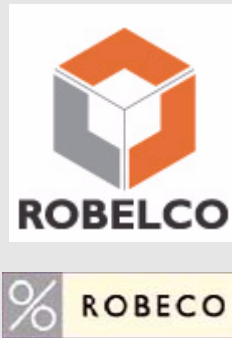


**Hof van Justitie EG, 21 november 2002, Robelco v Robeco**



**MERKENRECHT**

**Bescherming merk versus handelsnaam**

De bescherming van merken tegen gebruik als handelsnaam of statutaire naam is niet geharmoniseerd en toelaatbaar naar nationaal recht wanneer zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken of afbreuk wordt gedaan aan onderscheidend vermogen of reputatie merk

Wanneer het teken, zoals in het hoofdgeding, niet wordt gebruikt ter onderscheiding van waren of diensten, dient derhalve te worden gekeken naar de rechtsordes van de lidstaten teneinde te bepalen welke de omvang en, in voorkomend geval, de inhoud is van de bescherming die wordt verleend aan merkhouders die menen schade te lijden door gebruik van dit teken als handelsnaam of als maatschappelijke benaming. (...). Derhalve moet op de eerste vraag worden geantwoord, dat artikel 5, lid 5, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat een lidstaat, indien hij dit wil, onder de door hem vastgestelde voorwaarden een merk mag beschermen tegen het gebruik van een teken, anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, wanneer door het gebruik van dit teken zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

Vindplaatsen: [curia.europa.eu](http://curia.europa.eu)

**Hof van Justitie EG, 21 november 2002**

(R. Schintgen, V. Skouris, F. Macken (rapporteur), N. Colneric en J. N. Cunha Rodrigues)

ARREST VAN HET HOF (Zesde kamer)

21 november 2002 (1)

*Richtlijn 89/104/EEG - Artikel 5, lid 5 - Bepalingen betreffende bescherming tegen gebruik van teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten - Omvang van deze bescherming - Tekens die overeenstemmen met merk*

In zaak C-23/01,

betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 234 EG van het Hof van Beroep te Brussel (België), in het aldaar aanhangige geding tussen Robelco NV

en

Robeco Groep NV,

om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van artikel 5, lid 5, 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 (Zesde kamer),

samengesteld als volgt: R. Schintgen, president van de Tweede kamer, waarnemend voor de president van de Zesde kamer, V. Skouris, F. Macken (rapporteur), N. Colneric en J. N. Cunha Rodrigues, rechters, advocaat-generaal: D. Ruiz-Jarabo Colomer, griffier: L. Hewlett, hoofdadministrateur,

gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door:

- Robelco NV, vertegenwoordigd door J. Stuyck, advocaat,

- Robeco Groep NV, vertegenwoordigd door P. Péters, advocaat,

- de Nederlandse regering, vertegenwoordigd door H. G. Sevenster als gemachtigde,

- de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door K. Banks en H. M. H. Speyart als gemachtigden,

gezien het rapport ter terechtzitting,

gehoord de mondelinge opmerkingen van Robelco NV, Robeco Groep NV en de Commissie ter terechtzitting van 5 maart 2002,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 21 maart 2002,

het navolgende

**Arrest**

1. Bij arrest van 15 januari 2001, binnengekomen bij het Hof op 22 januari daaraanvolgend, heeft het Hof van Beroep te Brussel krachtens artikel 234 EG twee prejudiciële vragen gesteld over de uitlegging van artikel 5, lid 5, 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 naar aanleiding van een geding tussen Robelco NV en Robeco Groep NV, waarin Robeco Groep verzocht Robelco verbod op te leggen om gebruik te maken van de naam Robelco, met name als handelsnaam en maatschappelijke benaming, of van enig ander met Robeco overeenstemmend teken.

**Het rechtskader**

**De communautaire wettelijke regeling**

3. De richtlijn heeft volgens de eerste overweging van de considerans tot doel, de merkenwetgevingen van de lidstaten aan te passen teneinde de bestaande verschillen op te heffen die het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten kunnen belemmeren en de mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt kunnen vervalsen.

4. Blijkens de derde overweging van de considerans beoogt de richtlijn evenwel geen volledige aanpassing van de merkenwetgevingen van de lidstaten.

5. Artikel 5 van de richtlijn, dat hoofdzakelijk de omvang van de door het merkrecht verleende bescherming vastlegt, bepaalt in de leden 1, 2 en 5:

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

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

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

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

[...]

5. 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.

#### **De Eenvormige Beneluxwet op de merken**

6. De Eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna: BMW) regelt sinds 1971 dit rechtsgebied in de drie Beneluxlanden.

7. Artikel 13, A, leden 1 en 2, BMW bepaalde in zijn tot 31 december 1995 geldende versie:

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

1. elk gebruik, dat van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren, waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren;

2. elk ander gebruik, dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt onder zodanige omstandigheden dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht.

8. De BMW is per 1 januari 1996 gewijzigd bij het protocol van 2 december 1992, dat hoofdzakelijk de uitvoering van de richtlijn tot doel had.

9. Artikel 5 van de richtlijn is omgezet in artikel 13, A, lid 1, BMW, dat sindsdien bepaalt:

Onverminderd de toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad

kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen:

a) elk gebruik, dat in het economisch verkeer van het merk wordt gemaakt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven;

b) elk gebruik, dat in het economisch verkeer van het merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren, indien daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek een associatie wordt gewekt tussen het teken en het merk;

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

d) elk gebruik, dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van een merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt anders dan ter onderscheiding van waren, indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

#### **Het hoofdgeding en de prejudiciële vragen**

10. Robeco Groep NV is een in 1929 opgerichte Nederlandse groep die financiële producten en diensten op de markt brengt. Zij is hoofdzakelijk actief als vermogensbeheerder. Zij beheert momenteel een vermogen van meer dan 180 miljard NLG, heeft ongeveer 770 000 klanten en stelt circa 1 500 personen tewerk. De benaming Robeco, die voortkomt uit de samentrekking van de termen Rotterdams Beleggings Consortium, wordt sinds 1959 gebruikt.

11. Op 21 mei 1987 is het woord Robeco bij het Benelux-Merkenbureau als woord- en beeldmerk ingeschreven, net als verschillende andere seriemerken (waaronder Rolinco, Rodamco, Roparco, Rotrusco). Op één uitzondering na (Rodamco) zijn deze merken ingeschreven voor de diensten van klasse 36 (financiële en monetaire zaken, diensten met betrekking tot sparen en beleggen daaronder begrepen) in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd.

12. Robelco NV is een Belgische vennootschap die op 20 november 1996 door twee investeringsvennootschappen werd opgericht met een maatschappelijk kapitaal van 6 miljoen BEF. Deze vennootschap is voornamelijk actief in de provincie Vlaams-Brabant als projectontwikkelaar (onder meer verwerven, vervreemden, ruilen, verhuren, verstrekken van leningen en financieren van vastgoedprojecten), inzonderheid in de sector van bedrijvenparken en projecten op maat. Zij heeft sinds haar oprichting een aanzienlijke groei gekend.

13. Op 2 juni 1999 heeft Robeco Groep NV Robelco NV gedagvaard voor de Rechtbank van Koophandel te

Brussel (België) teneinde haar verbod te doen opleggen om gebruik te maken van de naam Robelco of van enig ander met Robeco overeenstemmend teken als maatschappelijke benaming en handelsnaam, op straffe van een dwangsom van 100 000 BEF per dag vertraging. Robeco Groep NV voerde met name schending van artikel 13, A, lid 1, sub d, van de gewijzigde BMW aan. Op 9 februari 2000 heeft deze rechtbank de vordering toegewezen en Robelco NV verbod opgelegd om haar handelsnaam en enig ander met Robeco overeenstemmend teken verder te gebruiken.

14. Op 21 maart 2000 heeft Robelco NV tegen dit vonnis hoger beroep ingesteld bij het Hof van Beroep te Brussel. Primair vorderde appellante afwijzing van de vordering ten gronde, omdat Robeco Groep NV in feite bescherming van haar merk overeenkomstig artikel 13, A, lid 1, sub b, van de gewijzigde BMW nastreefde. Subsidiair betoogde zij dat geen schending van artikel 13, A, lid 1, sub d, van de gewijzigde BMW noch schade aan de handelsnaam was aangetoond.

15. De verwijzende rechter heeft om te beginnen vastgesteld dat het recht van Robeco Groep NV op haar handelsnaam geenszins was geschonden. Verder heeft hij opgemerkt dat de twee namen, Robelco en Robeco, weliswaar duidelijk visuele gelijkenissen vertonen, maar auditief niet als overeenstemmend in de zin van artikel 13, A, lid 1, sub d, van de gewijzigde BMW kunnen worden beschouwd. Bovendien heeft hij vastgesteld dat de activiteiten en de geografische markten van de twee vennootschappen verschillend zijn.

16. Ten slotte heeft de verwijzende rechter opgemerkt dat artikel 13, A, lid 1, sub d, van de gewijzigde BMW lijkt af te wijken van artikel 5, lid 5, van de richtlijn. Anders dan deze laatste bepaling heeft artikel 13, A, lid 1, sub d, van de gewijzigde BMW eveneens betrekking op het gebruik van een met het merk overeenstemmend teken. In de veronderstelling dat de gewijzigde BMW verenigbaar is met deze bepaling van de richtlijn, heeft de verwijzende rechter zich afgevraagd of verwarringsgevaar en overeenstemming een rol spelen bij de toepassing van artikel 5, lid 5, van de richtlijn.

17. In deze omstandigheden heeft het Hof van Beroep te Brussel de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:

1) Dient artikel 5, lid 5, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten aldus te worden begrepen dat de aldaar bedoelde mogelijkheid tot bescherming door een lidstaat alleen kan worden verleend tegen het gebruik van een teken dat gelijk is aan het merk of kan zij in dat geval ook worden verleend tegen het gebruik van een met het merk overeenstemmend teken?

2) Indien die bescherming ook kan worden verleend tegen een met het merk overeenstemmend teken, vereist de inbreukmakende overeenstemming in de zin van bedoeld artikel dan dat hierdoor verwarring kan ontstaan, of volstaat associatierisico, aldus begrepen dat bij wie met het merk en het teken wordt geconfronteerd het éne het andere oproept zonder dat hieruit verwar-

ring voortvloeit, of dient hierbij zelfs geen associatierisico voorhanden te zijn?

#### **De eerste vraag**

18. Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen, of artikel 5, lid 5, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat een lidstaat een merk alleen dient te beschermen tegen het gebruik, anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, van een teken dat gelijk is aan dit merk, of ook tegen een dergelijk gebruik van een met dit merk overeenstemmend teken.

#### **Bij het Hof ingediende opmerkingen**

19. Volgens Robelco NV heeft artikel 5, lid 5, van de richtlijn tot doel, de invoering van een niet-merkenrechtelijke bescherming toe te laten. De Beneluxlanden hebben gebruikgemaakt van de mogelijkheid om te voorzien in een ruimere bescherming dan de minimale bescherming die volgens de richtlijn op dwingende wijze moet worden geboden.

20. Robelco NV betoogt dat uit de tekst van artikel 5, lid 5, van de richtlijn, dat betrekking heeft op de omvang van de bescherming die de lidstaten aan een merk mogen verlenen, niet kan worden afgeleid of deze bescherming beperkt is tot het gebruik van een identiek teken, dan wel zich uitstrekt tot het gebruik van een overeenstemmend teken. Zij is evenwel van mening dat de uitdrukkingen een teken en dat teken in deze bepaling dienen te worden begrepen als een verwijzing naar een identiek teken.

21. Indien deze bepaling van de richtlijn toestaat, bescherming te bieden tegen gebruik van een met het merk overeenstemmend teken, zou volgens Robelco NV aan niet-bekende merken een even ruime bescherming worden verleend bij gebruik, anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, als de bescherming die ingevolge artikel 5, lid 2, van de richtlijn aan bekende merken kan worden verleend.

22. Robeco Groep NV voert aan dat artikel 5, leden 1 en 2, van de richtlijn betrekking heeft op aan het merk gelijke tekens en met het merk overeenstemmende tekens, terwijl artikel 5, lid 5, van de richtlijn de betekenis van het woord teken niet uitdrukkelijk nader bepaalt. Volgens Robeco Groep NV is het evenwel duidelijk dat het woord teken niet uitsluitend mag worden geïnterpreteerd als een aan het merk gelijk teken, daar de richtlijn niet uitdrukkelijk de mogelijkheid van bescherming tegen een overeenstemmend teken heeft uitgesloten.

23. Dienaangaande is Robeco Groep NV van oordeel dat artikel 5, lid 5, van de richtlijn verwijst naar het recht van de lidstaten, zodat het antwoord moet worden gevonden in de gewijzigde BMW en niet in de richtlijn. Aangezien artikel 13, A, lid 1, sub d, van de gewijzigde BMW het merk geen ruimere bescherming biedt dan de overeenkomstige bepaling van de BMW in haar oorspronkelijke versie, reikt dit artikel niet verder dan hetgeen artikel 5, lid 5, van de richtlijn als mogelijkheid biedt.

24. De Nederlandse regering is van mening dat, gelet op de omstandigheden waarin over de richtlijn werd onderhandeld en de stand van de merkenrechtelijke be-

scherming in de Beneluxlanden vóór de uitvoering van de richtlijn, artikel 5, lid 5, van de richtlijn ruim moet worden uitgelegd, in die zin dat dit artikel zowel van toepassing is op identieke tekens als op overeenstemmende tekens.

25. De Commissie betoogt dat artikel 5, lid 5, van de richtlijn niet als doel heeft, een bepaalde vorm van bescherming te bieden of in geharmoniseerd verband als optie toe te staan, maar deze kortweg van de harmonisatie van de merkenbescherming beoogt uit te sluiten. Blijkens de wordingsgeschiedenis van de richtlijn heeft deze bepaling tot doel, de kwestie van de in de oorspronkelijke versie van de BMW geboden bescherming van het merk tegen gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, uit te sluiten van de werkingssfeer van de richtlijn. Ook kan artikel 5, lid 5, van de richtlijn niet dienen als bron voor richtlijnconforme uitlegging van een bepaling van intern recht, aangezien in geval van uitsluiting van een specifiek gebied uit het communautaire kader, met betrekking tot dat gebied geen omzettingsplicht en evenmin een plicht tot conforme uitlegging bestaat.

26. Subsidiair stelt de Commissie dat uit artikel 5, lid 5, van de richtlijn niet blijkt dat voor een inbreuk op de in dit artikel beschreven bescherming is vereist dat het in geding zijnde teken overeenstemt met het ingeschreven merk. Wil er sprake zijn van een dergelijke inbreuk, zal er een verband tussen merk en teken moeten bestaan, maar uit de tekst van de richtlijn vloeit niet voort dat er daarbij sprake moet zijn van overeenstemming, verwarringsgevaar of associatiegevaar.

#### **Beoordeling door het Hof**

27. Zoals de Commissie terecht heeft opgemerkt, blijkt uit de bewoordingen van artikel 5 van de richtlijn dat deze bepaling de omvang van de binnen de Gemeenschap te verlenen merkenbescherming beoogt te harmoniseren.

28. Artikel 5, lid 1, van de richtlijn, dat de inhoud van het uitsluitende recht op een merk vastlegt, verbiedt sub a het gebruik van een identiek teken voor dezelfde waren of diensten en sub b het gebruik van een identiek of soortgelijk teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie.

29. Artikel 5, lid 2, van de richtlijn bepaalt dat een lidstaat deze bescherming mag uitbreiden door het gebruik te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een in deze lidstaat bekend merk voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, wanneer door het gebruik, zonder geldige redenen, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

30. Daarentegen blijkt uit de bewoordingen van artikel 5, lid 5, van de richtlijn dat de in de leden 1 tot en met 4 van dit artikel gerealiseerde harmonisatie onverlet laat de nationale bepalingen betreffende bescherming van een teken tegen gebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door dit gebruik

zonder geldige redenen ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

31. Bijgevolg valt de verder gaande bescherming van het onderscheidend vermogen of de reputatie van een merk tegen bepaalde vormen van gebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten niet onder de communautaire harmonisatie.

32. Deze conclusie wordt bevestigd door de derde overweging van de considerans van de richtlijn, waarin wordt verklaard dat het thans niet nodig lijkt de merkenwetgevingen van de lidstaten volledig aan te passen en dat het volstaat slechts die bepalingen van nationaal recht aan te passen welke het meest rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt, alsmede door de zesde overweging van de considerans, volgens welke deze richtlijn de toepassing van andere rechtsregels van de lidstaten op merken, zoals die betreffende oneerlijke mededinging, wettelijke aansprakelijkheid of bescherming van de consument, niet uitsluit.

33. Er zij aan herinnerd dat de richtlijn, volgens de eerste overweging van de considerans tot doel heeft, de merkenwetgevingen van de lidstaten aan te passen teneinde de bestaande verschillen op te heffen die het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten kunnen belemmeren. Volgens de derde overweging van de considerans beoogt de richtlijn evenwel geen volledige aanpassing van deze wetgevingen.

34. Wanneer het teken, zoals in het hoofdgeding, niet wordt gebruikt ter onderscheiding van waren of diensten, dient derhalve te worden gekeken naar de rechtsordes van de lidstaten teneinde te bepalen welke de omvang en, in voorkomend geval, de inhoud is van de bescherming die wordt verleend aan merkhouders die menen schade te lijden door gebruik van dit teken als handelsnaam of als maatschappelijke benaming.

35. Op dit gebied kunnen lidstaten regelgeving achterwege laten of onder door hen vastgestelde voorwaarden eisen dat het teken gelijk is aan het merk, ermee overeenstemt of dat er een ander verband bestaat.

36. Derhalve moet op de eerste vraag worden geantwoord, dat artikel 5, lid 5, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat een lidstaat, indien hij dit wil, onder de door hem vastgestelde voorwaarden een merk mag beschermen tegen het gebruik van een teken, anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, wanneer door het gebruik van dit teken zonder geldige redenen ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

#### **De tweede vraag**

37. Gelet op het antwoord op de eerste vraag, behoeft de tweede vraag niet te worden beantwoord.

#### **Kosten**

38. De kosten door de Nederlandse regering en de Commissie 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 in-

cident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen.

**HET HOF VAN JUSTITIE (Zesde kamer),**

uitspraak doende op de door het Hof van Beroep te Brussel bij arrest van 15 januari 2001 gestelde vragen, verklaart voor recht:

Artikel 5, lid 5, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet aldus worden uitgelegd dat een lidstaat, indien hij dit wil, onder de door hem vastgestelde voorwaarden een merk mag beschermen tegen het gebruik van een teken, anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, wanneer door het gebruik van dit teken zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

---

**Conclusie Advocaat-Generaal D. Ruiz-Jarabo Colomer**

In de onderhavige zaak is de vraag aan de orde, of de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: merkenrichtlijn)(2) criteria bevat voor de toepassing van de bescherming tegen misbruik of schadeveroorzakend gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten in de zin van artikel 5, lid 5, ervan.

**De feiten van het hoofdgeding**

Blijkens het verwijzingsarrest kunnen de feiten van het hoofdgeding worden weergegeven als volgt.

NV Robelco (hierna: Robelco) werd op 20 november 1996 door twee investeringsvennootschappen opgericht als een naamloze vennootschap met als vennootschapsnaam Robelco. Haar maatschappelijk doel bestaat onder meer uit:

- het stellen van allerhande verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het verwerven, vervreemden, ruilen, huren, verhuren, bouwen, verbouwen, verkavelen, beheren en valoriseren van allerhande onroerende goederen;
- het verstrekken van leningen, al dan niet met hypotheek, het financieren van vastgoedprojecten, het verstrekken van middelen en diensten aan ondernemingen en vennootschappen;
- alle mogelijke operaties van onroerende aard, met inbegrip van huur en leasing.

Blijkens een aantal reclamefolders profileert Robelco zich met vastgoedrealisaties in de sector van bedrijvenparken en projecten op maat.

Het balanstotaal van Robelco, met een beginkapitaal van 6 miljoen BEF, bedroeg eind 1998 ruim 1,4 miljard BEF.

NV Robeco Groep (hierna: Robeco Groep) is een vermogensbeheerder en bestaat als Nederlandse financiële groep sinds 1929. Zij brengt financiële producten en diensten op de markt, voornamelijk in de vorm van beursgenoteerde beleggingsfondsen, en is internationaal actief via banken en effectenhuizen.

Het Rotterdams Beleggings Consortium is sedert 1959 actief onder de benaming Robeco en heeft sindsdien bij het Benelux-Merkenbureau tal van woordmerken laten inschrijven, waaronder Robeco, Rorento, Rolinco, Rogiro, Rotrusco en Roparco, die werden gedeponereerd voor klasse 36, met name financiële en monetaire zaken, diensten met betrekking tot sparen en beleggen.

In 1998 beheerde Robeco Groep ruim 170 miljard NLG overwegend voor institutionele beleggers.

Vaststaat dat het merk Robeco grote bekendheid geniet bij het Nederlandse publiek.

Op 2 juni 1999 heeft Robeco Groep Robelco gedagvaard teneinde haar verbod te horen opleggen om gebruik te maken van het teken Robelco als handelsnaam en maatschappelijke benaming, of van enig met Robeco overeenstemmend teken, op straffe van een dwangsom van 100 000 BEF per dag vertraging om het bevel uit te voeren.

Robeco Groep voerde schending van artikel 13, A, lid 1, sub d, van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna: eenvormige wet) aan en bestempelde dit als een met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad.

Het vonnis wees de vordering toe.

**Toepasselijke bepalingen**

**Gemeenschapsrecht**

Artikel 5, leden 1, 2 en 5, van de merkenrichtlijn bepaalt:

Rechten verbonden aan het merk

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

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

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

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

[...]

5. 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.

**Nationaal recht**

Sinds 1971 is in de drie lidstaten van de Benelux Economische Unie de Eenvormige Beneluxwet op de merken van kracht.(3)

Artikel 13, A, lid 1, van deze wet luidde in zijn oorspronkelijke versie als volgt:

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

1. elk gebruik, dat van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren, waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren;

2. elk ander gebruik, dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt onder zodanige omstandigheden dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht.

Per 1 januari 1996 trad de gewijzigde versie van de eenvormige wet in werking, na aanpassing ervan aan de merkenrichtlijn.

Artikel 13, A, lid 1, bepaalt thans:

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

a) elk gebruik, dat in het economisch verkeer van het merk wordt gemaakt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven;

b) elk gebruik, dat in het economisch verkeer van het merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren, indien daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek een associatie wordt gewekt tussen het teken en het merk;

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

d) elk gebruik dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van een merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt anders dan ter onderscheiding van waren, indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

### **De prejudiciële vragen**

In de beroepsprocedure tegen het vonnis van de eerste rechter heeft het Hof van Beroep te Brussel het Hof van Justitie om een prejudiciële beslissing verzocht over de volgende vragen:

1) Dient artikel 5, lid 5, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten aldus te worden begrepen dat de aldaar bedoelde mogelijkheid tot bescherming door een lidstaat alleen kan worden verleend tegen het gebruik van een

teken dat gelijk is aan het merk of kan zij in dat geval ook worden verleend tegen het gebruik van een met het merk overeenstemmend teken?

2) Indien die bescherming ook kan worden verleend tegen een met het merk overeenstemmend teken, vereist de inbreukmakende overeenstemming in de zin van bedoeld artikel dan dat hierdoor verwarring kan ontstaan, of volstaat associatierisico, aldus begrepen dat bij wie met het merk en het teken wordt geconfronteerd het éne het andere oproept zonder dat hieruit verwarring voortvloeit, of dient hierbij zelfs geen associatierisico voorhanden te zijn?

### **Argumenten van partijen**

Naast de Commissie hebben beiden partijen in het hoofdgeding schriftelijke opmerkingen ingediend.

Robeco Groep voert aan dat de eerste vraag van de Belgische rechter aldus dient te worden beantwoord, dat de term teken in artikel 5, lid 5, van de richtlijn zowel de aan het merk gelijke als de met het merk overeenstemmende tekens omvat, en dat overeenkomstig deze bepaling het nationale recht moet preciseren welke graad van overeenstemming vereist is.

Met betrekking tot de tweede vraag stelt Robeco Groep dat artikel 5, lid 5, van de richtlijn op duidelijke wijze de noodzakelijke voorwaarden voor de toepassing ervan verwoordt (gebruik zonder geldige reden van een teken waardoor ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het merk) zonder dat daaruit andere voorwaarden, zoals het door de verwijzende rechter vermelde verwarrings- of associatiegevaar(4), kunnen worden afgeleid.

Het betoog van Robelco daarentegen draait om het onderscheid tussen verwarringsgevaar en louter associatiegevaar. Er is sprake van verwarring wanneer het publiek het teken en het merk met elkaar verwart (direct verwarringsgevaar) of wanneer het de gerechtigden op het teken en die op het merk met elkaar verwart (indirect verwarringsgevaar). Er is loutere associatie wanneer de waarneming van het teken de herinnering aan het merk oproept zonder dat teken en merk met elkaar worden verward.

Robelco erkent dat artikel 5, lid 5, van de richtlijn geen merkenrechtelijke bepaling is. Zij voegt er evenwel aan toe dat voor de toepassing van deze bijzondere vorm van bescherming de loutere overeenstemming niet volstaat: het teken moet gelijk zijn aan het merk. Zo niet, moet altijd het bestaan van verwarringsgevaar worden aangetoond.

Volgens Robelco dient het teken als bedoeld in lid 5 hetzelfde te zijn als dat waarvan sprake in lid 1, sub b, met name het teken dat overeenkomt met het merk. Deze uitlegging, die de bevoegdheden van de lidstaten beperkt houdt, strookt met de harmonisatiedoelstelling van de richtlijn. Anders zou aan een weinig bekend teken ingevolge lid 5 een vergelijkbare bescherming worden verleend als de ingevolge lid 2 aan een bekend merk verleende bescherming.

De Commissie geeft het Hof van Justitie in overweging te antwoorden dat artikel 5, lid 5, van de richtlijn tot doel heeft bepaalde door het interne recht van de lidstaten verleende vormen van bescherming van de

harmonisatie uit te sluiten, zoals bijvoorbeeld de door artikel 13, A, lid 1, sub d, van de eenvormige wet op de merken verleende bescherming.

Zij gaat ervan uit, dat de verwijzende rechter de omstreden feiten - geschil tussen de houder van een merk en de houder van een handelsnaam, waarbij de respectieve waren of diensten niet soortgelijk zijn - correct heeft gekwalificeerd als gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding, waarop artikel 5, lid 5, van toepassing is.

Op basis van een analyse van het doel van de bepaling tegen de achtergrond van de wordingsgeschiedenis ervan, concludeert de Commissie dat het door artikel 5, lid 5, bestreken rechtsgebied volledig ontsnapt aan de communautaire harmonisatie. De nationale rechter mag derhalve de in dit gebied vastgestelde nationale bepalingen vrij interpreteren.

Subsidiair geeft de Commissie in overweging te verklaren dat artikel 5, lid 5, van de richtlijn geen enkele overeenstemming tussen het teken en het merk vereist. Er hoeft dus niet te worden beoordeeld of er verwarrings- of associatiegevaar is, maar wel of er ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

#### **Onderzoek van de prejudiciële vragen**

Het Hof van Beroep te Brussel wenst te vernemen welke graad van overeenstemming tussen het teken en het merk vereist is voor de toepassing van artikel 5, lid 5, van de richtlijn (eerste vraag), en of daarvoor vereist is dat deze overeenstemming gepaard gaat met verwarrings- of associatiegevaar (tweede vraag).

De vragen van de verwijzende rechter vloeien niet zozeer voort uit de tekst van de gemeenschapsbepaling zelf, maar uit zijn onzekerheid over de juiste omzetting van deze bepaling in het Beneluxrecht en over het voortbestaan van de vóór de inwerkingtreding van de richtlijn ontwikkelde rechtspraktijk.

Artikel 5 van de merkenrichtlijn - met als titel rechten verbonden aan het merk - zet schematisch uiteen op welke niveaus van rechtsbescherming merkhouders aanspraak kunnen maken, en het trekt een duidelijke scheidingslijn tussen de bevoegdheden die onder de communautaire, geharmoniseerde regeling vallen en die welke tot de nationale rechtsstelsels blijven behoren.

Lid 1 van artikel 5 omschrijft wat het uitsluitend recht op een merk in wezen inhoudt, met name de mogelijkheid om het gebruik van een identiek teken voor dezelfde waren of diensten te verbieden, zoals bij naam (sub a), of om het gebruik van een overeenstemmend teken te verbieden voor soortgelijke waren of diensten indien daardoor bij het publiek verwarring, of zelfs loutere associatie kan ontstaan (sub b). Dit is het eigenlijke doel van het merkenrecht: de juistheid waarborgen van de inlichtingen die het ingeschreven teken verschaft over de onderneming waarvan bepaalde waren afkomstig zijn.

Lid 2 van artikel 5 breidt deze waarborg uit ten gunste van merken die bekendheid genieten in een bepaald gebied, door de lidstaten toe te staan het gebruik van een

overeenstemmend teken te verbieden, zelfs voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn, indien daardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van het merk of schade wordt toegebracht aan de houder van het merk. Aldus worden tegelijkertijd twee rechten gewaarborgd, te weten dat het publiek de juiste herkomst van de aangeboden waren kent, en dat de merkhouder zijn handelszaak (goodwill) vrijwaart.

Ten slotte sluit lid 5 van dit artikel van het toepassingsgebied van de richtlijn de nationale bepalingen uit die bescherming bieden tegen het gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding van waren, indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Partijen zijn, soms uitvoerig, ingegaan op de vraag of deze laatste bepaling deel uitmaakt van het merkenrecht. Mijns inziens is deze kwalificatie niet van wezenlijk belang. De indeling in rechtsgebieden, waarvan het nut voor studiedoelinden vaststaat, heeft altijd iets willekeurig en is niet welomlijnd, omdat zij geregeld zowel in ruimte als tijd verandert. Hoewel kan worden geoordeeld dat onder het merkenrecht alleen de kwesties vallen die hoofdzakelijk de onderscheidende functie van dit rechtsinstrument betreffen, is het niet ondenkbaar dat een ruimere categorie wordt bedacht waarin alle mogelijke geschillen met betrekking tot het merk worden ondergebracht.

Daarentegen is het wel van belang om de scheidingslijn tussen het toepassingsgebied van het gemeenschapsrecht en dat van de nationale rechtsstelsels inzake merken te bepalen. Deze scheidingslijn drukt op geen enkele wijze uit dat de Europese wetgever het eigenlijke merkenrecht heeft willen afscheiden van andere verwante rechtsgebieden, aangezien er slechts een gedeeltelijke aanpassing van de normen is.(5)

Artikel 5 van de richtlijn bevat een dubbele begrenzing: een positieve en een negatieve. In positieve zin heeft de harmonisatie betrekking op het recht van de merkhouder om het gebruik van gelijke of overeenstemmende tekens voor dezelfde of soortgelijke waren te verbieden indien er verwarringsgevaar is. In negatieve zin heeft de communautaire aanpassing geen betrekking op de grotere bescherming van het onderscheidend vermogen en de goodwill van bekende merken en evenmin op de regeling bij gebruik van een teken anders dan ter aanduiding van de herkomst van de waren of diensten.

Ik moet toegeven dat ik enigszins verbaasd ben over de redactie van artikel 5, lid 5, van de richtlijn dat, zoals de Commissie heeft opgemerkt, in het bijzonder lijkt te zijn toegevoegd om een soortgelijke bepaling van de Eenvormige Beneluxwet mogelijk te maken.(6) Wanneer een teken niet rechtstreeks of onrechtstreeks, onbewust of toevallig wordt gebruikt ter aanduiding van waren of diensten, zie ik niet in welk belang dat teken in het economisch verkeer kan hebben uit het oogpunt van het merkenrecht. Anders is het wanneer dat teken niet wordt gebruikt als merk in formele zin. Aldus opgevat zou lid 5 bijvoorbeeld ertoe dienen, nationale bepalingen inzake vergelijkende reclame of

misbruik van handelsnaam van de harmonisatie uit te sluiten.(7)

De verwijzende rechter is uitgegaan van deze laatste hypothese, en geen enkele van de partijen heeft deze beoordeling betwist. Ik zal dit dus als uitgangspunt nemen. Ik beschik over geen enkel element om tot een ander oordeel te komen en het onderzoek van de gestelde vragen verplicht mij evenmin daartoe. Toch is het niet zonder belang en evenmin eenvoudig te weten, of een handelsnaam zoals een merk in het economisch verkeer dient ter onderscheiding, in het bijzonder bij diensten, en welke gevolgen het antwoord op deze vraag heeft voor het gemeenschapsrecht. Ik ben van mening dat daarvoor niet zozeer moet worden uitgegaan van vooraf vastgestelde categorieën, maar dat rekening moet worden gehouden met de praktische gevolgen van de verschillende handelwijzen.(8)

Het geval, dat een teken wordt gebruikt anders dan ter onderscheiding van de herkomst van een waar, valt niet onder artikel 5, lid 1, betreffende de identificatie van de waren of diensten, en bovendien wordt die materie door lid 5 uitdrukkelijk voorbehouden aan de wetgever van de lidstaten. Het blijft buiten het toepassingsgebied van de richtlijn, die bovendien de wetgevende bevoegdheid van de lidstaten op dit punt erkent om alle twijfel weg te nemen.

De richtlijn voegt hieraan toe dat dit teken, zonder onderscheidende functie, moet worden gebruikt om voordeel te trekken uit of afbreuk te doen aan de reputatie van een derde. Praktisch gezien is dit de meest waarschijnlijke hypothese, maar zelfs bij gebreke van deze verduidelijking zie ik niet in hoe de richtlijn van toepassing zou kunnen zijn op gevallen waarbij het teken niet wordt gebruikt ter onderscheiding.

Dat de door lid 5 voorbehouden bevoegdheid aan geen enkele andere voorwaarde is onderworpen, kan niet worden betwist. Deze bepaling zegt helemaal niets over de graad van overeenstemming die tussen het teken en het merk moet bestaan. In deze omstandigheden staat vast dat de lidstaten de mogelijkheid hebben geen enkele wettelijke regeling vast te stellen, of te eisen dat het teken gelijk is aan het merk, of genoeg te nemen met een overeenstemming, hoe gering ook, of zelfs met om het even welk ander verband dat een verwijzing zou kunnen inhouden.

Er is geen enkele reden waarom het stilzwijgen van de wetgever inzake de aard van het verband tussen het betrokken teken en het merk zou hoeven te worden verduidelijkt, zoals de verwijzende rechter verlangt. Evenmin mag de inhoud van de voorafgaande leden van artikel 5 van overeenkomstige toepassing worden verklaard op lid 5 ervan of de strekking van lid 5 worden vergeleken met die van lid 2, zoals Robelco betoogt.

Om te beginnen zou het vastleggen van het verlangde verband tussen het teken en het merk onherroepelijk inhouden dat de door de Raad aan de lidstaten erkende vrijheid in materies als oneerlijke concurrentie, consumentenbescherming en aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad zonder enige rechtsgrond wordt beperkt.

Hoewel de leden 1 en 2 van artikel 5 van de richtlijn voor de toepassing ervan een zekere graad van overeenstemming tussen twee tekens vereisen, is het evenwel voorts ook zo dat lid 5 door een andere logica is ingegeven, zodat er geen aanleiding is om op het gebied van bescherming van een merk tegen een teken dat anders dan ter onderscheiding van waren wordt gebruikt, elementen toe te passen die juist zijn ingegeven door die onderscheidingsfunctie.

Ten slotte hoeft om soortgelijke redenen geen vergelijking te worden gemaakt tussen de door lid 2 van artikel 5 aan de lidstaten toegekende bevoegdheden en die als bedoeld in lid 5, aangezien deze laatste alleen gevolgen hebben in het beperkte kader van het gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding.

Ik zou hieraan willen toevoegen dat mijns inziens niets in artikel 13, A, lid 1, sub d, van de eenvormige wet erop wijst dat de Benelux-wetgever de bevoegdheden zou hebben overschreden die hem door de communautaire merkenregeling uitdrukkelijk zijn voorbehouden.

### **Conclusie**

Gelet op een en ander, geef ik het Hof van Justitie in overweging, de door het Hof van Beroep te Brussel gestelde prejudiciële vragen te beantwoorden als volgt:

Voor de toepassing van artikel 5, lid 5, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, is niet een bepaalde graad van overeenstemming tussen het betrokken teken en het betrokken merk vereist; deze kwestie behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de lidstaten.

---

### Noten bij Conclusie A.-G.

1: - Oorspronkelijke taal: Spaans.

2: - PB 1989 L 40, blz. 1.

3: - Zie punt 5 hierboven.

4: - Onder verwijzing naar het arrest van 11 november 1997, SABEL (C-251/95, Jurispr. blz. I-6191).

5: - Zoals blijkt uit de motivering in de considerans van de richtlijn, waarin het heet dat het thans niet nodig lijkt de merkenwetgevingen van de lidstaten volledig aan te passen en dat het volstaat slechts die bepalingen van nationaal recht aan te passen welke het meest rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt (derde overweging van de considerans).

6: - Het gaat om artikel 13, A, lid 1, sub 1, van de oorspronkelijke versie van de eenvormige wet. Het huidige artikel 13, A, lid 1, sub d, bevat dezelfde idee, maar de formulering ervan lijkt meer op die van de richtlijn (zie punten 8 en volgende hierboven).

7: - Dit is niet het geval bij reclame voor reparaties en onderhoud van een bepaald automerk, waarbij moet worden geoordeeld dat het merk wordt gebruikt ter aanduiding van de herkomst van de waren die het voorwerp van de dienst vormen [arrest van 23 februari 1999, BMW (C-63/97, Jurispr. blz. I-905), punten 38 en 39].

8: - Het Benelux-Gerechtshof heeft in zijn arrest van 7 november 1988, Omnisport/Bauweraerts (zaak A 87/3,

Jurisprudentie van het Benelux-Gerechtshof 1988, blz. 90), dit probleem in die zin opgelost, dat het gebruik van een handelsnaam in beginsel ondoeltreffend is ter onderscheiding van waren of diensten, tenzij het publiek deze handelsnaam associeert met de waren die de onderneming verkoopt of aanbiedt.

---