

Hof van Justitie EG, 9 januari 2003, Davidoff v Durffee



MERKENRECHT

Verwateringsgevaar – artikel 5(2) richtlijn

- [Artikel 5\(2\) = artikel 4\(4\)\(a\) richtlijn](#)

Vooraf dient te worden gepreciseerd, dat de gestelde vraag hierna slechts tegen de achtergrond van artikel 5, lid 2, van de richtlijn zal worden onderzocht, maar dat de uitlegging waartoe dit onderzoek zal leiden, mutatis mutandis ook geldt voor artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn.

- [bekende merken dienen niet minder bescherming te genieten wanneer een teken voor soortgelijke waren of diensten wordt gebruikt, dan wanneer een teken voor niet-soortgelijke waren of diensten wordt gebruikt](#)

Dienaangaande dient meteen te worden opgemerkt, dat bij de uitlegging van artikel 5, lid 2, van de richtlijn niet uitsluitend mag worden uitgegaan van de bewoordingen ervan, maar dat ook de algemene opzet en de doelstellingen van de regeling waarvan deze bepaling deel uitmaakt, in de beschouwing moeten worden betrokken. Gelet op deze elementen kan bovenbedoeld artikel niet aldus worden uitgelegd, dat bekende merken minder bescherming zouden genieten wanneer een teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten wordt gebruikt, dan wanneer een teken voor niet-soortgelijke waren of diensten wordt gebruikt. Op dit punt is voor het Hof niet ernstig betwist, dat het bekende merk in geval van gebruik van een teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, een minstens even ruime bescherming moet genieten als in geval van gebruik van een teken voor niet-soortgelijke waren of diensten.

- [Artikel 5\(1\)\(b\) vereist verwarringsgevaar](#)

Waar de bescherming van artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn, in het licht van de tiende overweging van de considerans ervan, absoluut is wanneer door het gebruik afbreuk wordt gedaan of kan worden gedaan aan een van de functies van het merk (...), dient voor de

toepassing van artikel 5, lid 1, sub b, verwarringsgevaar te bestaan (...). Beklemtoond dient te worden, dat het Hof reeds in het aangehaalde arrest SABEL (...) een ruime uitlegging van artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn - dat in wezen overeenkomt met artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn - heeft uitgesloten (...). In omstandigheden waarin verwarringsgevaar is uitgesloten, kan de houder van een bekend merk zich dus niet op artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn beroepen om zich tegen een aantasting van het onderscheidend vermogen of de reputatie van dit merk te beschermen.

Vindplaatsen: curia.europe.eu; Jurispr. blz. I-389; BIE 2003, nr. 81; IER 2003, nr. 25, m.nt. Gielen

Hof van Justitie EG, 9 januari 2003

J.-P. Puissochet, C. Gulmann (rapporteur), V. Skouris, F. Macken en N. Colneric)

Richtlijn 89/104/EEG - Artikelen 4, lid 4, sub a, en 5, lid 2 - Bekende merken - Bescherming tegen gebruik van teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten

In zaak C-292/00,

betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 234 EG van het Bundesgerichtshof (Duitsland), in het aldaar aanhangig geding tussen

Davidoff & Cie SA,

Zino Davidoff SA

en

Gofkid Ltd,

om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van de artikelen 4, lid 4, sub a, en 5, lid 2, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1),

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE (Zesde kamer),

samengesteld als volgt: (...),

advocaat-generaal: F. G. Jacobs,

griffier: H. A. Rühl, hoofdadministrateur,

gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door:

- Davidoff & Cie SA en Zino Davidoff SA, vertegenwoordigd door J. Frisinger, Rechtsanwalt,

- Gofkid Ltd, vertegenwoordigd door M. Wirtz, Rechtsanwalt,

- de Portugese regering, vertegenwoordigd door L. Inez Fernandes en I. Vieira Lopes als gemachtigden,

- de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door K. Banks als gemachtigde, bijgestaan door W. Berg, Rechtsanwalt,

gezien het rapport ter terechtzitting,

gehoord de mondelinge opmerkingen van Davidoff & Cie SA en Zino Davidoff SA, vertegenwoordigd door J. Frisinger; Gofkid Ltd, vertegenwoordigd door M. Wirtz;

de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door J. E. Collins als gemachtigde,

bijgestaan door M. Tappin, barrister, en de Commissie,

vertegenwoordigd door W. Berg, ter terechtzitting van 13 december 2001,
gehoord de [conclusie van de advocaat-generaal](#) ter terechtzitting van 21 maart 2002,
het navolgende

Arrest

1. Bij beschikking van 27 april 2000, binnengekomen bij het Hof op 31 juli daaraanvolgend, heeft het Bundesgerichtshof krachtens artikel 234 EG twee prejudiciële vragen gesteld over de uitlegging van de artikelen 4, lid 4, sub a, en 5, lid 2, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1; hierna: richtlijn).

2. Deze vragen zijn gerezen in een geding tussen, enerzijds, Davidoff & Cie SA en Zino Davidoff SA (hierna samen: Davidoff), in Zwitserland gevestigde vennootschappen die onder het merk Davidoff luxeartikelen verkopen, en Gofkid Ltd (hierna: Gofkid), een in Hongkong gevestigde vennootschap, betreffende het gebruik door laatstgenoemde van het merk Durffee in Duitsland.

Toepasselijke bepalingen

3. De negende en de tiende overweging van de considerans van de richtlijn luiden als volgt:

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

[...] 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; [...] de bescherming [...] geldt [ook] wanneer het merk overeenstemt met het teken en de waren of diensten soortgelijk zijn; [...] het begrip overeenstemming [moet] in samenhang met het gevaar van verwarring [...] worden uitgelegd: [...] het gevaar van verwarring, dat van vele factoren afhangt en met name van de bekendheid van het merk op de markt, van de vraag in hoeverre een associatie mogelijk is met het gebruikte of ingeschreven teken, van de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en van de geïdentificeerde waren of diensten, [vormt] de grondslag voor de bescherming [...]; [...] de wijze waarop het gevaar van verwarring kan worden vastgesteld, en in het bijzonder de bewijslast, [is] een zaak [...] van nationaal procesrecht, waarop deze richtlijn geen betrekking heeft.

4. In artikel 4, leden 1 en 4, van de richtlijn is bepaald:

1. Een merk wordt niet ingeschreven of kan, indien ingeschreven, worden nietig verklaard:

a) wanneer het gelijk is aan een ouder merk en wanneer de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd of ingeschreven, dezelfde zijn als de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven;

b) wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met een ander merk en betrekking heeft op dezelfde of soortge-

lijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk.

[...]

4. Elke lidstaat kan voorts bepalen dat een merk niet wordt ingeschreven of, indien ingeschreven, kan worden nietig verklaard indien en voorzover:

a) het merk gelijk is aan of overeenstemt met een ouder nationaal merk [...], waarvoor inschrijving is gevraagd of dat is ingeschreven voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, indien het oudere merk bekend is in de betrokken lidstaat en indien door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk;

[...]

5. Artikel 5, leden 1 en 2, van de richtlijn bepaalt:

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.

Het hoofdgeding en de prejudiciële vragen

6. Davidoff verkoopt onder het merk Davidoff, dat internationaal is ingeschreven en uitbreiding van bescherming geniet voor Duitsland, cosmetica voor heren, cognac, dassen, brilmonturen, sigaren, cigarillo's en sigaretten alsmede accessoires, pijpen en pijptabak, eveneens met accessoires, en lederwaren.

7. Gofkid is houder van het woord- en beeldmerk Durffee, dat na het merk Davidoff in Duitsland is ingeschreven.

8. Onder dit merk verkoopt zij met name edele metalen en legeringen ervan en hieruit vervaardigde of hiermee bedekte producten, namelijk kunstnijverheidsartikelen, siervoorwerpen, tafelserviezen (uitgezonderd bestekken), middenstukken van tafelversieringen, asbakken, sigaren- en sigarettenkokers, sigaren- en sigarettenpijpen, juwelierswaren, bijouterieën, edelstenen, uurwerken en tijdmeetinstrumenten.

9. Davidoff heeft bij de Duitse rechterlijke instanties een vordering tegen Gofkid ingesteld en verzocht haar onder bedreiging met dwangmaatregelen te gelasten af te zien van het gebruik in het economische verkeer van het merk Durffee, en doorhaling van het merk te bevelen. Zij betoogde dat er verwarringsgevaar bestond tussen het betrokken merk en het merk Davidoff. Gofkid gebruikt volgens haar dezelfde schrijfwijze als het merk Davidoff en met name heeft zij de letters D en ff in dezelfde karakteristieke vorm weergegeven. Zij heeft bewust aansluiting gezocht bij dit merk om van de grote prestige- en reclamewaarde ervan te profiteren ten bate van haar eigen waren. Door het gebruik van het merk Durffee wordt afbreuk gedaan aan de goede reputatie van het merk Davidoff, aangezien China door het publiek niet met exclusieve kwaliteitsproducten wordt geassocieerd.

10. Gofkid concludeerde tot verwerping van het beroep, met het argument dat er geen verwarringsgevaar bestaat tussen de twee in het hoofdgeding aan de orde zijnde merken, en dat het ene merk niet kan profiteren van de reputatie van het andere. Volgens haar wordt het Engelse lettertype in het merk Davidoff vaak gebruikt ter aanduiding van rookwaren, maar ook van uurwerken, juwelierswaren en accessoires.

11. De rechter in eerste aanleg heeft het beroep verworpen. Ook het hoger beroep van Davidoff tegen de beslissing van de eerste rechter is verworpen. Daarop heeft Davidoff bij het Bundesgerichtshof beroep tot Revision ingesteld.

12. In zijn verwijzingsbeschikking stelt het Bundesgerichtshof met name het volgende vast:

- Davidoff vordert in het hoofdgeding bescherming van een bekend merk tegen het gebruik van een ander merk, deels voor dezelfde en deels voor soortgelijke waren;
- de rechter in eerste aanleg en de appelrechter hebben het beroep van Davidoff verworpen op grond dat er geen verwarringsgevaar bestaat;
- de twee in het hoofdgeding aan de orde zijnde merken stemmen overeen;
- of er verwarringsgevaar bestaat, kan evenwel pas na verder onderzoek van de feiten worden beoordeeld;
- onderzoek dient dus te worden, of de artikelen 4, lid 4, sub a, en 5, lid 2, van de richtlijn ook dan bescherming verlenen aan bekende merken wanneer een teken wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren;
- volgens de formulering van deze twee bepalingen van de richtlijn zijn zij slechts van toepassing wanneer de betrokken waren niet soortgelijk zijn;
- een ruime uitlegging van deze bepalingen, in die zin dat zij ook gelden wanneer een teken voor dezelfde of soortgelijke waren wordt gebruikt, zou evenwel steun kunnen vinden in de overweging dat in dit laatste geval bekende merken meer bescherming behoeven dan wanneer het teken voor niet-soortgelijke waren wordt gebruikt;
- indien evenwel de bedoelde bepalingen letterlijk dienen te worden uitgelegd, rijst de vraag of zij een absolute beperking stellen aan de bescherming die naar nationaal recht aan bekende merken kan worden verleend, dan wel of zij ruimte laten voor aanvullende

ationale bepalingen die er met name toe strekken aan dergelijke merken bescherming te verlenen tegen oneerlijke mededinging in de vorm van het gebruik van een jonger teken voor dezelfde of soortgelijke waren.

13. Van oordeel dat de beslechting van het hoofdgeding bijgevolg afhangt van de uitlegging van de artikelen 4, lid 4, sub a, en 5, lid 2, van de richtlijn, heeft het Bundesgerichtshof de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen:

1) Moeten de artikelen 4, lid 4, sub a, en 5, lid 2, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) [...] aldus worden uitgelegd (en in voorkomend geval dienovereenkomstig toegepast), dat zij de lidstaten de bevoegdheid verlenen ook in de ruimere bescherming van bekende merken te voorzien in gevallen waarin het jongere merk wordt gebruikt of dient om te worden gebruikt voor waren of diensten die gelijk of soortgelijk zijn aan die waarvoor het oudere merk is ingeschreven?

2) Bevatten de artikelen 4, lid 4, sub a, en 5, lid 2, van de merkenrechtlijn een uitputtende regeling inzake de toelaatbaarheid van een ruimere bescherming van bekende merken volgens nationaal recht op de in deze bepalingen genoemde gronden (ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk, zonder geldige reden), of laten zij ruimte voor aanvullende nationale bepalingen ter bescherming van bekende merken tegen jongere merken die voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten worden gebruikt of dienen te worden gebruikt?

De eerste vraag

14. Met de eerste vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen, of de artikelen 4, lid 4, sub a, en 5, lid 2, van de richtlijn aldus dienen te worden uitgelegd, dat zij de lidstaten de bevoegdheid laten om voor een ingeschreven bekend merk in een specifieke bescherming te voorzien, wanneer het jongere merk of teken, dat gelijk is aan of overeenstemt met het ingeschreven merk, bestemd is om te worden gebruikt of wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het bekende merk is ingeschreven.

Bij het Hof ingediende opmerkingen

15. Volgens Davidoff, de Portugese regering en de Commissie dient deze vraag bevestigend te worden beantwoord, omdat de specifieke bescherming die bekende merken op grond van de artikelen 4, lid 4, sub a, en 5, lid 2, van de richtlijn genieten ten aanzien van niet-soortgelijke waren, a fortiori dient te gelden ten aanzien van dezelfde of soortgelijke waren.

16. Volgens Gofkid en de regering van het Verenigd Koninkrijk moet de eerste vraag ontkennend worden beantwoord. Een dergelijk antwoord vindt steun in de bewoordingen van de betrokken bepalingen en is in overeenstemming met de bedoeling van de gemeenschapswetgever. Overigens worden bekende merken reeds voldoende beschermd door de artikelen 4, lid 1, sub b, en 5, lid 1, sub b, van de richtlijn, aangezien volgens de rechtspraak, met name de arresten van 11 november 1997, SABEL (C-251/95, Jurispr. blz. I-6191), en 29 september 1998, Canon (C-39/97, Jurispr.

blz. I-5507), verwarringsgevaar sneller wordt aangenomen voor bekende merken.

Antwoord van het Hof

17. Vooraf dient te worden gepreciseerd, dat de gestelde vraag hierna slechts tegen de achtergrond van artikel 5, lid 2, van de richtlijn zal worden onderzocht, maar dat de uitlegging waartoe dit onderzoek zal leiden, mutatis mutandis ook geldt voor artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn.

18. Anders dan artikel 5, lid 1, van de richtlijn legt artikel 5, lid 2, ervan de lidstaten niet de verplichting op om in hun nationale recht de in deze bepaling omschreven bescherming op te nemen. De lidstaten wordt enkel de mogelijkheid geboden in een dergelijke bescherming te voorzien. Wanneer gebruik is gemaakt van deze mogelijkheid, genieten bekende merken dus zowel de bescherming van artikel 5, lid 1, als die van artikel 5, lid 2, van de richtlijn.

19. Volgens artikel 5, lid 2, van de richtlijn mag aan bekende merken een ruimere bescherming worden verleend dan die van artikel 5, lid 1.

20. De ruimere bescherming voor de waren en diensten ten aanzien waarvan zij geldt, houdt in dat de merkhouder het recht kan worden verleend het gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk, te verbieden voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, dat wil zeggen in situaties waarin de bescherming van artikel 5, lid 1, - dat slechts geldt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten - is uitgesloten.

21. Deze ruimere bescherming wordt verleend, indien door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Het gaat dus om een specifieke bescherming tegen aantastingen van het onderscheidend vermogen of de reputatie van het betrokken merk.

22. In het hoofdgeding sluit het Bundesgerichtshof niet uit, dat het bewijs van verwarringsgevaar moeilijk te leveren kan zijn, in welk geval de houder van het bekende merk er een rechtmatig belang bij kan hebben, het onderscheidend vermogen en de reputatie van zijn merk op grond van artikel 5, lid 2, van de richtlijn te beschermen.

23. De vraag rijst dus, of de bewoordingen van artikel 5, lid 2, van de richtlijn, voorzover deze bepaling uitdrukkelijk slechts betrekking heeft op het gebruik van een teken voor niet-soortgelijke waren of diensten, eraan in de weg staat dat zij ook wordt toegepast wanneer het teken wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten.

24. Dienaangaande dient meteen te worden opgemerkt, dat bij de uitlegging van artikel 5, lid 2, van de richtlijn niet uitsluitend mag worden uitgegaan van de bewoordingen ervan, maar dat ook de algemene opzet en de doelstellingen van de regeling waarvan deze bepaling deel uitmaakt, in de beschouwing moeten worden betrokken.

25. Gelet op deze elementen kan bovenbedoeld artikel niet aldus worden uitgelegd, dat bekende merken minder bescherming zouden genieten wanneer een teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten wordt gebruikt, dan wanneer een teken voor niet-soortgelijke waren of diensten wordt gebruikt.

26. Op dit punt is voor het Hof niet ernstig betwist, dat het bekende merk in geval van gebruik van een teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, een minstens even ruime bescherming moet genieten als in geval van gebruik van een teken voor niet-soortgelijke waren of diensten.

27. Voor het Hof was vooral de vraag aan de orde, of voor een bekend merk niet reeds op grond van artikel 5, lid 1, van de richtlijn bescherming kan worden verkregen tegen het gebruik van een teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten waardoor afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, zodat hiervoor geen beroep op artikel 5, lid 2, behoeft te worden gedaan.

28. Waar de bescherming van artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn, in het licht van de tiende overweging van de considerans ervan, absoluut is wanneer door het gebruik afbreuk wordt gedaan of kan worden gedaan aan een van de functies van het merk (zie arrest van 12 november 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Jurispr. blz. I-10273, punten 50 en 51), dient voor de toepassing van artikel 5, lid 1, sub b, verwarringsgevaar te bestaan (zie arrest van 22 juni 2000, Marca Mode, C-425/98, Jurispr. blz. I-4861, punt 34). Beklemtoond dient te worden, dat het Hof reeds in het aangehaalde arrest SABEL (punten 20 en 21) een ruime uitlegging van artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn - dat in wezen overeenkomt met artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn - heeft uitgesloten. Deze uitlegging was aan het Hof in overweging gegeven omdat artikel 5, lid 2, van de richtlijn volgens de bewoordingen ervan slechts geldt in geval van gebruik van een teken voor niet-soortgelijke waren of diensten.

29. In omstandigheden waarin verwarringsgevaar is uitgesloten, kan de houder van een bekend merk zich dus niet op artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn beroepen om zich tegen een aantasting van het onderscheidend vermogen of de reputatie van dit merk te beschermen.

30. Gelet op een en ander, dient op de eerste vraag te worden geantwoord, dat de artikelen 4, lid 4, sub a, en 5, lid 2, van de richtlijn aldus dienen te worden uitgelegd, dat zij de lidstaten de bevoegdheid laten om voor een ingeschreven bekend merk in een specifieke bescherming te voorzien, wanneer het jongere merk of teken dat gelijk is aan of overeenstemt met dit ingeschreven merk, bestemd is om te worden gebruikt of wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk of soortgelijk zijn aan die waarvoor bedoeld merk is ingeschreven.

De tweede vraag

31. Gelet op het antwoord op de eerste vraag, behoeft de tweede vraag niet te worden onderzocht, aangezien de verwijzende rechter deze vraag slechts heeft gesteld

voor het geval dat de eerste vraag ontkennend zou worden beantwoord.

Kosten

32. De kosten door de Portugese regering, de regering van het Verenigd Koninkrijk 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 incident 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 Bundesgerichtshof bij beschikking van 27 april 2000 gestelde vragen, verklaart voor recht:

De artikelen 4, lid 4, sub a, en 5, lid 2, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, dienen aldus te worden uitgelegd, dat zij de lidstaten de bevoegdheid laten om voor een ingeschreven bekend merk in een specifieke bescherming te voorzien, wanneer het jongere merk of teken dat gelijk is aan of overeenstemt met dit ingeschreven merk, bestemd is om te worden gebruikt of wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk of soortgelijk zijn aan die waarvoor bedoeld merk is ingeschreven.

Conclusie Advocaat-Generaal F. G. Jacobs

1. Op grond van de merkenrechtlijn(2) heeft de houder van een geldig merk het recht om een derde te verbieden, een teken te gebruiken of dit als merk te laten inschrijven wanneer a) het teken gelijk is aan zijn oudere merk en de betrokken waren of diensten dezelfde zijn als die waarvoor het merk bescherming geniet, dan wel b) het teken gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk, de betrokken waren of diensten eveneens gelijk of gelijksoortig zijn en verwarringsgevaar bij het publiek bestaat.

2. De richtlijn geeft de lidstaten voorts de mogelijkheid de houder te beschermen, ingeval een derde een teken wil laten inschrijven of wil gebruiken dat op zijn minst overeenstemt met het ingeschreven merk, maar waren of diensten betreft die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het oudere merk is ingeschreven, indien het oudere merk bekend is in de betrokken lidstaat en indien door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. In dergelijke gevallen is verwarringsgevaar geen vereiste voor bescherming.

3. Met zijn verzoek om een prejudiciële beslissing wenst het Duitse Bundesgerichtshof in wezen te vernemen a) of lidstaten bovengenoemde aanvullende bescherming ook mogen verlenen indien de betrokken waren of diensten wel gelijk of gelijksoortig zijn, maar er geen verwarringsgevaar bestaat, en/of b) de aanvullende bescherming uitsluitend kan worden verleend indien door het gebruik van het teken ongerechtvaardigd

voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk, of dat ook andere nationale bepalingen - bijvoorbeeld betreffende oneerlijke mededinging - kunnen worden toegepast.

Het rechtskader

Het gemeenschapsrecht

4. Volgens de overwegingen van de considerans beoogt de richtlijn de aanpassing van de merkenwetgevingen van de lidstaten voorzover - en alleen voorzover - zij het vrije handelsverkeer kunnen belemmeren, de mededingingsvoorwaarden kunnen vervalsen en rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt.(3) Ingeschreven merken moeten bijgevolg in alle lidstaten dezelfde bescherming genieten, alhoewel de lidstaten bevoegd blijven om bekende merken een ruimere bescherming te verlenen.(4) Deze basisbescherming - met als voornaamste functie het merk als aanduiding van herkomst te waarborgen - is absoluut in geval van identiteit tussen merk en teken en tussen de waren of diensten, maar geldt eveneens wanneer overeenstemming bestaat tussen het merk en het teken en de goederen of diensten, in welk geval verwarringsgevaar de grondslag voor de bescherming vormt.(5)

5. Artikel 4 luidt, voorzover hier van belang:

1. Een merk wordt niet ingeschreven of kan, indien ingeschreven, worden nietig verklaard:

a) wanneer het gelijk is aan een ouder merk en wanneer de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd of ingeschreven, dezelfde zijn als de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven;

b) wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met een ander merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk.

[...]

4. Elke lidstaat kan voorts bepalen dat een merk niet wordt ingeschreven of, indien ingeschreven, kan worden nietig verklaard indien en voorzover:

a) het merk gelijk is aan of overeenstemt met een ouder nationaal merk [...], waarvoor inschrijving is gevraagd of dat is ingeschreven voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, indien het oudere merk bekend is in de betrokken lidstaat en indien door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk;

[...]

6. Artikel 5 bevat parallelle bepalingen, die luiden als volgt:

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

[...]

7. Blijkens de opmerkingen van de Commissie hebben alle lidstaten van de in artikel 4, lid 4, sub a, en artikel 5, lid 2, geboden mogelijkheid gebruik gemaakt.

8. De artikelen 4 en 5 regelen voorts bepaalde aspecten van nationaal recht die de lidstaten na de omzetting van de richtlijn kunnen handhaven. Volgens artikel 4, lid 6, sub a, kan een lidstaat bepalen dat de gronden voor weigering en nietigheid die vóór de datum van omzetting van de richtlijn golden, van toepassing zijn op merken waarvoor vóór die datum een aanvraag is ingediend. Volgens artikel 5, lid 4, kan de lidstaat bepalen dat, indien een verbod van het gebruik van een teken vóór de omzettingsdatum niet mogelijk was, het aan een (jonger) merk verbonden recht niet kan worden ingeroepen om verder gebruik van dit teken te verhinderen.

9. Ik wijs er nog op, hoewel zij hier niet direct aan de orde zijn, dat artikel 8, lid 1, artikel 5, en artikel 9, lid 1, van de verordening inzake het gemeenschapsmerk(6) bepalingen bevatten die in wezen gelijk zijn aan die van respectievelijk artikel 4, leden 1 en 4, sub a, en artikel 5, leden 1 en 2, van de richtlijn. In geval van een conflict tussen een nationaal merk en een ouder gemeenschapsmerk dat in de Gemeenschap bekend is, bepaalt artikel 4, lid 3, van de richtlijn bovendien in grotendeels dezelfde bewoordingen als artikel 4, lid 4, sub a, dat inschrijving daarvan moet worden geweigerd of nietig kan worden verklaard indien de betrokken waren of diensten niet gelijksoortig zijn.

De Duitse wetgeving

10. Vóór de implementatie van de richtlijn was het Duitse merkenrecht geregeld in het Warenzeichengesetz, dat door het op 1 januari 1995 in werking getreden Markengesetz(7) is vervangen. Artikel 4, leden 1 en 4, sub a, van de richtlijn is omgezet bij § 9, lid 1, nummers 1 tot 3, van het Markengesetz, en artikel 5, leden 1 en 2, bij § 14, lid 2, nummers 1 tot 3; in beide gevallen komt de formulering grotendeels overeen met die van de richtlijn.

11. Het Markengesetz bevat tevens aan de richtlijn ontleende overgangsbepalingen. § 153, lid 1, bepaalt kort gezegd dat de door de nieuwe wet toegekende rechten niet tegen een vóór 1 januari 1995 bestaand merk kunnen worden ingeroepen, indien het onder de oude wet

niet kon worden aangetast; volgens § 163, lid 1, kan een vordering tot nietigverklaring van een inschrijving van vóór 1 januari 1995 enkel slagen wanneer deze zowel volgens het oude als het nieuwe recht gegrond is.

12. Blijkens de verwijzingsbeschikking kon een merkhouder vóór 1995 op grond van de relevante bepalingen van het Warenzeichengesetz in samenhang met die van het Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb het gebruik of de inschrijving van een met zijn merk overeenstemmend teken verhinderen, wanneer zijn merk bij het relevante publiek bekend was, een bijzondere reputatie en prestigewaarde had en daardoor voor hem van grote waarde was, en voorzover het teken doelbewust en zonder dwingende noodzaak aanhaakt bij het oudere merk.

De procedure

13. Davidoff & Cie SA en Zino Davidoff SA (hierna samen: Davidoff) zijn twee, in Zwitserland gevestigde onderling verbonden vennootschappen, op wier naam het merk Davidoff internationaal is ingeschreven als beeldmerk, in de vorm van een onderlijnde schrijfwijze die is gebaseerd op maar licht afwijkt van een standaard lettertype, English 157 genaamd (of Englische Schreibschrift in het Duits):



14. In Duitsland werden de inschrijvingen op respectievelijk 28 januari 1982 en 3 augustus 1989 van kracht. Zij gelden hoofdzakelijk voor waren van de klassen 14 en 34 van de classificatie van Nice.(8) Klasse 14 betreft: Edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt, voorzover niet begrepen in andere klassen; juwelierswaren, bijoutherieën, edelstenen; uurwerken en tijdmeetinstrumenten; klasse 34 omvat: Tabak; artikelen voor rokers; lucifers. Davidoff & Cie SA brengt blijkbaar voornamelijk waren van de eerstgenoemde klasse op de markt, Zino Davidoff SA waren van de laatstgenoemde klasse, in het bijzonder sigaren.

15. Gofkid Ltd (hierna: Gofkid) is een in Hongkong gevestigde vennootschap en houdster van een in Duitsland ingeschreven beeldmerk, dat in 1991(9) is gedeponeerd. Het merk bestaat uit het woord Durffee in het lettertype English 157 (ook in dit geval enigszins gewijzigd), maar niet onderlijnd, voorafgegaan door tweemaal de hoofdletter D - een kleinere, ingezet in de rechter bovenhoek van een grotere - in een strakkere stijl. Ook dit merk, dat hieronder is afgebeeld, betreft onder meer waren van de klassen 14 en 34:



16. Davidoff hecht bijzondere waarde aan het prestige verbonden met de kwaliteit van de onder het ingeschreven merk verkochte producten, en aan de bekendheid die het merk daardoor heeft verworven. Zij stelt dat het merk Durffee van die bekendheid tracht te profiteren door de bewust overeenstemmende schrijfwijze van de naam, met name de hoofdletter D en dubbele ff, en die bekendheid aantast omdat de onder het merk Durffee verkochte producten goedkoper zijn en van mindere kwaliteit, of althans als zodanig worden gezien. Davidoff heeft daarom bij het Duitse octrooi- en merkenbureau oppositie gedaan tegen de inschrijving van Durffee. Na verwerping daarvan bij besluiten van 17 februari 1993 en 28 augustus 1995 heeft zij vervolgens in 1996 bij de rechterlijke instanties een vordering ingesteld tegen Gofkid tot staking van het gebruik van het merk Durffee en tot intrekking van het depot of doorhaling van de inschrijving.

17. De vordering van Davidoff is door de rechter in eerste aanleg alsook in hoger beroep verworpen. Daarop heeft Davidoff bij het Bundesgerichtshof beroep tot Revision ingesteld. In zijn verwijzingsbeschikking oordeelt het Bundesgerichtshof (in tegenstelling tot de appelrechter) dat de twee merken duidelijk overeenstemmen, maar dat verder onderzoek van de feiten nodig is om te kunnen beoordelen of sprake is van verwarringsgevaar. Het merkt overigens op dat Davidoff volgens de Duitse wetgeving van vóór 1995(10) op basis van de vaststaande feiten het gebruik van het merk Durffee ook zonder verwarringsgevaar had kunnen verbieden; thans bestaat die mogelijkheid niet, tenzij Davidoff ook volgens de geldende regeling, en dus overeenkomstig de richtlijn, er aanspraak op kan maken.

18. Het Bundesgerichtshof meent na onderzoek van de artikelen 4, lid 4, sub a, en 5, lid 2, van de richtlijn, dat de uitlegging van deze artikelen nadere precisering behoeft. Volgens de formulering van de bepalingen gelden deze uitsluitend wanneer de betrokken waren of diensten niet gelijksoortig zijn; deze uitlegging lijkt evenwel betwistbaar, omdat het juist nog belangrijker is te voorkomen dat ongerechtvaardigd voordeel uit bekende merken wordt getrokken wanneer de betrokken waren of diensten gelijksoortig zijn dan wanneer dit niet het geval is. In dit verband kan bij de beoordeling van verwarringsgevaar van belang zijn, dat een geringe mate van gelijksoortigheid van de betrokken waren of diensten kan worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en vice versa.(11) Indien de bepalingen letterlijk moeten worden uitgelegd, rijst de vraag of zij verdergaande bescherming van bekende merken door het nationale

recht beperken tot de daarin genoemde omstandigheden, dan wel ruimte laten voor aanvullende nationale bepalingen (in het bijzonder tegen oneerlijke mededinging) ter bescherming van bekende merken tegen jongere merken die worden gebruikt of bestemd zijn om te worden gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren.

19. Het Bundesgerichtshof heeft derhalve de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen voorgelegd:

1) Moeten de artikelen 4, lid 4, sub a, en 5, lid 2, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 40, p. 1) aldus worden uitgelegd (en in voorkomend geval dienovereenkomstig toegepast), dat zij de lidstaten de bevoegdheid verlenen ook in de ruimere bescherming van bekende merken te voorzien in gevallen waarin het jongere merk wordt gebruikt of dient om te worden gebruikt voor waren of diensten die gelijk of soortgelijk zijn aan die waarvoor het oudere merk is ingeschreven?

2) Bevatten de artikelen 4, lid 4, sub a, en 5, lid 2, van de merkenrechtlijn een uitputtende regeling inzake de toelaatbaarheid van een ruimere bescherming van bekende merken volgens nationaal recht op de in deze bepalingen genoemde gronden (ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk, zonder geldige redenen), of laten zij ruimte voor aanvullende nationale bepalingen ter bescherming van bekende merken tegen jongere merken die voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten worden gebruikt of dienen te worden gebruikt?

20. Schriftelijke opmerkingen zijn ingediend door de partijen in het hoofdgeding, de Portugese regering en de Commissie. De partijen, de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie hebben ter terechtzitting mondelinge opmerkingen gemaakt.

De eerste vraag

Strekking

21. Davidoff heeft vraagtekens geplaatst bij de strekking van de eerste vraag van het Bundesgerichtshof en aangevoerd dat deze wellicht onnauwkeurig is geformuleerd. Volgens haar moet de vraag zo worden gelezen, dat de verwijzende rechter wenst te vernemen of de lidstaten een ruimere bescherming mogen verlenen aan bekende merken wanneer de betrokken waren gelijksoortig zijn, maar er geen overeenstemming bestaat tussen de twee merken - of in voorkomend geval tussen het teken en het merk.

22. Mijns inziens is dit geen juiste interpretatie van de vraag.

23. Het is weliswaar juist dat de verwijzingsbeschikking de mogelijkheid bespreekt dat de artikelen 4, lid 4, sub a, en 5, lid 2, van de richtlijn bescherming toestaan wanneer verwarringsgevaar ontbreekt omdat de merken niet overeenstemmen of omdat de producten niet gelijksoortig zijn. De verwijzende rechter gaat er evenwel kennelijk van uit dat de merken Durffee en Davidoff met elkaar overeenstemmen, en dat zijn beslissing afhangt van de vraag of Davidoff een vordering op die

overeenstemming kan baseren. Het Bundesgerichtshof sluit uitdrukkelijk de mogelijkheid uit dat de twee merken niet overeenstemmen, maar werpt de vraag op of de door de richtlijn toegestane bescherming in gevallen waarin de waren niet gelijksoortig zijn, naar analogie (en a fortiori) kan worden uitgebreid tot gevallen waarin zij wel gelijksoortig zijn. In zijn overwegingen vraagt het Bundesgerichtshof zich verder af of overeenstemming tussen merken noodzakelijk is wanneer vaststaat dat de waren gelijksoortig zijn; de prejudiciële vragen maken van deze hypothese echter geen gewag.

24. De eerste vraag moet derhalve aldus worden opgevat, of de door de artikelen 4, lid 4, sub a, en 5, lid 2, toegestane ruimere bescherming mag worden verleend in het geval van zowel soortgelijke als onsoortgelijke waren of diensten. Mijns inziens is er geen enkele reden om te veronderstellen dat het Bundesgerichtshof voor de beslechting van het bij hem aanhangige geschil voorts dient of wenst te vernemen, of de criteria van soortgelijkheid van waren en van overeenstemming tussen merken, dan wel tussen merk en teken, bij de uitlegging van die bepalingen onderling verwisselbaar zijn; dit had het geval kunnen zijn indien het Bundesgerichtshof met de rechters in eerste aanleg en in hoger beroep onvoldoende overeenstemming in de zin van de richtlijn tussen de merken Durffee en Davidoff had aangenomen.

25. Hoe dan ook, het ware in tegenspraak met het doel van de richtlijn, of met de beginselen van de merkbescherming in het algemeen, indien de houder van een al dan niet bekend merk derden zou kunnen beletten om voor soortgelijke waren een niet met zijn merk overeenstemmend teken of merk te gebruiken of te deponeren. Om te kunnen aannemen dat door het gebruik zonder geldige reden van een concurrerend teken of merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van een beschermd merk, moet mijns inziens een voldoende mate van overeenstemming tussen beide bestaan.

Ten gronde

26. Davidoff, de Portugese regering en de Commissie zijn alle duidelijk van mening, welke mening ook de nationale rechterlijke instantie lijkt toegedaan, dat de mogelijkheid die in de artikelen 4, lid 4, sub a, en 5, lid 2, van de richtlijn is voorzien om een bekend merk te beschermen tegen het gebruik van overeenstemmende merken of tekens voor waren die niet soortgelijk zijn aan de waren waarvoor het merk is ingeschreven, a fortiori moet gelden in het geval van gelijksoortigheid van de waren. Gofkid en de regering van het Verenigd Koninkrijk bepleiten daarentegen op een aantal gronden een meer strikte uitlegging van die bepalingen; zij stellen in het bijzonder dat de bewoordingen duidelijk afgebakend zijn en dat het nodig noch wenselijk is de reeds toegestane bescherming verder uit te breiden.

27. De eerstgenoemde opvatting komt inderdaad aantrekkelijk voor - de letterlijke bewoordingen van de richtlijn lijken een leemte in de bescherming van bekende merken te bevatten.

28. Op bekende merken zijn evenals op alle andere merken de artikelen 4, lid 1, sub a en b, en 5, lid 1, sub a en b, van toepassing. Daarnaast vallen zij onder de specifieke bepalingen van artikel 4, lid 4, sub a, en artikel 5, lid 2. Zij genieten daardoor bescherming tegen i) het gebruik van gelijke merken of tekens voor dezelfde waren, ii) het gebruik van gelijke merken of tekens voor soortgelijke waren en het gebruik van overeenstemmende merken of tekens voor dezelfde waren, voorzover verwarringsgevaar bestaat, en iii) het gebruik van gelijke of overeenstemmende merken of tekens voor waren die niet gelijksoortig zijn, of er nu wel of geen verwarringsgevaar bestaat, indien het gebruik zonder geldige reden geschiedt en ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan hun onderscheidend vermogen of reputatie.

29. Er lijkt nochtans geen bepaling te zijn voor het geval dat het concurrerende merk of teken met het bekende merk overeenstemt en het gebruik ervan - voor waren die soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven - zonder geldige reden geschiedt en ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van dat merk, voorzover geen verwarringsgevaar bestaat. Indien in vergelijkbare omstandigheden, ondanks het ontbreken van verwarringsgevaar, bescherming kan worden verleend wanneer het niet gelijksoortige waren betreft, kan de gemeenschapswetgever toch niet hebben beoogd een dergelijke bescherming uit te sluiten indien de waren wel gelijksoortig zijn?

30. De opvatting dat de door artikel 4, lid 4, sub a, en artikel 5, lid 2, toegestane bescherming in het geval van ongelijksoortige waren een verruiming is van een vergelijkbare bescherming bij gelijksoortige waren, lijkt bovendien enige steun te vinden in 's Hofs rechtspraak. In de zaak SABEL(12) verklaarde het Hof dat de houder van een bekend merk op grond van artikel 4, lid 4, sub a, en artikel 5, lid 2, zelfs indien de betrokken waren niet gelijksoortig zijn, het gebruik zonder geldige reden van gelijke of overeenstemmende tekens kan verbieden zonder dat een verwarringsgevaar behoeft te worden bewezen. In het arrest General Motors(13) stelt het Hof wederom dat de door artikel 5, lid 2, geboden bescherming ook van toepassing is bij waren die niet gelijksoortig zijn.

31. De uitdrukking zelfs indien/ook in deze fragmenten hoeft niet per se te betekenen met inbegrip van de gevallen waarin, dat wil zeggen ingeval de waren soortgelijk zijn en ook ingeval zij dat niet zijn. Zij kan tevens worden opgevat als beklemtoning van het door het Hof in de zaak Canon gemaakte onderscheid: Anders dan bijvoorbeeld artikel 4, lid 4, sub a, dat uitdrukkelijk betrekking heeft op waren of diensten die niet soortgelijk zijn, bepaalt artikel 4, lid 1, sub b, immers, dat een verwarringsgevaar veronderstelt dat er sprake is van dezelfde of soortgelijke waren of diensten.(14) Bovendien behoren deze overwegingen niet tot de rechtsgronden waarop de uitspraken in die twee zaken steunen, maar zijn het veeleer opmerkingen over verwante kwesties; in geen van beide zaken was 's Hofs gebruik van de term zelfs/ook relevant voor de betrok-

ken materie. Over het punt dat in casu aan de orde is, heeft het Hof nog geen specifieke uitspraak gedaan(15), zodat het dienstig is hier nader op in te gaan.

32. Om te beginnen zijn de argumenten van Gofkid en de regering van het Verenigd Koninkrijk, dat de bewoordingen van de betrokken bepalingen duidelijk zijn, bijzonder overtuigend.

33. Artikel 4, lid 4, sub a, en artikel 5, lid 2, van de richtlijn spreken uitdrukkelijk over tekens of merken voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het [oudere] merk ingeschreven is, zonder toevoeging van kwalificaties als zelfs of met inbegrip van. Ook in de overwegingen van de considerans is geen aanwijzing te vinden voor de veronderstelling dat de bepalingen mede soortgelijke waren of diensten zouden moeten omvatten.

34. Is een wettelijke bepaling duidelijk, dan is het in beginsel onnodig en onwenselijk iets achter de formulering ervan te zoeken. Los daarvan lijkt de ontstaansgeschiedenis van de richtlijn - die nauw met die van de verordening samenhangt - bovendien voor een letterlijke uitlegging te pleiten.

35. In de oorspronkelijke ontwerpen voor de richtlijn en de verordening, die op 25 november 1980 aan de Raad werden voorgelegd(16), had de bescherming tegen inschrijving of gebruik in beginsel alleen betrekking op dezelfde of soortgelijke waren. Alleen de verordening voorzag in een uitzondering voor bekende merken, zij het beperkt tot het feitelijke gebruik van een conflicterend teken of merk voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn. In de definitieve tekst werd de bescherming uitgebreid tot de inschrijving van een conflicterend gemeenschapsmerk in dezelfde omstandigheden; noch het oorspronkelijke noch het gewijzigde richtlijnontwerp(17) bevatte evenwel een dergelijke bepaling. De reden voor die bewuste omissie is te vinden in de toelichting(18): het was de bedoeling dat houders van bekende merken die een ruimere bescherming wensten, deze door de inschrijving als gemeenschapsmerk zouden verkrijgen.

36. De uiteindelijke formulering van artikel 4, lid 4, sub a, en artikel 5, lid 2, die de lidstaten vrij laat een dergelijke bescherming te bieden, komt overeen met de formulering die gedurende de ontstaansgeschiedenis van de verordening steeds is gebruikt - voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn - ofschoon het Economisch en Sociaal Comité in zijn advies de aanbeveling had gedaan om in de richtlijn, in navolging van de verordening, ook de beroemde nationale merken een verdergaande bescherming te waarborgen dan die welke de soortgelijkheid van waren betreft.(19) Ondanks deze aanbeveling om de betrokken bescherming tot het gebruik van zowel soortgelijke als niet soortgelijke waren uit te breiden, heeft de wetgever voor een formulering gekozen die enkel naar niet soortgelijke waren verwijst. Samen met het feit dat de bepalingen in een laat stadium zijn toegevoegd en afwijken van de oorspronkelijke intentie om enkel in geval van dezelfde of soortgelijke waren bescherming te bieden, pleit dit voor een letterlijke uitlegging.

37. Gelet op het voorgaande lijkt het wel duidelijk dat de wetgever precies dat en alleen maar dat bedoelde, wat hij heeft gezegd. Alleen een bijzonder sterk argument kan mijns inziens een uitlegging rechtvaardigen die noch met de bedoeling noch met de duidelijke bewoordingen van de regeling strookt.

38. Een dergelijk argument ware denkbaar indien van een duidelijke leemte in de bescherming van bekende merken sprake zou zijn, een standpunt dat zoals gezegd met name de Commissie verdedigt. In dat geval zou er reden zijn om die leemte op te vullen door een ruime uitlegging van de bepalingen van de richtlijn.

39. Gofkid en het Verenigd Koninkrijk stellen daarentegen dat een dergelijke leemte in de bescherming niet bestaat en achten de bestaande bescherming afdoende.

40. Het Verenigd Koninkrijk voert onder meer aan dat wanneer een overeenstemmend merk of teken zonder geldige reden voor niet gelijksoortige waren wordt gebruikt en door het gebruik ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van een ouder bekend merk, het gebruik ervan voor gelijksoortige waren gewoonlijk tot verwarringsgevaar in de zin van artikel 4, lid 1, sub b, of artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn zal leiden.

41. Ofschoon dit in veel gevallen juist zal zijn, lijkt dit argument gevaarlijk dicht in de buurt te komen van het vermoeden, dat bij bekende merken altijd verwarringsgevaar aanwezig is wanneer een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren wordt gebruikt. Het Hof heeft deze mogelijkheid reeds in de zaak *Marca Mode*(20) van de hand gewezen voor het geval dat associatiegevaar bestaat; dit geldt des te meer wanneer dat gevaar niet bestaat.

42. Hoe dan ook, ook ik ben van mening dat in feite geen echte leemte in de bescherming bestaat. Men zou weliswaar een leemte kunnen veronderstellen, bijvoorbeeld wanneer een merk of teken inspeelt op een ouder merk maar elke relatie daarmee uitdrukkelijk ontkent, zodat in beginsel verwarringsgevaar is uitgesloten.(21) Maar zelfs in dergelijke gevallen kan ondanks de eerste indruk heel wel verwarringsgevaar bestaan. Is dat het geval, dan genieten bekende merken dezelfde bescherming als andere merken en is er geen reden om deze merken nog eens de facultatieve bescherming van artikel 4, lid 4, sub a, of artikel 5, lid 2, te bieden. Betekent dit echter omgekeerd dat dergelijke merken, wanneer verwarringsgevaar is uitgesloten, noch onder artikel 4, lid 1 en artikel 5, lid 1, enerzijds, noch onder artikel 4, lid 4, sub a, en artikel 5, lid 2, anderzijds vallen?

43. Ik denk het niet. Deze bepalingen kunnen mijns inziens binnen de grenzen van hun letterlijke bewoordingen zo worden uitgelegd, dat zij een doorlopende bescherming bieden.

44. Binnen de systematiek van de richtlijn vormt het gevaar van verwarring, zoals ook de tiende overweging van de considerans uitdrukkelijk stelt, de specifieke voorwaarde voor de fundamentele en dwingende bescherming van de artikelen 4, lid 1, en 5, lid 1. (De artikelen 4, lid 1 en 5, lid 1, stellen deze voorwaarde weliswaar niet uitdrukkelijk, maar, zoals ik in mijn

conclusie in de zaak LTJ Diffusion(22) heb uiteengezet, deze ligt besloten in de voorwaarden voor toepassing van deze bepalingen.)

45. De door de artikelen 4, lid 1, en 5, lid 1, geboden bescherming omvat verschillende situaties, variërend van volledige identiteit tussen waren en tussen merken of merk en teken, tot loutere overeenstemming in beide gevallen. Bestaat daarentegen geen enkele overeenstemming tussen de merken, of tussen het merk en het teken, dan lijkt het zoals gezegd wel duidelijk dat er geen reden is waarom de houder van een beschermd merk, hoe gelijk- of ongelijksoortig de betrokken waren ook mogen zijn, het gebruik van een ander merk of teken zou moeten kunnen verbieden. Verruiming van de beschermingsomvang is in een dergelijk geval niet aan de orde.

46. Waar echter een gelijk of overeenstemmend merk of teken voor niet soortgelijke waren wordt gebruikt, kunnen zich situaties voordoen waarin bescherming is gerechtvaardigd. Het betreft hier niet zozeer merken die enkel als herkomstgarantie fungeren, maar met name merken die als zodanig bekendheid genieten; op deze laatste hebben artikel 4, lid 4, sub a, en artikel 5, lid 2, betrekking. Zij kunnen (enkel voor laatstgenoemde merken) als uitbreiding van het (voor alle merken geldende) toepassingsgebied van de artikelen 4, lid 1, en 5, lid 1, worden gezien, tot over het punt heen waarop de betrokken waren niet langer soortgelijk zijn. Voor bekende merken geldt derhalve geen afzonderlijk en autonoom beschermingssysteem, maar het voor alle merken geldende algemene systeem, aangevuld met een specifieke, facultatieve bescherming.

47. De in artikel 4, lid 4, sub a, en artikel 5, lid 2, geregelde bescherming is niet alleen facultatief voor de lidstaten en beperkt tot bekende merken, maar is voorts afhankelijk van verschillende criteria.(23) Enerzijds hoeft het bestaan van verwarringsgevaar niet meer te worden aangetoond, maar anderzijds dient te komen vast te staan dat het gebruik van het concurrerende merk of teken zonder geldige reden geschiedt en ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het beschermde merk - criteria die in het geval van soortgelijke waren niet hoeven te worden vervuld. Ik meen dan ook dat geen sprake is van een hiaat in de beschermingscontinuïteit van bekende merken, maar van een wijziging van de te vervullen voorwaarden daar waar de gelijksoortigheid van de waren ophoudt (het punt waarop de bescherming voor andere merken eindigt).

48. Ik wil er overigens aan herinneren dat merken die - als zodanig of door hun bekendheid bij het publiek - een groot onderscheidend vermogen hebben, ook ingevolge de artikelen 4, lid 1, en 5, lid 1, ruimere bescherming genieten dan andere merken. In de zaak SABEL(24) oordeelde het Hof dat die onderscheidingskracht het verwarringsgevaar vergrootte. Alhoewel de nationale rechter dat verwarringsgevaar steeds op basis van de geleverde bewijzen moet beoordelen(25), is het eenvoudiger vast te stellen, ook wanneer de mate van gelijksoortigheid van de betrok-

ken waren geringer is. De bescherming van bekende merken gaat, nogmaals, verder dan die van andere merken en verstevigt de brug over wat anders als kloof zou kunnen worden gezien.(26)

49. Voorstanders van de leemte-theorie hebben wellicht een situatie als de volgende in gedachten. Zou een derde het teken Coca-Cola of een daarmee overeenstemmend teken voor een industrieel smeermiddel(27) gebruiken, dan zou de Coca-Cola Company dat gebruik op grond van artikel 5, lid 2, van de richtlijn kunnen verbieden indien, wat waarschijnlijk lijkt, er geen geldige reden is voor het gebruik van dat merk voor dat product en, wat eveneens aannemelijk is, door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van Coca-Cola. Maar gesteld het teken wordt voor een soortgelijk product als Coca-Cola gebruikt en verwarringsgevaar is uitgesloten (hoe onwaarschijnlijk dit ook mag klinken), zou het dan niet ongerijmd zijn indien de onderneming vanwege de grotere gelijksoortigheid van de waren dat recht verliest?

50. Het antwoord is te vinden in de uitlegging die het Hof heeft gegeven in de geciteerde arresten SABEL, Canon en Marca Mode. De twee producten zelf mogen dan niet snel met elkaar worden verward, de bekendheid van het merk Coca-Cola voor frisdrank in flessen kan zodanig zijn dat het publiek kan menen dat zij van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn(28), wat uiteraard een feitelijke kwestie is die aan de hand van het bewijs zou moeten worden beoordeeld. Deze bescherming komt alleen merken met een bijzonder onderscheidend vermogen toe en brengt bij merken die dit vermogen aan hun bekendheid ontleen, de enigszins afwijkende bescherming mee van artikel 4, lid 4, sub a, en artikel 5, lid 2, van de richtlijn.

51. Alhoewel er dus een gebied kan zijn waarin een bekend merk niet tegen het gebruik van dezelfde of overeenstemmende merken of tekens is beschermd - namelijk wanneer de waren soortgelijk zijn en verwarringsgevaar is uitgesloten - blijkt reeds uit de omschrijving van dit gebied, dat het belang ervan in de praktijk waarschijnlijk gering is en dat de omvang ervan door 's Hofs rechtspraak nog verder wordt beperkt. Het is bovendien voorstelbaar dat de wetgever, door bewust geen regeling voor dit gebied te treffen, daarmee heeft willen aangeven dat zijns inziens verwarringsgevaar het gebruikelijke criterium voor bescherming moet zijn. Ook kan hij ervan zijn uitgegaan dat zonder bijkomende bescherming oneerlijke marktdeelnemers juist op het gebied van de niet-gelijksoortige waren ongerechtvaardigd voordeel zouden kunnen trekken van een bekend merk; op het gebied van de gelijksoortige waren is het immers veel moeilijker om van die bekendheid te profiteren zonder dat verwarringsgevaar ontstaat.

52. Weliswaar kunnen door het verschil in de aard van de bewijscriteria waaraan volgens de respectieve bepalingen moet worden voldaan, praktische problemen rijzen in een beperkt aantal gevallen waarin daadwerkelijk twijfel bestaat over de vraag of het al dan niet

soortgelijke waren betreft. De houder van het bekende merk zou in een dergelijk geval twee alternatieve vorderingen moeten indienen, een op grond van artikel 4, lid 1, of artikel 5, lid 1, en een op grond van artikel 4, lid 4, sub a, of artikel 5, lid 2. Ook indien hem dat tegen de borst zou stuiten, lijkt het probleem toch niet onoverkomelijk; blijkens de richtlijn heeft de wetgever duidelijk verschillende toetsen voor verschillende omstandigheden voor ogen gehad.

53. Ik ben bijgevolg van mening dat de bewoordingen van de richtlijn duidelijk zijn en dat er geen dwingende reden is de richtlijn uit te leggen op een wijze die daarmee in tegenspraak is.

54. Hierbij kan in het midden blijven of het welbeschouwd niet toch de voorkeur zou verdienen om deze bescherming uit te breiden tot de gevallen waarin de betrokken waren gelijksoortig zijn. Beantwoording van die vraag is een zaak voor de wetgever. Op de bekoring van een a fortiori-benadering heb ik reeds gewezen. Gofkid en het Verenigd Koninkrijk daarentegen achten een dergelijke uitlegging ronduit onwenselijk. Het lijkt mij dienstig kort op hun argumenten in te gaan.

55. Zij menen dat de voorgestelde ruimere uitlegging van de artikelen 4, lid 4, sub a, en 5, lid 2, de duidelijke contouren van de bescherming in de richtlijn, die hoofdzakelijk op het bestaan van verwarringsgevaar berust, zou vervagen doordat in bepaalde omstandigheden een concurrerende of alternatieve beschermingsmogelijkheid op basis van andere criteria wordt geschapen, hetgeen resulteert in rechtsonzekerheid. Ik vind dit argument zeer overtuigend. Concurrenten die overeenstemmende merken voor soortgelijke producten willen gebruiken (en ik herinner eraan dat de mate van overeenstemming tussen merken door de aard van de waar kan zijn gerechtvaardigd, of zelfs daarvan kan afhangen), zouden zich er niet alleen van moeten vergewissen dat zij elk verwarringsgevaar vermeden hebben; zij zouden zich er tevens van moeten verzekeren dat er geen vordering krachtens de artikelen 4, lid 4, sub a, of 5, lid 2, tegen hen kan worden ingesteld. Dit zou tot een betreurenswaardige onzekerheid in het systeem zelf leiden.

56. Eveneens van belang - de regering van het Verenigd Koninkrijk heeft hierop gewezen - zijn de consequenties van deze benadering voor gemeenschapsmerken. Volgens artikel 8, lid 5, van de verordening is inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk niet mogelijk wanneer het oudere nationale merk een in de betrokken lidstaat bekend merk betreft en in wezen de voorwaarden van artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn zijn vervuld. Met andere woorden, beslist een nationale rechter in een enkele lidstaat dat een merk in die lidstaat bekend is en dat het gebruik van een concurrerend teken ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van dat merk in die lidstaat, dan is dat voldoende om inschrijving van dit concurrerende teken als gemeenschapsmerk uit te sluiten. Tegen deze achtergrond lijkt het niet wenselijk het toepassingsgebied van artikel 4, lid 4, sub a, en artikel 5, lid 2, van de richtlijn verder te verruimen dan nodig is.

57. In verband met deze twee overwegingen breng ik in herinnering dat de richtlijn op de grondslag van artikel 100 A EG-Verdrag (thans, na wijziging, artikel 95 EG) - en derhalve ten behoeve van de verwezenlijking van de in artikel 7 A van het Verdrag (thans, na wijziging, artikel 14 EG) omschreven doelstellingen, in het bijzonder de instelling van de interne markt - is vastgesteld en dat zij met name beoogt de verschillen weg te nemen die het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten kunnen belemmeren.⁽²⁹⁾ Een uitlegging van de richtlijnbevestigingen die niet alleen in tegenspraak is met hun letterlijke bewoordingen, maar zelfs een verruiming inhoudt van de mogelijkheden van verzet tegen het gebruik of de inschrijving van merken of tekens in gevallen waarin geen verwarringsgevaar bestaat, lijkt nu niet direct met deze doelstellingen verenigbaar.

58. Het antwoord op de eerste vraag moet mijns inziens dan ook luiden, dat de in artikel 4, lid 4, sub a, en artikel 5, lid 2, van de richtlijn omschreven facultatieve bescherming uitsluitend betrekking heeft op de gevallen waarin de betrokken waren of diensten niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het (oudere) merk is ingeschreven. Waar het soortgelijke waren of diensten betreft, dient de nationale rechter met inachtneming van 's Hofs rechtspraak op het gebied van de bescherming van merken met een groot onderscheidend vermogen, te onderzoeken of verwarringsgevaar bestaat.

59. Noch de Portugese regering, noch de Commissie is ingegaan op de vraag of artikel 4, lid 4, sub a, en artikel 5, lid 2, van de richtlijn, indien zij aldus moeten worden opgevat dat zij zich beperken tot de gevallen die niet soortgelijke waren betreffen, niettemin mogen worden aangevuld door nationale bepalingen die bekende merken op andere gronden beschermen tegen het gebruik van (jongere) merken of tekens voor dezelfde of soortgelijke waren. Davidoff pleit nadrukkelijk voor een bevestigend antwoord, terwijl Gofkid en de regering van het Verenigd Koninkrijk de tegengestelde mening zijn toegedaan.

60. Davidoffs redenering steunt in wezen op de derde en negende overweging van de considerans van de richtlijn, die luiden als volgt: het [lijkt] thans niet nodig [...] de merkenwetgevingen van de lidstaten volledig aan te passen en [...] 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; [...] om het vrije verkeer van waren en de vrije dienstverlening te vergemakkelijken, [is het] van fundamenteel belang [...] ervoor te zorgen dat ingeschreven merken voortaan in alle lidstaten dezelfde wettelijke bescherming genieten; [...] dit [ontneemt] evenwel de lidstaten niet het recht [...] om bekende merken een ruimere bescherming te verlenen. In de opvatting van Davidoff heeft de richtlijn alleen dwingende regels willen geven voor de gevallen waarin verwarringsgevaar bestaat, en iedere verdere bescherming overgelaten aan de discretionaire bevoegdheid van de lidstaten.

61. Ik kan mij niet in deze interpretatie vinden. Niet alleen vindt zij - zoals Davidoff erkent - geen enkele

steun in de bepalingen van de richtlijn, maar is zij ook in tegenspraak met de verklaring in de zevende overweging van de considerans, dat de gronden van weigering of nietigverklaring van het recht op een merk zelf, zoals gebrek aan onderscheidend vermogen of strijd met oudere rechten, limitatief moeten worden opgesomd zij het deels facultatief, zodat de lidstaten deze in hun wetgeving kunnen handhaven of opnemen (cursering van mij).

62. Het lijkt dan ook wel duidelijk dat de wetgever de ruimere facultatieve bescherming heeft willen beperken tot de in de desbetreffende bepalingen van de richtlijn aangegeven gevallen. Ware dit anders, valt niet in te zien waarom een nadere specificatie van de beschermingsmogelijkheid van artikel 4, lid 4, sub a, en artikel 5, lid 2, dan nog nodig was. De vrijheid waarover de lidstaten beschikken, is in de genoemde bepalingen dan ook heel duidelijk afgebakend.

63. Het is in dit verband van belang er nogmaals op te wijzen dat het bestaan van een ouder recht in een van de andere lidstaten in de weg kan staan aan de inschrijving van een gemeenschapsmerk. Zou iedere lidstaat vrij zijn om de aanvullende bescherming naar eigen goeddunken uit te werken, dan zou werkelijk een groot gevaar aanwezig zijn dat het gehele communautaire merkensysteem - evenals de harmonisatie-doelstelling van de richtlijn, te weten in het belang van de interne markt handelsbelemmeringen en vervalsing van de mededinging voorkomen - teloor gaat.(30)

64. Bovendien heeft het Hof bij herhaling geoordeeld(31) dat de artikelen 5 tot en met 7 van de richtlijn een volledige harmonisatie van de voorschriften met betrekking tot de aan een merk verbonden rechten inhouden. Dit moet dus op zijn minst ook voor artikel 4, lid 4, sub a, gelden, wil het niet in tegenspraak komen met het nagenoeg gelijklopende artikel 5, lid 2.

65. Zoals het Bundesgerichtshof in zijn motivering opmerkt, wenst het met zijn tweede vraag met name te vernemen of aanvullende nationale bepalingen op het gebied van de bescherming tegen oneerlijke mededinging toelaatbaar zijn, en de richtlijn sluit volgens de zesde overweging van de considerans de toepassing van andere rechtsregels van de lidstaten op merken, zoals die betreffende oneerlijke mededinging, wettelijke aansprakelijkheid of bescherming van de consument, niet uit [...].

66. Hoewel de vraag van de nationale rechter niet specifiek dit punt betreft en dit overigens ook in geen van de bij het Hof ingediende opmerkingen is behandeld, wil ik opmerken dat artikel 4, lid 4, sub a, en artikel 5, lid 2, mijns inziens het oog hebben op een bepaalde vorm van oneerlijke mededinging. In overeenstemming met de zesde overweging van de considerans specificeren zij de soorten nationale bepalingen betreffende oneerlijke mededinging waarvan de toepassing in de omschreven omstandigheden niet is uitgesloten. Tegen deze achtergrond lijkt het aannemelijk dat de wetgever de toepassing van andere, ruimere bepalingen in die gevallen niet heeft willen toestaan; had hij dit wel beoogd, dan zou hij dat ofwel uitdrukkelijk hebben

bepaald ofwel de specificatie van de toelaatbare bepalingen achterwege hebben gelaten.

67. Het antwoord op de tweede vraag moet mijns inziens dan ook ontkennend luiden.

Conclusie

68. Mitsdien geef ik het Hof in overweging, de vragen van het Bundesgerichtshof te beantwoorden als volgt:

De facultatieve bescherming van artikel 4, lid 4, sub a, en artikel 5, lid 2 van de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, betreft uitsluitend de gevallen waarin de betrokken waren of diensten niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het (oudere) merk is ingeschreven. In geval van soortgelijke waren of diensten dient de nationale rechter met inachtneming van 's Hof's rechtspraak op het gebied van de bescherming van merken met een groot onderscheidend vermogen, te onderzoeken of verwarringsgevaar bestaat als bedoeld in artikel 4, lid 1, dan wel artikel 5, lid 1.

De in artikel 4, lid 4, sub a, en artikel 5, lid 2, voorziene omstandigheden waarin verlening van een dergelijke facultatieve bescherming is toegestaan, zijn uitputtend en mogen niet worden aangevuld door nationale bepalingen ter bescherming van bekende merken tegen jongere tekens die worden gebruikt of bestemd zijn om te worden gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten.

Noten bij Conclusie A.-G.

1: - Oorspronkelijke taal: Engels.

2: - Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1, hierna: richtlijn).

3: - Zie in het bijzonder de eerste en derde overweging van de considerans.

4: - Negende overweging van de considerans. In voetnoot 3 van mijn conclusie in zaak C-375/97 (General Motors, Jurispr. blz. I-5421) heb ik erop gewezen dat de uitdrukking in het Engels waarschijnlijk more extensive protection in plaats van extensive protection zou moeten zijn (de Franse tekst luidt: une protection plus large).

5: - Tiende overweging van de considerans.

6: - Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (PB L 11, blz. 1, hierna: verordening).

7: - Alhoewel de implementatie van de bepalingen van de richtlijn uiterlijk op 31 december 1992 had moeten plaatsvinden (artikel 16).

8: - Zie 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 te Stockholm op 14 juli 1967 en te Genève op 13 mei 1977, en gewijzigd op 28 september 1979.

9: - De aanvraag is op 5 april 1991 ingediend en kenmerkend in 1993 ingeschreven, alhoewel de exacte datum niet duidelijk uit de stukken blijkt.

10: - Zie punt 12 hierboven.

11: - Arrest van 29 september 1998, Canon (C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 17).

12: - Arrest van 11 november 1997 (C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 20).

13: - Arrest van 14 september 1999 (C-375/97, Jurispr. blz. I-5421, punt 23).

14: - Aangehaald in voetnoot 11, punt 22 van het arrest; zie voorts ook punt 21 van het arrest SABEL, waarin het Hof datzelfde onderscheid benadrukt met de woorden [a]nders dan artikel 4, lid 1, sub b.

15: - Dit is opnieuw aan de orde gesteld door de Hoge Raad der Nederlanden in een zeer recente prejudiciële procedure (zaak C-408/01, Adidas) met betrekking tot hetzelfde merk als in het arrest van 22 juni 2000, Marca Mode (C-425/98, Jurispr. blz. I-4861).

16: - PB C 351 respectievelijk blz. 1 en 5.

17: - PB C 351, blz. 4.

18: - Bulletin van de Europese gemeenschappen, Suppl. 5/80, 1980, blz. 13.

19: - PB C 310, blz. 22, blz. 24 (cursivering van mij).

20: - Aangehaald in voetnoot 15, punt 41.

21: - Zoals bijvoorbeeld het spel Anti-Monopoly waaraan ik in de punten 40 en 19 van mijn conclusie in de reeds aangehaalde zaak SABEL refereerde, alhoewel de Nederlandse rechter in die zaak (Edor/General Mills Fun, 1978 NJ 83) op grond van de omstandigheden verwarringsgevaar aanwezig achtte. Een ander vergelijkbaar voorbeeld vormt de thans bij het Hof aanhangige zaak C-206/01, Arsenal Football Club, waarin dezelfde waren voorzien van een aan het beschermde merk gelijk teken te koop werden aangeboden onder verwijzing naar de werkelijke herkomst van de waren.

22: - Conclusie van 17 januari 2002 in zaak C-291/00, nog aanhangig bij het Hof, punten 34 tot en met 39.

23: - Zie bijvoorbeeld het arrest Marca Mode, aangehaald in voetnoot 15, punten 35 en 36.

24: - Aangehaald in voetnoot 12, punt 24. Zie voorts punt 18 van het arrest Canon, aangehaald in voetnoot 11, alsook punt 41 van het arrest Marca Mode, aangehaald in voetnoot 15.

25: - Zie het arrest Marca Mode, punt 39.

26: - Deze rechtspraak is geheel in overeenstemming met de tiende overweging van de considerans van de richtlijn, waarin wordt gesteld dat het gevaar van verwarring van vele factoren afhangt en met name van de bekendheid van het merk op de markt, van de vraag in hoeverre een associatie mogelijk is met het gebruikte of ingeschreven teken van de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en van de geïdentificeerde waren of diensten (cursivering van mij).

27: - Klasse 4 van de classificatie van Nice: Industriële oliën en vetten; smeermiddelen; producten voor het absorberen, besproeien en binden van stof; brandstoffen (met inbegrip van motorbenzine) en verlichtingsstoffen; kaarsen en lampenpitten voor verlichting. Bij mijn weten heeft de Coca-Cola Company haar merk wel

voor waren in een groot aantal verschillende klassen laten inschrijven, niet echter voor die van klasse 4. Desalniettemin, al had zij dat wel gedaan, het door mij gegeven voorbeeld blijft zuiver hypothetisch.

28: - Zie het dictum van de arresten in de reeds aangehaalde zaken Canon en Marca Mode.

29: - Zie de eerste overweging van de considerans.

30: - Zie de punten 26 en 27 van het arrest van 16 juli 1998, Silhouette International Schmied (C-355/96, Jurispr. blz. I-4799).

31: - Zie bijvoorbeeld punt 25 van het in voetnoot 30 aangehaalde arrest Silhouette, alsmede punt 39 van het arrest van 20 november 2001, Davidoff en Levi Strauss (gevoegde zaken C-414/99 tot C-416/99, Jurispr. blz. I-8691).