

Hof van Justitie EG, 20 maart 2003, LTJ Diffusion (Arthur et Félicie)



versus



MERKENRECHT

Teken dat gelijk is aan merk

Een teken is gelijk aan een merk wanneer het zonder wijziging of toevoeging alle bestanddelen van het merk afbeeldt, of wanneer het in zijn geheel beschouwd verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen

Het criterium van gelijkheid tussen teken en merk moet strikt worden uitgelegd. De definitie van het begrip gelijkheid houdt immers als zodanig in dat de twee vergeleken bestanddelen in elk opzicht overeenstemmen. (...). Een teken is dus gelijk aan een merk wanneer het zonder wijziging of toevoeging alle bestanddelen van het merk afbeeldt.

De waarneming van gelijkheid tussen een teken en een merk moet echter in haar geheel worden beoordeeld uit het oogpunt van de gemiddelde, normaal geïnformeerde, oplettende en omzichtige consument. De gemiddelde consument heeft slechts een algemene indruk van het teken. Hij heeft immers slechts zelden de mogelijkheid tekens en merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar moet afgaan op het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Bovendien kan zijn aandacht groter of kleiner zijn naar gelang van de soort waren of diensten (Lloyd Schuhfabrik Meyer). Aangezien de waarneming van gelijkheid tussen een teken en een merk niet berust op een rechtstreekse vergelijking van alle kenmerken van de vergeleken bestanddelen, kunnen onbeduidende verschillen tussen een teken en een merk aan de aandacht van de gemiddelde consument ontsnappen.

Bijgevolg moet op de gestelde vraag worden geantwoord, dat artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd, dat een teken gelijk is aan een merk wanneer het zonder wijziging of toevoeging alle bestanddelen van het merk afbeeldt, of wanneer het in zijn geheel beschouwd verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen.

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

Wat de grond van de zaak betreft, is het vaste rechtspraak dat de wezenlijke functie van het merk daarin is gelegen, dat aan de consument of de eindverbruiker de identiteit van de oorsprong van de gemerkte waren of diensten wordt gewaarborgd, zodat hij deze van waren of diensten van andere herkomst kan onderscheiden zonder gevaar van verwarring (...). De gemeenschaps-wetgever heeft dit als wezenlijke functie van het merk vastgelegd door in artikel 2 van de richtlijn te bepalen dat de tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, slechts een merk kunnen vormen mits zij de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden (...). Deze herkomstgarantie kan slechts worden gewaarborgd, indien de merkhouders wordt beschermd tegen concurrenten die van de positie en de reputatie van het merk misbruik zouden willen maken door waren te verkopen die ten onrechte van het merk zijn voorzien (...).

Verwarringsgevaar

Artikel 5(1)(a) richtlijn verlangt niet bewijs van gevaar voor verwarring bij het publiek

Het Hof heeft reeds vastgesteld dat artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn slechts toepassing kan vinden, indien wegens de gelijkheid of overeenstemming tussen de tekens en de merken en tussen de gemerkte waren of diensten, bij het publiek verwarring kan ontstaan (Marca Mode). Daarentegen verlangt artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn niet het bewijs van een dergelijk gevaar om absolute bescherming te verlenen wanneer het teken en het merk, alsook de waren of diensten gelijk zijn

Vindplaatsen: curia.europe.eu; IER 2003, nr. 47, m.nt Speyart; NJ 2004, 208, m.nt Spoor

Hof van Justitie EG, 20 maart 2003

(G. C. Rodríguez Iglesias, M. Wathelet, R. Schintgen, C. Gulmann, P. Jann, F. Macken (rapporteur), N. Colneric, S. von Bahr en J. N. Cunha Rodrigues)

Merken - Harmonisatie van wetgevingen - Richtlijn 89/104/EEG - Artikel 5, lid 1, sub a - Begrip teken dat gelijk is aan merk - Gebruik van onderscheidend bestanddeel van merk met uitsluiting van andere

bestanddelen - Gebruik van alle bestanddelen van merk, doch met toevoeging van andere bestanddelen

In zaak C-291/00, betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 234 EG van het Tribunal de grande instance de Paris (Frankrijk), in het aldaar aanhangig geding tussen LTJ Diffusion SA

en

Sadas Vertbaudet SA,

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

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE,

samengesteld als volgt (...),

advocaat-generaal: F. G. Jacobs,

griffier: D. Louterman-Hubeau, afdelingshoofd,

gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door:

- LTJ Diffusion SA, vertegenwoordigd door F. Fajgenbaum, advocat,

- Sadas Vertbaudet SA, vertegenwoordigd door A. Bertrand, advocat,

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

- de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door K. Banks als gemachtigde,

gezien het rapport ter terechtzitting,

gehoord de mondelinge opmerkingen van LTJ Diffusion SA, vertegenwoordigd door F. Fajgenbaum; Sadas Vertbaudet SA, vertegenwoordigd door A. Bertrand; de Franse regering, vertegenwoordigd door A. Maitrepierre als gemachtigde; de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door M. Tappin, barrister, en de Commissie, vertegenwoordigd door K. Banks, ter terechtzitting van 10 oktober 2001,

gehoord de [conclusie van de advocaat-generaal](#) ter terechtzitting van 17 januari 2002,

het navolgende

Arrest

1. Bij arrest van 23 juni 2000, ingekomen bij het Hof op 26 juli daaraanvolgend, heeft het Tribunal de grande instance de Paris krachtens artikel 234 EG een prejudiciële vraag gesteld over de uitlegging van artikel 5, lid 1, sub a, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1; hierna: richtlijn).

2. Deze vraag is gerezen in een geding tussen LTJ Diffusion SA (hierna: LTJ Diffusion) en Sadas Vertbaudet SA (hierna: Sadas), betreffende een klacht omdat Sadas inbreuk op een merk van LTJ Diffusion voor kleding zou maken.

Toepasselijke bepalingen

Bepalingen van gemeenschapsrecht

3. Luidens de eerste overweging van de considerans van de richtlijn vertonen de huidige nationale merkenwetgevingen verschillen die het vrije verkeer van

goederen en het vrij verrichten van diensten kunnen belemmeren en de mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt kunnen vervalsen. Volgens deze overweging moeten de wetgevingen van de lidstaten dus, met het oog op de instelling en de werking van de interne markt, worden aangepast. De derde overweging van de considerans van de richtlijn preciseert dat het thans niet nodig lijkt de merkenwetgevingen van de lidstaten volledig aan te passen.

4. De tiende overweging van de considerans van de richtlijn luidt:

[...] 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; [...].

5. Artikel 4, lid 1, van de richtlijn, waarin de aanvullende, op oudere rechten gebaseerde gronden van weigering of nietigheid worden opgesomd, bepaalt:

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 [het oudere] 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.

6. Artikel 5, lid 1, van de richtlijn, betreffende de aan het merk verbonden rechten, bepaalt:

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

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

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

Bepalingen van nationaal recht

7. In Frankrijk wordt het merkenrecht geregeld door de - sinds 1992 gecodificeerde - wet van 4 januari 1991, en meer bepaald door boek VII van de code de la propriété intellectuelle (wetboek intellectuele eigendom; JORF van 3 juli 1992, blz. 8801; hierna: wetboek).

8. Artikel L. 713-2 van het wetboek verbiedt: de afbeelding, het gebruik of het aanbrengen van een merk, zelfs met toevoeging van woorden als .formule, wijze, systeem, nabootsing, type, methode, alsmede het gebruik van een afgebeeld merk, voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven.

9. Artikel L. 713-3 van hetzelfde wetboek bepaalt: Zijn verboden, behoudens toestemming van de houder, wanneer daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan:

a) de afbeelding, het gebruik of het aanbrengen van een merk, alsmede het gebruik van een afgebeeld merk, voor soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven;

b) de nabootsing van een merk en het gebruik van een nagebootst merk voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven.

Het hoofdeding en de prejudiciële vraag

10. LTJ Diffusion houdt zich bezig met het ontwerpen, fabriceren, verkopen en distribueren van kleding en schoeisel, met name nachtkleding, ondergoed, kousen en pantoffels voor volwassenen en kinderen.

11. Deze vennootschap is houder van een bij het Institut national de la propriété industrielle (Nationaal instituut voor industriële eigendom; hierna: INPI) onder het nummer 17731 ingeschreven merk, dat op 16 juni 1983 is gedeponereerd en op 14 juni 1993 is hernieuwd (hierna: merk van LTJ Diffusion). De inschrijving betreft de waren van klasse 25 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd (hierna: Overeenkomst van Nice), dat wil zeggen confectie- en maatkleding, met inbegrip van laarzen, schoenen en pantoffels. Dit merk bestaat uit één woord, dat is gedeponereerd in de vorm van een handtekening met aaneengeschreven letters en een punt tussen de twee benen van de letter A. De afbeelding ziet eruit als volgt:



12. Sadas is een postorderbedrijf, dat een catalogus uit geeft met het opschrift Vertbaudet. Het verkoopt met name kleding en accessoires voor kinderen.

13. Sadas is houder van een onder nummer 93.487.413 bij het INPI ingeschreven merk, dat op 29 september 1993 is gedeponereerd (hierna: merk van Sadas). De inschrijving, die op 25 maart 1994 is bekendgemaakt, betreft met name de waren van klasse 25 van de Overeenkomst van Nice.

14. Dit merk is gedeponereerd met rechte kapitale drukletters en luidt als volgt:

ARTHUR ET FÉLICIE

15. Blijkens de stukken wordt het merk van Sadas gebruikt in de volgende vorm:



16. Aangezien zij van mening was dat de afbeelding en het gebruik van het merk van Sadas voor kinderkleding en -accessoires een inbreuk op haar merk vormden, heeft LTJ Diffusion Sadas voor het Tribunal de grande instance de Paris gedaagd. Zij verzocht deze rechter om de gebruikelijke verbods- en beslagmaatregelen en bekendmaking, en om nietigverklaring van het merk van Sadas.

17. LTJ Diffusion beriep zich primair op de artikelen L. 713-2 en L. 713-3 van het wetboek. Zij stelde dat het verbod van artikel L. 713-2 van het wetboek volgens de Franse rechtspraak en rechtsleer met name betrekking heeft op gevallen waarin een onderscheidend bestanddeel van een samengesteld merk wordt afgebeeld (gedeeltelijke inbreuk), of waarin een dergelijk bestanddeel, dan wel het merk in zijn geheel, wordt afgebeeld samen met bestanddelen die geen aantasting van het wezen van het merk opleveren (onwerkzame toevoeging).

18. Voorts stelde zij dat, indien de aanvraag om inschrijving en het gebruik van het merk van Sadas geen inbreuk door afbeelding van haar merk in de zin van artikel L. 713-2 van het wetboek vormen, zij in ieder geval een inbreuk door nabootsing als bedoeld in artikel L. 713-3 van het wetboek opleveren. Volgens haar bestaat een gevaar van verwarring tussen beide merken, aangezien het woord Arthur binnen het merk van Sadas in zijn geheel zijn eigen onderscheidend vermogen behoudt.

19. Ten slotte stelde LTJ Diffusion dat haar merk algemeen bekend was door het intensieve gebruik ervan en door de bedragen die aan de reclame ervoor werden besteed.

20. Sadas van haar kant stelt dat bij de beoordeling of er sprake is van een inbreuk in de zin van artikel L. 713-2 van het wetboek, de diverse bestanddelen van een onderscheidend teken niet afzonderlijk in aanmerking mogen worden genomen. Volgens haar valt de afbeelding van één bestanddeel van een samengesteld merk of de toevoeging van bestanddelen aan de bestanddelen die een merk vormen, niet onder artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn, dat immers enkel betrekking heeft op het gebruik van een gelijk teken, zonder wijziging.

21. Het Tribunal de grande instance de Paris is van mening dat de oplossing van het hoofdeding afhangt van

de uitlegging van het begrip afbeelding van een merk in de zin van artikel L. 713-2 van het wetboek, en in het bijzonder van de vraag of dit begrip, door de verwijzing naar de begrippen gedeeltelijke inbreuk en onwerkzame toevoeging, ruimer is dan de identieke afbeelding van een als merk gedeponeerd teken.

22. Van mening dat de uitlegging van het begrip afbeelding van een merk in de zin van artikel L. 713-2 van het wetboek moet overeenstemmen met die van het begrip teken dat gelijk is aan het merk in artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn, heeft het Tribunal de grande instance de Paris de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vraag gesteld:

Betreft het verbod van artikel 5, lid 1, sub a, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, alleen de identieke afbeelding, zonder weglating of toevoeging, van het of de tekens die een merk vormen, of kan het ook gelden voor

de afbeelding van het onderscheidende bestanddeel van een merk dat uit verschillende tekens bestaat;

de volledige afbeelding van de tekens die het merk vormen, wanneer daaraan andere tekens zijn toegevoegd?

De prejudiciële vraag

23. Met zijn prejudiciële vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen hoe het begrip teken dat gelijk is aan het merk in de zin van artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn moet worden uitgelegd.

24. Vaststaat dat in casu het merk van Sadas inderdaad in het economisch verkeer is gebruikt voor dezelfde waren als die waarvoor het merk van LTJ Diffusion is ingeschreven.

25. LTJ Diffusion betoogt dat de uitlegging van artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn een doeltreffende onderscheiding tussen deze bepaling en artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn mogelijk moet maken. Indien, zoals in casu, de betrokken waren gelijk zijn, moeten de gedeeltelijke inbreuk en de inbreuk door onwerkzame toevoeging, die onder artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn vallen, worden onderscheiden van de inbreuk door gewone nabootsing als bedoeld in artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn.

26. Volgens LTJ Diffusion beelden namakers die van een merk met een zekere reputatie willen profiteren, dit merk vaak af met toevoeging van een teken dat het wezen van het merk niet aantast.

27. Om te bepalen of een teken gelijk is aan het merk in de zin van artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn, moet volgens haar worden onderzocht of dit teken een begripsmatige eenheid vormt waarin het merk zijn eigenheid en dus zijn onderscheidend vermogen verliest en volledig opgaat. Dienaangaande moet rekening worden gehouden met het gebruik, de marktpositie en de bekendheid van het merk, zonder dat hoeft te worden onderzocht of er een gevaar van verwarring bestaat.

28. Volgens Sadas, de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie moet de uitdrukking teken

dat gelijk is aan het merk in artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn, strikt worden uitgelegd.

29. Sadas stelt dat een teken gelijk is aan het merk in de zin van artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn, wanneer het dezelfde bestanddelen als het merk bevat, in dezelfde vorm en dezelfde volgorde. Het moet, met andere woorden, een inbreuk stricto sensu en een slaafse nabootsing van het merk betreffen.

30. Voorts betoogt Sadas dat het gebruik van het begrip gedeeltelijke inbreuk of inbreuk door onwerkzame toevoeging onverenigbaar is met het gemeenschapsrecht, dat zich ertegen verzet dat een merk bij het onderzoek of er verwarringsgevaar bestaat in de zin van artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn, wordt opgesplitst, en verlangt dat het merk in zijn geheel wordt beoordeeld. Indien een merk niet identiek wordt afgebeeld in de zin van artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn, maar slechts gedeeltelijk of met toevoeging van andere bestanddelen, geldt artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn, volgens hetwelk de houder van het merk het gebruik ervan slechts kan verbieden indien bij het publiek verwarring kan ontstaan.

31. De regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie stellen vast dat de door artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn verleende merkbescherming absoluut is wanneer het teken gelijk is. Zij herinneren aan de tiende overweging van de considerans van de richtlijn, volgens welke het gevaar van verwarring de grondslag vormt voor de bescherming van het ingeschreven merk. Voor deze absolute bescherming heeft geen verwarringsgevaar te worden bewezen, zodat de term gelijk in artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn eerder strikt moet worden uitgelegd.

32. Onder verwijzing naar artikel 16 van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom, die bijlage 1 C vormt bij de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie, die namens de Europese Gemeenschap is goedgekeurd, voor wat betreft de onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, bij besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 (PB L 336, blz. 1) (TRIPs), beklemt de Commissie dat volgens artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn er slechts een vermoeden van verwarringsgevaar kan zijn wanneer het merk en het teken, alsmede de betrokken waren gelijk zijn. Door te spreken van een teken dat gelijk is aan het merk, heeft de gemeenschapswetgever de gelding van dit vermoeden willen beperken tot gevallen waarin het teken en het merk volkomen gelijk zijn.

33. De Commissie stelt dat, indien een teken al te gemakkelijk gelijk wordt geacht aan een ingeschreven merk, de mogelijkheid om het gebruik van een teken zonder bewijs van verwarringsgevaar te verbieden, zou worden uitgebreid tot omstandigheden waarin er geen vermoeden kan zijn dat er een dergelijk gevaar bestaat.

34. De regering van het Verenigd Koninkrijk betoogt dat de analyse betreffende de globale beoordeling van de overeenstemming tussen een teken en het ingeschreven merk ook geldt voor de beoordeling van de gelijkheid tussen een teken en een merk in de zin van artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn.

35. Volgens deze regering moet de verwijzende rechter het door Sadas gebruikte teken uit het oogpunt van de gemiddelde consument onderzoeken, en in zijn geheel beschouwen. Slechts wanneer het teken, in zijn geheel beschouwd, gelijk is aan een merk, is artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn van toepassing. Wijkt het gebruikte teken af van het ingeschreven merk doordat het aanvullende onderscheidende bestanddelen bevat, dan mogen het teken en het merk in beginsel niet als gelijk worden beschouwd.

36. Ter terechtzitting heeft de Franse regering betoogd dat het begrip gelijkheid in artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn moeilijk anders dan strikt kan worden uitgelegd. Alleen een dergelijke uitlegging waarborgt dat de beschermingsregeling waarin de richtlijn voorziet in geval van gewone overeenstemming in de zin van artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn, enig nuttig effect sorteert.

37. Nadat de prejudiciële vraag was gesteld, is de Franse rechtspraak volgens de Franse regering in die zin gewijzigd dat in gedingen betreffende de gedeeltelijke afbeelding van merken of de volledige afbeelding met toevoeging van andere bestanddelen, uitsluitend wordt onderzocht of er een merkinbreuk door nabootsing is in de zin van artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn, en niet of er een merkinbreuk stricto sensu is in de zin van artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn. Het verbod van laatstbedoelde bepaling betreft in beginsel enkel de identieke afbeelding, en niet de afbeelding van het onderscheidende bestanddeel van een uit meerdere tekens bestaand merk of de volledige afbeelding van de tekens van een merk waaraan andere tekens zijn toegevoegd.

Antwoord van het Hof

38. Om te beginnen zij eraan herinnerd dat het Hof, om de rechterlijke instantie die een prejudiciële vraag heeft voorgelegd, een bruikbaar antwoord te geven, bepalingen van gemeenschapsrecht in aanmerking kan nemen waarvan de nationale rechter in de formulering van zijn vraag geen melding heeft gemaakt (zie arresten van 20 maart 1986, Tissier, 35/85, Jurispr. blz. 1207, punt 9, en 18 november 1999, Teckal, C-107/98, Jurispr. blz. I-8121, punt 39).

39. Blijkens de punten 11, 13 en 16 van het onderhavige arrest, is het merk van LTJ Diffusion vóór dat van Sadas ingeschreven, en verzoekt LTJ Diffusion de verwijzende rechter niet alleen om de gebruikelijke verbods- en beslagmaatregelen en bekendmaking, maar ook om nietigverklaring van het merk van Sadas.

40. Zoals reeds gezegd worden de aanvullende, op oudere rechten gebaseerde gronden van weigering of nietigheid in artikel 4 van de richtlijn omschreven. Volgens lid 1, sub a, van deze bepaling kan een ingeschreven merk nietig worden verklaard wanneer het gelijk is aan een ouder merk en wanneer de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, dezelfde zijn als de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven.

41. De voorwaarden voor de toepassing van artikel 4, lid 1, sub a, van de richtlijn stemmen in wezen overeen met die van artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn, dat bepaalt in welke gevallen de houder van een merk der-

den het gebruik mag verbieden van tekens die gelijk zijn aan het merk. Er bestaat een soortgelijke overeenstemming tussen de artikelen 8, lid 1, sub a, en 9, lid 1, sub a, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1).

42. Aangezien zowel artikel 4, lid 1, sub a, als artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn relevant zijn voor de oplossing van het hoofdgeding, moeten beide bepalingen ten behoeve van de verwijzende rechter worden uitgelegd.

43. Bijgevolg zal de gestelde vraag hierna uitsluitend uit het oogpunt van artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn worden onderzocht, doch de op basis hiervan gegeven uitlegging zal ook gelden voor artikel 4, lid 1, sub a, van de richtlijn, aangezien zij mutatis mutandis hierop kan worden toegepast.

44. Wat de grond van de zaak betreft, is het vaste rechtspraak dat de wezenlijke functie van het merk daarin is gelegen, dat aan de consument of de eindverbruiker de identiteit van de oorsprong van de gemerkte waren of diensten wordt gewaarborgd, zodat hij deze van waren of diensten van andere herkomst kan onderscheiden zonder gevaar van verwarring (zie arresten van 10 oktober 1978, Centrafarm, 3/78, Jurispr. blz. 1823, punten 11 en 12; 12 oktober 1999, Upjohn, C-379/97, Jurispr. blz. I-6927, punt 21, en 12 november 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Jurispr. blz. I-10273, punt 48).

45. De gemeenschapswetgever heeft dit als wezenlijke functie van het merk vastgelegd door in artikel 2 van de richtlijn te bepalen dat de tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, slechts een merk kunnen vormen mits zij de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden (zie met name arresten van 4 oktober 2001, Merz & Krell, C-517/99, Jurispr. blz. I-6959, punt 23, en Arsenal Football Club, reeds aangehaald, punt 49).

46. Deze herkomstgarantie kan slechts worden gewaarborgd, indien de merkhouders wordt beschermd tegen concurrenten die van de positie en de reputatie van het merk misbruik zouden willen maken door waren te verkopen die ten onrechte van het merk zijn voorzien (zie arresten van 11 november 1997, Loendersloot, C-349/95, Jurispr. blz. I-6227, punt 22, en Arsenal Football Club, reeds aangehaald, punt 50).

47. De bescherming van een merkhouders wordt gewaarborgd door artikel 5 van de richtlijn, dat de aan een ingeschreven merk verbonden rechten noemt en, in lid 1, bepaalt dat dit merk de houder een uitsluitend recht geeft en dat deze binnen bepaalde grenzen iedere derde het gebruik van zijn merk in het economisch verkeer mag verbieden (zie in die zin arrest van 4 november 1997, Parfums Christian Dior, C-337/95, Jurispr. blz. I-6013, punt 34).

48. Het Hof heeft reeds vastgesteld dat artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn slechts toepassing kan vinden, indien wegens de gelijkheid of overeenstemming tussen de tekens en de merken en tussen de gemerkte waren of diensten, bij het publiek verwarring kan ontstaan (zie in die zin arrest van 22 juni 2000, Marca Mode, C-425/98, Jurispr. blz. I-4861, punt 34).

49. Daarentegen verlangt artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn niet het bewijs van een dergelijk gevaar om absolute bescherming te verlenen wanneer het teken en het merk, alsook de waren of diensten gelijk zijn.

50. Het criterium van gelijkheid tussen teken en merk moet strikt worden uitgelegd. De definitie van het begrip gelijkheid houdt immers als zodanig in dat de twee vergeleken bestanddelen in elk opzicht overeenstemmen. De absolute bescherming die artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn verleent, wanneer een teken dat gelijk is aan het merk wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, kan overigens niet worden uitgebreid tot situaties waarvoor zij niet is bedoeld, in het bijzonder niet tot die situaties waarin een specifieke bescherming geldt op grond van artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn.

51. Een teken is dus gelijk aan een merk wanneer het zonder wijziging of toevoeging alle bestanddelen van het merk afbeeldt.

52. De waarneming van gelijkheid tussen een teken en een merk moet echter in haar geheel worden beoordeeld uit het oogpunt van de gemiddelde, normaal geïnformeerde, oplettende en omzichtige consument. De gemiddelde consument heeft slechts een algemene indruk van het teken. Hij heeft immers slechts zelden de mogelijkheid tekens en merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar moet afgaan op het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Bovendien kan zijn aandacht groter of kleiner zijn naar gelang van de soort waren of diensten (zie in die zin arrest van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 26).

53. Aangezien de waarneming van gelijkheid tussen een teken en een merk niet berust op een rechtstreekse vergelijking van alle kenmerken van de vergeleken bestanddelen, kunnen onbeduidende verschillen tussen een teken en een merk aan de aandacht van de gemiddelde consument ontsnappen.

54. Bijgevolg moet op de gestelde vraag worden geantwoord, dat artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd, dat een teken gelijk is aan een merk wanneer het zonder wijziging of toevoeging alle bestanddelen van het merk afbeeldt, of wanneer het in zijn geheel beschouwd verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen.

Kosten

55. De kosten door de Franse 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,

uitspraak doende op de door het Tribunal de grande instance de Paris bij arrest van 23 juni 2000 gestelde vraag, verklaart voor recht:

Artikel 5, lid 1, sub a, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet aldus worden uitgelegd dat een teken gelijk is aan een merk wanneer het zonder wijziging of toevoeging alle bestanddelen van het merk afbeeldt, of wanneer het in zijn geheel beschouwd verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen.

Conclusie Advocaat-Generaal F. G. Jacobs

1. Volgens artikel 5, lid 1, sub a, van de merkenrichtlijn(2) kan de houder van een ingeschreven merk derden verbieden, in het economisch verkeer een teken te gebruiken dat gelijk is aan zijn merk en dat wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven. Het Tribunal de grande instance de Paris wenst te vernemen of een teken in de zin van deze bepaling als gelijk aan een merk kan worden beschouwd indien het a) enkel het onderscheidende bestanddeel van het merk afbeeldt, of b) het merk in zijn geheel afbeeldt en daaraan andere tekens toevoegt.

Het rechtskader

2. Artikel 4, lid 1, van de richtlijn bepaalt:

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 het oudere 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.

3. Artikel 5, lid 1, bepaalt in dezelfde zin:

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

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

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

4. Dienaangaande zegt de tiende overweging van de considerans van de richtlijn onder meer dat:

[...] 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; [...].

5. Ofschoon zij thans niet direct aan de orde zijn, merk ik nog op dat artikel 8, lid 1, sub a en b, en artikel 9, lid 1, sub a en b, van de verordening inzake het gemeenschapsmerk(3) bepalingen bevatten die vrijwel woordelijk overeenkomen met onderscheidenlijk artikel 4, lid 1, sub a en b, en artikel 5, lid 1, sub a en b, van de richtlijn.

6. Een merk geniet derhalve in feite alleen absolute bescherming ten opzichte van andere merken en tekens die daaraan gelijk zijn en die worden gebruikt voor dezelfde producten als die waarvoor het merk is ingeschreven; in alle andere gevallen moet tevens bewijs van verwarringsgevaar worden geleverd.

Bepalingen van Frans recht

7. In Frankrijk is het merkenrecht gecodificeerd in de Code de la Propriété Intellectuelle (wetboek intellectuele eigendom).

8. Artikel L.713-2 van het wetboek verbiedt de afbeelding, het gebruik of het aanbrengen van een merk, zelfs met toevoeging van woorden als formule, wijze, systeem, nabootsing, type, methode', alsmede het gebruik van een afgebeeld merk, voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven.

9. Artikel L.713-3 bepaalt:

Zijn verboden, behoudens toestemming van de houder, wanneer daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan:

a) de afbeelding, het gebruik of het aanbrengen van een merk, alsmede het gebruik van een afgebeeld merk, voor soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven;

b) de nabootsing van een merk en het gebruik van een nagebootst merk voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven.

10. Deze artikelen werden oorspronkelijk ingevoerd bij wet nr. 91-7 van 4 januari 1991(4) ter uitvoering van de richtlijn, zoals door de Franse autoriteiten is meege-deeld.

De procedure

11. LTJ Diffusion is een Franse vennootschap die diverse kledingartikelen en dergelijke fabriceert en verkoopt onder het merk Arthur. Dit merk is in Frankrijk (en ook internationaal voor enkele andere landen) ingeschreven als beeldmerk in de vorm van een karakteristiek handschrift, met een punt onder de hoofdletter A, voor waren van klasse 25 van de classificatie van Nice(5) (kledingstukken, schoeisel, hoofddeksele). Zij gebruikt deze naam zowel ter aanduiding van de artikelen, als van de verkooppunten waar deze worden verkocht.

12. Sadas is een postorderbedrijf dat hoofdzakelijk kinderkleding verkoopt, waaronder een lijn met de naam Arthur et Félicie, die zij in Frankrijk als woordmerk

heeft laten inschrijven voor waren van klasse 25 en verschillende andere klassen en waarvoor zij de inschrijving als gemeenschapsmerk heeft aangevraagd. Uit de door LTJ Diffusion overgelegde stukken blijkt dat de grafische vorm waarin Sadas dat merk gebruikt, niet het type handgeschreven schrift weergeeft waarin het merk Arthur is ingeschreven.

13. LTJ Diffusion verzet zich tegen het gebruik van het merk Arthur et Félicie door Sadas op grond dat dit inbreuk maakt op haar eigen merk Arthur, zoals zij zich eveneens heeft verzet tegen andere merken die deze naam als bestanddeel voeren. Zij heeft in Frankrijk met succes oppositie gedaan tegen de door een andere onderneming gevraagde inschrijving van het merk Arthur et Nina voor kledingstukken, schoeisel en hoofddeksele; haar oppositie tegen de door Sadas aangevraagde inschrijving als gemeenschapsmerk van het teken Arthur et Félicie is thans aanhangig bij een kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: BHIM). Sinds de instelling van de onderhavige procedure(6) heeft de eerste kamer van beroep evenwel haar oppositie tegen de inschrijving als gemeenschapsmerk van twee andere beeldmerken met het woord Arthur als bestanddeel, afgewezen.

14. Met haar vordering bij het Tribunal de grande instance komt LTJ Diffusion op tegen het gebruik door Sadas van haar in Frankrijk ingeschreven merk Arthur et Félicie en betwist zij voorts de geldigheid van die inschrijving.(7) Zij baseert zich daarbij hoofdzakelijk op de artikelen L.713-2 en L.713-3 van de Code de la Propriété Intellectuelle en in het bijzonder op de uitlegging van het eerstgenoemde artikel in de rechtspraak en de rechtsleer, volgens welke het ook de gevallen omvat waarin een onderscheidend bestanddeel van een samengesteld merk wordt afgebeeld of waarin dat onderscheidende bestanddeel dan wel het merk in zijn geheel wordt afgebeeld samen met bestanddelen die geen aantasting van het wezen van het merk opleveren.(8) Sadas stelt daarentegen dat deze uitlegging in tegenspraak is met de bewoordingen van de richtlijn.

15. De nationale rechter heeft de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vraag gesteld:

- 1) de afbeelding van het onderscheidende bestanddeel van een merk dat uit verschillende tekens bestaat;
- 2) de volledige afbeelding van de tekens die het merk vormen, wanneer daaraan andere tekens zijn toegevoegd?

16. Schriftelijke opmerkingen zijn ingediend door de partijen in het hoofdgeding, de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie, die allen - evenals de Franse regering - ter terechtzitting mondelinge opmerkingen hebben gemaakt.

Beoordeling

Strekking en context van de vraag

- De richtlijn

17. De vraag zoals deze door de verwijzende rechter is geformuleerd, betreft uitsluitend het recht van de houder van een nationaal merk om het gebruik te verbieden van een teken dat gelijk is aan zijn merk, voor dezelfde

waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven (artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn).

18. In dit verband merk ik op dat de formulering van de Franse wet behoorlijk sterk van de tekst van de richtlijn waarvan zij de omzetting zou zijn. Dit kan heel wel tot verwarring bij de Franse gerechten leiden en het moeilijker maken om die wet in overeenstemming met de richtlijn toe te passen. Uit het gemeenschapsrecht blijkt echter duidelijk dat een nationale rechter die dergelijke nationale bepalingen moet uitleggen, dit zoveel mogelijk moet doen in het licht van de bewoordingen en het doel van de betrokken richtlijn, teneinde het nagestreefde doel te bereiken.⁽⁹⁾ Deze regel staat in de onderhavige zaak niet ter discussie.

19. Het antwoord op de specifieke vraag van de verwijzende rechter is tevens van belang voor de gronden voor weigering of nietigverklaring van een merkinschrijving volgens artikel 4, lid 1, sub a, aangezien het criterium van gelijkheid - tussen merken of tussen merken en een teken - in beide gevallen geldt en de systematiek van de richtlijn een eenvormige uitlegging verlangt. (Ik wil benadrukken dat het te onderzoeken begrip gelijkheid enkel de gelijkheid tussen merken of tussen merk en teken betreft; bij de - in casu niet aan de orde zijnde - vraag naar de gelijkheid tussen waren of diensten kunnen andere overwegingen relevant zijn.)

20. De beslissing van het Hof treft evenwel niet het recht om het gebruik van een gelijk teken te verbieden wanneer de waren of diensten niet dezelfde maar enkel soortgelijk zijn, en evenmin de mogelijkheid om de inschrijving in die omstandigheden te weigeren of nietig te verklaren (artikel 4, lid 1, sub b, en artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn). In dergelijke gevallen, waarin verwarringsgevaar bij het publiek moet worden bewezen, is niet beslissend of het merk en het teken, of de twee merken, aan elkaar gelijk zijn of alleen overeenstemmen zodat de exacte contouren van het onderscheid tussen gelijkheid en overeenstemming de beslissing van de zaak niet beïnvloeden.

- De verordening

21. Zoals ik reeds heb opgemerkt, gebruikt de verordening inzake het gemeenschapsmerk in artikel 8, lid 1, sub a, en artikel 9, lid 1, sub a, hetzelfde criterium als artikel 4, lid 1, sub a, en artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn, en in exact dezelfde context. LTJ Diffusion stelt niettemin op grond van beslissingen van het BHIM dat de twee reeksen bepalingen verschillend moeten worden uitgelegd.

22. Zij betoogt in wezen dat de beslissingen van BHIM niet bindend zijn voor de nationale rechter, dat richtlijnen en verordeningen in beginsel niet op dezelfde wijze kunnen worden uitgelegd omdat deze naar hun aard en toepassingsvoorwaarden verschillen, en dat een richtlijn die slechts in de gedeeltelijke harmonisatie van de nationale wetgevingen voorziet en dus ruimte laat voor verschillende benaderingen, niet op dezelfde wijze kan worden uitgelegd als een verordening die een eenvormige regeling op communautair niveau tot stand moet brengen.

23. Deze argumenten overtuigen mij niet.

24. Ofschoon ik het ermee eens ben dat de beslissingen die de organen van het BHIM in het kader van de verordening nemen de nationale rechter bij de uitlegging van de richtlijn niet kunnen binden, wil dit niet zeggen dat op deze beslissingen per definitie geen acht moet worden geslagen; voorzover zij met de rechtspraak van het Hof in overeenstemming zijn, kunnen zij wel degelijk juridisch gezag hebben.

25. Ik ben het er evenmin mee eens dat een richtlijn en een verordening die dezelfde criteria en dezelfde formuleringen voor parallele gevallen gebruiken, enkel vanwege hun verschillende aard verschillend moeten worden uitgelegd. Integendeel, wanneer de gemeenschapswetgever zich nadrukkelijk op die wijze uit - zoals hij op het gebied van het merkenrecht duidelijk heeft gedaan - bestaat juist een bijzonder sterk vermoeden dat beide maatregelen op dezelfde wijze moeten worden uitgelegd. Het feit dat zij in verschillende juridische en feitelijke omstandigheden toepassing vinden, doet aan dit vermoeden niet af.

26. De richtlijn beoogt inderdaad niet de standaardisering van alle nationale merkenrechtelijke bepalingen, maar enkel de aanpassing van de bepalingen met de meest directe invloed op de werking van de interne markt.⁽¹⁰⁾ Het Hof heeft evenwel uitgemaakt dat de artikelen 5 tot en met 7 van de richtlijn een volledige harmonisatie van de regels betreffende de aan het merk verbonden rechten tot stand brengen en aldus bepalen welke rechten de houders van merken in de Gemeenschap genieten.⁽¹¹⁾

27. Aangezien de inschrijving als gemeenschapsmerk moet worden geweigerd wanneer het merk met een ouder nationaal merk conflicteert,⁽¹²⁾ maar een geldige inschrijving de houder rechten verleent die hij overal in de Gemeenschap kan invoeren tegenover derden die gelijke of overeenstemmende tekens gebruiken, is het bovendien duidelijk dat de werking van de interne markt ernstig zou worden aangetast indien de in ieder afzonderlijk geval verleende rechten onderling aanzienlijk zouden verschillen.

28. Ik ben dan ook in beginsel van mening, dat de betrokken parallele bepalingen van de richtlijn en de verordening op dezelfde wijze moeten worden uitgelegd.

- Slotopmerkingen over de strekking en de context van de vraag

29. Ten slotte kan het lijken alsof de vraag van de verwijzende rechter door het gebruik van de termen afbeelding, weglating en toevoeging enkel ziet op een situatie waarin een vervalser een ouder merk door nabootsing, manipulatie of wijziging specifiek wil uitbuiten. De door de richtlijn verleende bescherming, zo zou ik willen opmerken, is echter op geen enkele wijze afhankelijk van dergelijk gedrag en geldt ook dan wanneer het conflict een ongewild gevolg is van onwetendheid en absolute goede trouw.

30. De relevante omstandigheden zijn derhalve die waarin een teken en een ingeschreven merk, of twee ingeschreven merken, voor dezelfde waren of diensten worden gebruikt; de houder van het (oudere) merk kan dan volgens de richtlijn zijn rechten uitoefenen zonder

dat hij verwarringsgevaar bij het publiek behoeft te wijzen. Wat is in deze omstandigheden nu vereist om vast te stellen dat het merk en het teken, of de twee merken, niet enkel overeenstemmen maar gelijk zijn?

Betekenis van het begrip gelijk

31. De beginselen lijken duidelijk.

32. Met uitzondering van LTJ Diffusion bepleiten alle partijen die opmerkingen hebben ingediend een strikte uitlegging van het begrip gelijk in de onderhavige situatie, en ik sluit me daarbij aan. Zoals met name de Commissie stelt, zou een ruime uitlegging moeilijk te verenigen zijn met de in de woordenboeken gegeven definities van het woord, in welke taal dan ook, die de nadruk leggen op de volledige overeenstemming van de met elkaar vergeleken zaken. Wellicht belangrijker is dat alleen een strikte uitlegging met de systematiek, de ontstaansgeschiedenis en de context van de betrokken bepalingen verenigbaar lijkt.

33. Artikel 4, lid 1, sub a, en artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn verlenen merkhouders onvoorwaardelijke rechten wanneer alle relevante bestanddelen gelijk zijn; wanneer bepaalde bestanddelen enkel overeenstemmen, verlenen artikel 4, lid 1, sub b, en artikel 5, lid 1, sub b, rechten afhankelijk van het bestaan van verwarringsgevaar. Uit de tiende overweging van de considerans van de richtlijn blijkt duidelijk dat de merkenrechtelijke bescherming in geval van gelijkheid absoluut is, maar dat in het geval van overeenstemming verwarringsgevaar de grondslag voor deze bescherming vormt. Een dergelijke absolute, onvoorwaardelijke bescherming - die, zoals de Commissie opmerkt, de nationale rechter weinig of geen speelruimte laat - mag uiteraard niet verder reiken dan de gevallen waarvoor zij was bedoeld, wil men de doelstelling van vrije handel en onvervalste mededinging op de interne markt verwezenlijken.(13)

34. Zoals de Franse regering ter terechtzitting heeft opgemerkt, voorzag het oorspronkelijke richtlijnontwerp van de Commissie niet in een absolute, onvoorwaardelijke bescherming in geval van gelijkheid.(14) De considerans van het ontwerp stelde: de door de merken verleende bescherming sluit aan bij de begrippen van soortgelijkheid van tekens, van soortgelijkheid van waren of diensten en het hieruit voortvloeiende verwarringsgevaar. De door artikel 3, lid 1, aan de houder toegekende rechten waren van toepassing wanneer merken en tekens, en waren of diensten, identiek of gelijksoortig waren en bij het publiek een ernstig gevaar voor verwarring bestond. Het gewijzigde ontwerp van 1985(15) stelde in het geval van gelijkheid niet langer verwarringsgevaar als voorwaarde, met name naar aanleiding van het advies van het Economisch en Sociaal Comité(16), dat zich als volgt had geuit: Het verbod op het gebruik van een identiek merk dient niet aan de voorwaarde gebonden te zijn dat er gevaar voor verwarring bij het publiek bestaat. [...] Bij tekens die op elkaar lijken, is het in het belang van alle deelnemers aan het handelsverkeer dat op het gevaar van verwarring in het handelsverkeer wordt gelet [...].(17)

35. De Commissie en de regering van het Verenigd Koninkrijk hebben daarnaast beiden verwezen naar artikel 16, lid 1, van de TRIPS-overeenkomst

(Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom) van 1994,(18) die bindend is voor de Gemeenschap en bepaalt: In het geval van het gebruik van een identiek teken voor identieke waren of diensten wordt het vermoeden van verwarring verondersteld.

36. Het voorgaande bevestigt slechts een conclusie die eenvoudige logica reeds lijkt in te geven.

37. Wanneer volstrekt gelijke tekens of merken in het handelsverkeer worden gebruikt voor dezelfde waren of diensten, is het moeilijk zo niet onmogelijk omstandigheden te bedenken waarin verwarringsgevaar geheel kan worden uitgesloten. In die gevallen zou het overbodig en ongerijmd zijn om toch bewijs van verwarringsgevaar te verlangen.

38. Gaat het daarentegen om overeenstemming en niet om gelijkheid, is het redelijk de rechten van de merkhouders te beperken tot de gevallen waarin verwarringsgevaar kan worden aangetoond. Indien dit gevaar niet bestaat, zou de uitoefening van die rechten immers de vrije handel en mededinging beperken zonder dat daarvoor een rechtvaardiging is te vinden in het wezenlijke doel van het merkrecht, namelijk waarborgen dat een bepaald merk ondubbelzinnig een bepaalde herkomst aanduidt.(19)

39. Ik ben dan ook van mening dat de door de betrokken bepalingen aan merkhouders geboden bescherming in wezen op het bestaan van verwarringsgevaar berust. Het bewijs hiervan is overbodig wanneer zowel de merken (of het merk en het teken) als de daarmee aangeduide producten niet slechts overeenstemmen, maar gelijk zijn. Artikel 4, lid 1, sub a, en artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn zijn uitsluitend bedoeld voor deze gevallen, aangezien hierbij zonder nader onderzoek verwarringsgevaar kan worden vermoed.

40. Daarmee is echter nog niet gezegd waar de grens tussen overeenstemming en gelijkheid moet worden getrokken.

41. Het is evident dat volstreekte gelijkheid in elk aspect wordt beheerst door artikel 4, lid 1, sub a, en artikel 5, lid 1, sub a. Elk onderscheid, of het nu als toevoeging, weglating of wijziging van een bestanddeel wordt beschouwd, betekent noodzakelijkerwijs dat niet langer sprake is van gelijkheid.

42. Niettemin is terecht in de bij het Hof ingediende opmerkingen benadrukt dat er kleine verschillen tussen merken kunnen bestaan waardoor beide merken niet volstrekt gelijk zijn, maar toch nauwelijks van elkaar te onderscheiden zijn.

43. Ik ben het ermee eens dat het begrip gelijkheid, ook al moet dit strikt worden uitgelegd, rekening moet houden met het feit dat het verwarringsgevaar niet afneemt en het bestaan ervan derhalve gevoeglijk mag worden aangenomen, tenzij de verschillen tussen de twee merken, of tussen een merk en een teken, waarneembaar zijn.

44. Hoe moet dit nu in praktijk worden gebracht? Hoe laat zich de grens definiëren tussen wat minimaal of onbelangrijk is en wat waarneembaar of belangrijk is? Sadas heeft een aantal beslissingen van Franse rechters aangehaald waarin die grens onaanvaardbaar lijkt te

zijn opgerecht; in een van die beslissingen, om een voorbeeld te geven, luidde het oordeel kennelijk dat het teken *belle à craquer* inbreuk maakte op het merk *elle*, omdat het het laatste in zijn geheel weergaf.(20)

45. Onder verwijzing naar een aantal Engelse en Schotse voorbeelden ter illustratie van haar standpunt, heeft daarentegen het Verenigd Koninkrijk het Hof ervoor gewaarschuwd, in de onderhavige zaak een beslissing te geven die in andere feitelijke omstandigheden onvoorziene gevolgen kan hebben. Het wijst in het algemeen op de moeilijkheid om vooraf een gedetailleerde regel op te stellen die in alle gevallen het juiste onderscheid maakt tussen wat belangrijk is en wat niet, en in het bijzonder op het eventuele gebruik van aanduidingen die een regelrechte nabootsing zijn, zoals *Imitatie X* (waarbij *X* een beschermd merk is). Het bewijs dat verwarringsgevaar bestaat, kan in dergelijke gevallen problematischer zijn - een punt dat de Franse wetgeving behandelt, maar dat thans niet aan de orde is.(21) Het Verenigd Koninkrijk bepleit daarom een algemene maatstaf aan de hand waarvan de nationale rechter in het onderhavige geval de juiste beslissing kan nemen, maar die niet vooruitloopt op de beslissing in andere, afwijkende gevallen en ruimte laat voor verdere verfijning. De Commissie heeft ter terechtzitting een grotendeels hiermee overeenkomend standpunt ingenomen.

46. Gelet op al deze punten meen ik dat het Hof met betrekking tot het begrip gelijkheid de richting moet volgen die het ten aanzien van het begrip overeenstemming met name in de arresten *SABEL*(22) en *Lloyd Schuhfabrik Meyer*(23) is ingeslagen. Het Hof wees daarin op de noodzaak van een globale beoordeling van de visuele, auditieve (of, met het oog op eventuele nieuwe soorten merken als geurmerken, zintuiglijke of organoleptische in ruime zin) of begripsmatige kenmerken van de betrokken merken of tekens en de totaalindruk die zij in het bijzonder door hun onderscheidende en dominerende bestanddelen achterlaten bij de gemiddelde consument, die wordt verondersteld normaal geïnformeerd, oplettend en omzichtig te zijn, ook al moet hij veelal vertrouwen op het onvolmaakte beeld van een merk dat bij hem is achtergebleven. Dit betekent niet dat het begrip gelijkheid mag worden verwaterd, maar dat het op deze basis moet worden beoordeeld.

47. Een merk en een teken, of twee merken, zullen dan ook steeds aan elkaar gelijk zijn wanneer bij de voormelde beoordeling eventuele verschillen minimaal en volstrekt onbelangrijk blijken, zodat de gemiddelde consument geen noemenswaardig verschil tussen de twee ziet; in alle andere gevallen kunnen zij slechts worden beschouwd als met elkaar overeen te stemmen.

48. In de onderhavige zaak is het noodzakelijk noch gepast een definitief oordeel te geven over een geval als dat van *Imitatie X*, waarin het bestanddeel *X* op zich gelijk kan zijn aan een ouder merk, maar *Imitatie X* dat niet is. Zoals ik hierboven reeds heb opgemerkt, kan het bewijs van verwarringsgevaar bij het publiek in dergelijke gevallen moeilijk zijn, gezien de scherpe ontkenning van de gelijkheid met *X*. Artikel 5, lid 1,

sub b, van de richtlijn is dan mogelijk niet van toepassing. Indien een dergelijk geval voorts ook niet onder artikel 5, lid 1, sub a, valt, lijkt het moeilijk een apert misbruik te voorkomen. Het is echter heel goed mogelijk dat de gemiddelde consument een aanduiding als *Imitatie X* niet als een zelfstandig teken waarneemt, maar als het merk *X* met een daaraan vreemd bestanddeel.

49. De nationale rechter moet daarom allereerst vaststellen wat de gemiddelde, normaal geïnformeerde, oplettende en omzichtige consument precies als de betrokken merken, of als het betrokken merk en teken, ziet. Vervolgens dient hij aan de hand van de hierboven omschreven globale beoordeling vast te stellen of de beide merken of het merk en het teken vermoedelijk als gelijk of als enkel overeenstemmend kunnen worden waargenomen. In het eerste geval zijn de rechten van de merkhouder automatisch afdwingbaar, terwijl in het tweede geval nader moet worden onderzocht of verwarringsgevaar bestaat.

50. Het staat niet aan het Hof deze uitlegging op de feiten in het hoofdgeding toe te passen, aangezien voor de bovengenoemde beoordeling een bijzondere vertrouwde met de nationale situatie nodig kan zijn. Mijns inziens zou de gemiddelde consument de afbeelding van het door *LTJ Diffusion* ingeschreven merk *Arthur* in hetzelfde karakteristieke schrift, maar zonder de punt onder de *A*, echter heel wel met het origineel kunnen identificeren (de wijziging is immers minimaal en volstrekt onbelangrijk) en pas bij het gebruik van een duidelijk afwijkend schrift en/of de toevoeging van een andere naam een overeenstemming aannemen (dergelijke wijzigingen zijn immers, in samenhang met elkaar gezien, belangrijk).

51. Deze uitlegging - waaraan allen die in deze zaak opmerkingen hebben gemaakt, met uitzondering van *LTJ Diffusion*, duidelijk de voorkeur lijken te geven - leidt niet tot een overmatige beperking van de rechten van de merkhouder. Ook wanneer de overeenkomst tussen twee merken, of tussen een merk en een teken, niet onder deze relatief strikte definitie valt, heeft de merkhouder altijd nog de mogelijkheid zijn aanspraak te doen gelden door bewijs te leveren van verwarringsgevaar. Is er van een dergelijk gevaar geen sprake, dan zal er in de regel geen gegronde reden zijn waarom hij de inschrijving of het gebruik van het bestreden teken zou moeten kunnen verbieden.(24)

52. De argumenten van *LTJ Diffusion* in dit verband, dat de door haar verdedigde ruimere uitlegging kleinere ondernemingen beter tegen het imperialisme van grote ondernemingen zou beschermen, overtuigen mij niet. Het ligt integendeel in de lijn der verwachting dat juist de ondernemingen met de grootste economische macht meedogenloos gebruik zouden maken van een absolute en onvoorwaardelijke beschermingsmogelijkheid die niet ophoudt daar waar volledige gelijkheid ontbreekt. Zoals ik in mijn conclusie in de zaak *Procter & Gamble*(25) heb opgemerkt, zei een Engelse rechter ooit het volgende: Vermogende ondernemers zijn in het algemeen geneigd om grote delen van het publieke domein van de Engelse taal in te palmen en het gewone publiek

nu en in de toekomst het gebruik ervan te ontzeggen.(26)

Conclusie

53. Gelet op het voorgaande geef ik het Hof in overweging het Tribunal de grande instance de Paris te antwoorden als volgt:

Het begrip gelijkheid tussen een merk en teken in de zin van artikel 5, lid 1, sub a, van de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, betekent de identieke afbeelding zonder enige toevoeging, weglating of wijziging, tenzij deze minimaal of volstrekt onbelangrijk is.

Om in dergelijke gevallen tot een beslissing te komen, moet de nationale rechter allereerst vaststellen wat de gemiddelde, normaal geïnformeerde, oplettende en omzichtige consument als het betrokken merk en teken waarneemt. Vervolgens dient hij de visuele, auditieve en andere zintuiglijke of begripsmatige kenmerken van het betrokken merk en teken, alsook de totaalindruk die zij in het bijzonder door hun onderscheidende en dominerende bestanddelen achterlaten, globaal te beoordelen teneinde vast te stellen of die consument de twee waarneemt als zijnde aan elkaar gelijk, in de zin dat eventuele verschillen minimaal of volstrekt onbelangrijk zijn, dan wel als zijnde onderling overeenstemmend, in de zin dat de verschillen tussen beide groter zijn.

Noten 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 L 40, blz. 1; hierna: richtlijn).

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

4: - Journal Officiel de la République Française van 6 januari 1991, blz. 316; zie artikel 15, lid I en II.

5: - 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.

6: - Beslissingen van 25 juli 2001 in zaak R 1196/2000-1 LTJ Diffusion/Moorbrook Textiles, en van 3 oktober 2001 in zaak R 433/2000-1 Marc Brown/LTJ Diffusion.

7: - Uit hetgeen ter terechtzitting naar voren is gebracht, blijkt dat LTJ Diffusion in 1993, toen Arthur et Félicie als Frans merk werd ingeschreven, geen rechtsmiddel ter beschikking stond om zich tegen die inschrijving te verzetten.

8: - Franse juristen spreken van contrefaçon partielle (gedeeltelijke inbreuk) en adjonction inopérante (onwerkzame toevoeging). Deze twee begrippen dateren

zowel in de rechtsleer als de rechtspraak uit de periode voorafgaand aan de omzetting van de richtlijn in Frans recht.

9: - Zie bijvoorbeeld specifiek met betrekking tot de richtlijn, het arrest van 16 juli 1998, Silhouette International Schmied (C-355/96, Jurispr. blz. I-4799, punt 36).

10: - Zie in het bijzonder de derde overweging van de considerans van de richtlijn.

11: - Zie het zeer recente arrest van 20 november 2001, Davidoff en Levi Strauss (C-414/99 tot C-416/99, Jurispr. blz. I-8691, punt 39).

12: - Artikel 8, lid 2, sub a, punt ii, van de verordening; het omgekeerde - inschrijving als nationaal merk moet worden geweigerd wanneer het met een ouder gemeenschapsmerk conflicteert - volgt vanzelfsprekend uit artikel 4, lid 1, van de richtlijn.

13: - Zie de eerste overweging van de considerans van de richtlijn.

14: - PB 1980 C 351, blz. 1.

15: - PB 1985 C 351, blz. 4.

16: - PB 1981 C 310, blz. 22.

17: - Punt 4; cursivering in het origineel.

18: - Bijlage 1 C bij de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (hierna: WTO), die namens de Europese Gemeenschap is goedgekeurd, voor wat betreft de onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, bij besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 (PB L 336, blz. 1).

19: - Zie uitvoeriger over dit doel bijvoorbeeld het arrest van 17 oktober 1990, HAG GF (C-10/89, Jurispr. blz. I-3711, hierna: arrest HAG II, punten 13 en 14).

20: - Naar de uiteenzetting van de Franse regering ter terechtzitting te oordelen, heeft deze rechtspraak plaats gemaakt voor de tendens naar een meer strikte uitlegging van het begrip gelijkheid.

21: - In enigszins afwijkende omstandigheden heb ik deze vraag aangeroerd in punt 56 van mijn conclusie van 20 september 2001 in de zaak Hölterhoff (C-2/00), en aldaar verwezen naar de laatste volzin van artikel 6, lid 1, van de richtlijn en artikel 3 bis, lid 1, sub h, van richtlijn 84/450/EEG van de Raad van 10 september 1984 betreffende het nader tot elkaar brengen van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake misleidende reclame (PB L 250, blz. 17), zoals gewijzigd bij richtlijn 97/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 oktober 1997 tot wijziging van Richtlijn 84/450/EEG inzake misleidende reclame teneinde ook vergelijkende reclame te regelen (PB L 290, blz. 18).

22: - Arrest van 11 november 1997 (C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punten 22 en 23).

23: - Arrest van 22 juni 1999 (C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punten 18, 25 en 26).

24: - Zelfs in dit geval kan op grond van artikel 4, lid 4, sub a, of artikel 5, lid 2, van de richtlijn een ruimere bescherming bestaan voor merken die in de betrokken lidstaten bekendheid genieten.

25: - Punt 77 van de conclusie van 5 april 2001 in de zaak Procter & Gamble (arrest van 20 september 2001, C-383/99 P, Jurispr. blz. I-6251).

26: - Perfection: Joseph Crosfield & Sons' Application, 1909, 26 RPC 837, blz. 854, Court of Appeal, per Cozens-Hardy, Master of the Rolls.
