding gebruikt als die welke door de houder als merk is ingeschreven.

41: - Zie de artikelen 2, 3 en 4.

42: - Het Hof heeft tot op heden nog geen uitspraak in deze zaak gedaan.

43: - Uitdrukking gebruikt in artikel 5, lid 1. De Duitse versie van de richtlijn bezigt de uitdrukking geschäftlichen Verkehr, de Franse vie des affaires, de Engelse course of trade, de Italiaanse nel commercio en de Portugese, tot slot, vida comercial.

44: - Zelfs kleuren op zich, zonder enige vorm, die in een aantal nationale registers voor de industriële eigendom en in het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt al een realiteit zijn. Dit laatste bureau heeft de kleur lila ter onderscheiding van chocolade, karamels en suikerbakkerswaren ingeschreven (gemeenschapsmerk nr. 31336). In Frankrijk heeft de Conseil d'État de kleur rouge congo voor olieproducten aanvaard (uitspraak van 8 februari 1974, JCP 1974. III. 17.720). Het merkenbureau van het Verenigd Koninkrijk heeft met ingang van 1 januari 1994 de inschrijving van de kleur roze toegelaten voor de aanduiding van isolerende glasvezel (merk nr. 2004215). Dit merk is nadien bij de merkenbureaus van de Benelux (merk nr. 575855) en Portugal (merk nr. 310894) ingeschreven.

Bij het Hof is zaak C-104/01, Libertel Groep, aanhangig, waarin de Hoge Raad der Nederlanden wenst te vernemen in hoeverre de richtlijn de inschrijving als merk toelaat van een enkele kleur als zodanig.

45: - Zie in dit verband mijn conclusie in de zaak Sieckmann. Thans in behandeling is prejudiciële procedure C-283/01, Shield Mark, waarin het Hof zal moeten uitmaken of geluiden of klanken een merk kunnen vormen.

46: - In het verslag van het door de Columbia Law School georganiseerde Congres ALAI 2001, Thema II. De relatie tussen auteursrecht, merkenrecht en oneerlijke mededinging. Afdeling II. Juridische analyse en discussie over de relatie tussen de uitzonderingen op het auteursrecht en het merkenrecht: Verbiedt het merkenrecht onder de uitzonderingen op het auteursrecht vallende handelingen, of zou het die moeten verbieden?

wordt gesteld dat het gebruik van een teken eerst een inbreuk op het merkenrecht vormt, wanneer het teken wordt gebruikt om de commerciële herkomst van de goederen of de diensten aan te duiden (A. Kur).

47: - In voornoemd verslag van de hand van A. Kur is te lezen dat de kopie voor particulier gebruik in het merkenrecht, in tegenstelling tot het auteursrecht, niet tot problemen leidt.

48: - Bijvoorbeeld 200 Campbell's soup cans, 1962, olieverf op doek, 188 x 254 cm, New York, particuliere verzameling.

49: - Ik durf zelfs te stellen dat de befaamde soep van het gebruik van zijn onderscheidingstekens door Warhol profijt heeft gehad.

50: - Hoe duidelijk Reed ook aangeeft dat de waren niet van Arsenal afkomstig zijn en evenmin met haar toestemming worden verkocht, hij verkoopt ze - en zijn klanten kopen ze - juist omdat daarop de tekens zijn afgebeeld die, beschermd door de inschrijving, de club identificeren.

51: - Over het begrip normaal gebruik van merken kan ik mij binnenkort uitspreken in mijn conclusie in de zaak C-40/01, Ansul BV.

52: - Zie de artikelen 10 en 11 van de richtlijn.

53: - Bill Shankly, de legendarische trainer van Liverpool in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw, verwoordde het als volgt: Voetbal is geen zaak van leven of dood. Het is veel belangrijker (Football isn't a matter of life and death. It's far more important than that).

54: - Zoals G. Bueno, filosoof en emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Oviedo, opmerkt, is voetbal een sport die via het medium televisie steden mobiliseert die zich met hun clubs identificeren. Hij meent dat een wedstrijd tussen bijvoorbeeld twee arbeidersvakbonden nimmer dezelfde interesse zou wekken (zie het interview gepubliceerd in het dagblad La Nueva España van 13 februari 2002).

55: - American football, baseball en basketball.

56: - Zie in het Spaanse dagblad El País van 16 juli 2000, het artikel van S. Segurola met de titel Al borde de la hipertrofia.

57: - De verwijzingsbeschikking is met betrekking tot Arsenal Football Club zeer sprekend op dit punt.

58: - Men moet niet uit het oog verliezen dat voetbal voor de digitale platforms en kabeltelevisiemaatschappijen het belangrijkste lokmiddel is geweest om abonnees binnen te halen. Daarnaast zijn dankzij de nieuwe technologieën ook andere betaalwijzen mogelijk, zodat iedere kijker tegen betaling van een vergoeding kan kiezen welke wedstrijden hij wil zien.

59: - Het artikel van S. Segurola, El fútbol rompe con su pasado, is te raadplegen via www.elpais.es/especiales/2001/liga-00-01/liga01.htm.

De auteur bespreekt de geboorte van een nieuw, door commercie gedomineerd tijdperk in het voetbal.

60: - In het bijzonder in de horeca, de handel, de transportsector en de media.

61: - Informatie op 8 januari 2001 verschenen op www.hot.it/canali/finanza/strumenti/borsacalcio.

62: - Artikel over voetbal met de titel Un Negocio de Primera División, dat op 21 maart 1999 in het Spaanse dagblad El Mundo is gepubliceerd.

63: - Engeland en Italië zijn de twee landen met de meeste beursgenoteerde clubs, waaronder bijvoorbeeld Manchester United FC, Chelsea FC, Leeds FC, SS Lazio, AS Roma en Juventus FC.

64: - Volgens een onderzoek van de accountantsfirma Deloitte & Touche over de periode 1998-1999, was de best verdienende club Manchester United, met meer dan 100 miljoen pond aan inkomsten per jaar. Daarna volgden Bayern München en Real Madrid, die ieder bijna 80 miljoen aan inkomsten hadden. Arsenal stond op de tiende plaats, met ongeveer 50 miljoen pond (zie de gegevens zoals verschenen in The Economist van 8 februari 2001, onder de titel It's a funny old game).

65: - Volgens gegevens van het Spaanse dagblad El Mundo van 8 februari 2002, wordt het Engelse team op bijna 1 600 miljoen euro gewaardeerd. Gedurende de laatste drie jaar heeft Manchester gemiddeld 120 miljoen pond per seizoen omgezet en een winst vóór belastingen behaald van bijna 20 miljoen pond (gegevens op 11 maart 2001 verkregen via www.soccerbusinessonline.com). Op sportief vlak is de meest succesvolle ploeg Real Madrid, door de FIFA uitgeroepen tot beste voetbalclub van de twintigste eeuw.

66: - Ontleend aan www.soccerage.com, waar een op 17 juli 2000 in het Italiaanse dagblad La Repubblica verschenen interview wordt aangehaald.

67: - Zie het artikel van V. Verdú met de titel El fútbol de ficción, dat op 15 juli 2001 in het dagblad El País is verschenen.

68: - Football and prune juice, gepubliceerd in de editie van 8 februari 2001.

69: - Volgens een onderzoek van de firma Deloitte & Touche, dat The Economist aanhaalt in het rapport waaraan ik in bovenstaande voetnoot refereer, stegen de inkomsten van de clubs in de periode tussen 1993-1994 en 1998-1999 met 177 %, terwijl de salarissen van de spelers met 226 % stegen.

70: - Gegevens ontleend aan www.futvol.com, op 20 maart 2002.

71: - De websites van de meest populaire clubs van Europa worden dagelijks miljoenen malen bezocht. Via deze sites verwerven zij aanzienlijke inkomsten door reclame of on-lineverkopen.

72: - Door het succes van deze activiteit neigen de clubs ertoe de officiële boetieks in winkelcentra te promoten ten nadele van de stands bij de ingang van het stadion, waarvan vele, zoals in het geval van Reed, worden uitgebaat door particulieren die geen enkele relatie hebben met de entiteiten die eigenaar van de clubs zijn.

73: - Volgens het tijdschrift The Economist (It's a funny old game, 8 februari 2001) zorgden merchandising en sponsoring voor 26 % van de inkomsten van Manchester. Bij Real Madrid maakt deze activiteit ongeveer een vijfde deel uit van de inkomsten van de club en de verwachting is, dat dit in de toekomst zal toenemen (zie de begroting van 2001 via www.realmadrid.com).

74: - Een goed bewijs hiervoor is de overeenkomst die op 7 februari 2001 is gesloten tussen Manchester United en het baseballteam New York Yankees, uit hoofde waarvan beide clubs hun respectieve merken in beider exclusieve boetieks kunnen verkopen en gezamenlijk met sponsors en televisiemaatschappijen over rechten kunnen onderhandelen.

75: - J. A. Sánchez Periéñez, directeur marketing van Real Madrid, in El País semanal van 3 maart 2002.

76: - Om deze reden hebben sommige websites van Europese clubs versies in het Japans.

77: - Manchester United heeft winkels in Singapore, Bangkok, Kuala Lumpur en Hong Kong (zie The Economist, It's a funny old game, 8 februari 2001).

78: - Bij zijn transferwaarde wordt ongetwijfeld rekening gehouden met het feit dat hij de meest succesvolle Japanse speler in Europa is.

79: - De verwachting voor dit seizoen is, dat wereldwijd 500 000 shirts zullen worden verkocht. Dit zou een totaalbedrag van 36 miljoen euro opleveren, waarvan bijna de helft voor de club is.

80: - Op de sportpagina's van de Madrileense editie van het dagblad El País van 25 april van dit jaar, verscheen een kort artikel waarin verslag werd gedaan van de aanhouding, door leden van de Guardia Civil in Valencia, van vier personen in verband met de illegale distributie van veertienduizend artikelen met het logo van Real Madrid, met een marktwaarde van meer dan 336 000 euro.

Tijdens het wereldkampioenschap voetbal 1998 leidden de Franse autoriteiten 41 procedures in wegens merk-inbreuk.

In het rapport van het directoraat-generaal Douane en indirecte belastingen van het Franse Ministerie van Financiën inzake het optreden van de douaneautoriteiten met betrekking tot misbruik van merken in de jaren 1994 tot 1998, wordt de aandacht gevestigd op de toename van misbruik van merken met betrekking tot artikelen die het publiek met de beoefening van een sport associeert. In haar overzicht van 2001 maakt genoemde autoriteit melding van de inbeslagneming van 810 000 souvenirs van het wereldkampioenschap voetbal 2002 (deze twee laatste documenten zijn te raadplegen via internet, pagina www.finances.gouv.fr/douanes/actu/rapport).

Op www.sport.fr is informatie de dato 25 april 2002 verschenen, waarin melding wordt gemaakt van de massale komst op de markt van nagemaakte shirts van de nationale elftallen die aan het wereldkampioenschap in Korea en Japan deelnemen, en wordt erop gewezen dat al namaakproducten van merken van clubs als Manchester United, Real Madrid of Juventus Turijn op de markt worden aangeboden.

81: - In mijn conclusie van 5 april 2001 in de zaak Gottardo (C-55/00, Jurispr. blz. I-413), waarin op 15 januari 2002 arrest is gewezen, was ik in de gelegenheid het volgende te stellen: [d]e hermeneutische taak die het Hof in artikel 234 EG is toevertrouwd en die ertoe strekt een uniforme toepassing van het gemeenschapsrecht in de lidstaten te waarborgen, kan zich evenwel niet beperken tot het mechanisch beantwoor-

den van de vragen, waarbij de bewoordingen waarin zij zijn gesteld strikt worden gevolgd. Het Hof zou als de ter zake van de uitlegging van het gemeenschapsrecht aangewezen instantie het probleem ruimer en flexibeler moeten analyseren, teneinde de verwijzende rechter en de overige rechterlijke instanties van de Europese Unie een antwoord te geven dat tegen de achtergrond van het geldende gemeenschapsrecht nuttig is. In het tegenovergestelde geval zou de in artikel 234 EG beoogde dialoog tussen rechterlijke instanties te veel kunnen afhangen van de verwijzende rechter, zodat hij al naargelang de formulering van de prejudiciële vraag het antwoord zou kunnen bepalen (punt 36, tweede alinea).
