

Hof van Justitie EG, 29 april 2004, Björnekulla Fruktindustrier v Procordia Food



MERKENRECHT

Relevant publiek voor “gebruikelijke benaming”

- wanneer tussenpersonen optreden bij de distributie aan de consument of de eindverbruiker van een waar bestaan de betrokken kringen waarvan de zienswijze in aanmerking moet worden genomen om te beoordelen of dit merk in de handel de gebruikelijke benaming van de betrokken waar is geworden, uit alle consumenten of eindverbruikers en, naar gelang van de kenmerken van de markt van de betrokken waar, uit alle beroepsbeoefenaars die optreden bij de afzet van deze waar.

De functie van herkomstaanduiding van het merk is weliswaar in de eerste plaats van wezenlijk belang voor de consument of de eindverbruiker, maar zij is tevens belangrijk voor de tussenpersonen die optreden bij de afzet van de waar. Zoals bij consumenten en eindverbruikers zal zij immers het gedrag van de tussenpersonen op de markt beïnvloeden.

24 Over het algemeen speelt de perceptie van de kring bestaande uit de consumenten of de eindverbruikers een beslissende rol. Het volledige afzetproces is immers gericht op de aankoop van de waar door deze kring en de rol van de tussenpersonen bestaat evenzeer in het opsporen van en anticiperen op de vraag naar deze waar als in het versterken of het sturen van deze vraag.

25 De betrokken kringen bestaan dus in de eerste plaats uit de consumenten en de eindverbruikers. Naar gelang van de kenmerken van de markt van de betrokken waar moet evenwel ook rekening worden gehouden met de invloed van de tussenpersonen op de aankoopbeslissingen, en dus met hun perceptie van het merk.

26 Mitsdien moet op de prejudiciële vraag worden geantwoord dat artikel 12, lid 2, sub a, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat, wanneer tussenpersonen optreden bij de distributie aan de consument of de eindverbruiker van een waar waarop een ingeschreven merk betrekking heeft, de betrokken kringen waarvan

de zienswijze in aanmerking moet worden genomen om te beoordelen of dit merk in de handel de gebruikelijke benaming van de betrokken waar is geworden, bestaan uit alle consumenten of eindverbruikers en, naar gelang van de kenmerken van de markt van de betrokken waar, uit alle beroepsbeoefenaars die optreden bij de afzet van deze waar.

Vindplaatsen: curia.europa.eu

Hof van Justitie EG, 29 april 2004

(V. Skouris, C. Gulmann (rapporteur), J. N. Cunha Rodrigues, J.-P. Puissochet en R. Schintgen)

ARREST VAN HET HOF (Zesde kamer)

29 april 2004 (1)

In zaak C-371/02,

betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 234 EG van het Svea hovrätt (Zweden), in het aldaar aanhangige geding tussen

Björnekulla Fruktindustrier AB

en

Procordia Food AB,

om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van artikel 12, lid 2, 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 (Zesde kamer),

samengesteld als volgt: V. Skouris, waarnemend voor de president van de Zesde kamer, C. Gulmann (rapporteur), J. N. Cunha Rodrigues, J.-P. Puissochet en R. Schintgen, rechters,

advocaat-generaal: P. Léger,

griffier: H. von Holstein,

gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door:

– Procordia Food AB, vertegenwoordigd door B. Eliasson, jur kand,

– de Zweedse regering, vertegenwoordigd door K. Wisstrand als gemachtigde,

– de Italiaanse regering, vertegenwoordigd door I. M. Braguglia als gemachtigde, bijgestaan door O. Fiumara, vice avvocato generale dello Stato,

– de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door P. Ormond als gemachtigde, bijgestaan door M. Tappin, barrister,

– de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door C. Tufvesson en N. B. Rasmussen als gemachtigden,

gezien het rapport ter terechtzitting,

gehoord de mondelinge opmerkingen van Björnekulla Fruktindustrier AB, vertegenwoordigd door I. Bernhult en B. A. Samuelson, advocaten; Procordia Food AB, vertegenwoordigd door B. Eliasson en M. Plogell, advocaat, en de Commissie, vertegenwoordigd door C. Tufvesson en N. B. Rasmussen, ter terechtzitting van 10 september 2003,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 13 november 2003, het navolgende

Arrest

1 Bij beschikking van 14 oktober 2002, ingekomen bij het Hof op 16 oktober daaraanvolgend, heeft het Svea hovrätt krachtens artikel 234 EG een prejudiciële vraag gesteld over de uitlegging van artikel 12, lid 2, 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 Björnekulla Fruktindustrier AB (hierna: „Björnekulla”) en Procordia Food AB (hierna: „Procordia”), houder van het merk Bostongurka dat wordt gebruikt voor ingelegde gehakte augurken, betreffende de aan dit merk verbonden rechten, waarvan Björnekulla verzoekt om vervallenverklaring.

Het rechtskader

De communautaire regeling

3 Artikel 3, lid 1, sub b, c en d, van de richtlijn, met als opschrift „Gronden voor weigering of nietigheid”, luidt:

„1. Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden:

[...]

b) merken die elk onderscheidend vermogen missen;

c) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;

d) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden.”

4 Artikel 12, lid 2, sub a, van de richtlijn, met als opschrift „Gronden voor vervallenverklaring”, bepaalt:

„2. Een merk kan eveneens vervallen worden verklaard wanneer het, na de datum waarop het is ingeschreven:

a) door toedoen of nalaten van de merkhouder tot de in de handel gebruikelijke benaming is geworden van een waar of dienst waarvoor het ingeschreven is.”

De nationale regeling

5 Overeenkomstig artikel 25 van de Zweedse wet (1960:644) van 2 december 1960 inzake merken, zoals gewijzigd ter implementering van de richtlijn (hierna: „Zweedse merkenwet”), kan een merk vervallen worden verklaard wanneer het geen onderscheidend vermogen meer heeft.

Het hoofdgeding

6 Björnekulla heeft bij het tingsrätt (plaatselijke rechtbank) een vordering tot vervallenverklaring van de aan het merk Bostongurka verbonden rechten tegen Procordia ingesteld. Volgens haar heeft dit merk zijn onderscheidend vermogen verloren, omdat het wordt beschouwd als een soortnaam voor ingelegde gehakte augurken.

7 Ter ondersteuning van haar vordering beroept zij zich in het bijzonder op twee marktstudies die zijn gebaseerd op een bij consumenten uitgevoerde opiniepeiling.

8 Procordia is tegen deze vordering opgekomen. Zij verwees met name naar een marktstudie onder besluitvormende organen van belangrijke marktdeelnemers in de sectoren van de handel in algemene levensmiddelen, van kantines en van snackbars.

9 Onder verwijzing naar de voorstukken van de Zweedse merkenwet was het tingsrätt van oordeel dat het distributieniveau dat in het onderzoek van Procordia aan de orde was, de relevante kring was om te beoordelen of het merk Bostongurka al dan niet zijn onderscheidend vermogen had verloren. De vordering van Björnekulla werd afgewezen op grond dat deze laatste niet had aangetoond dat het merk zijn onderscheidend vermogen had verloren.

10 Het Svea hovrätt is van mening dat noch uit de tekst van artikel 25 van de Zweedse merkenwet noch uit die van artikel 12, lid 2, sub a, van de richtlijn kan worden afgeleid welke de betrokken kringen zijn waarvan de zienswijze in aanmerking moet worden genomen om te bepalen of een merk zijn onderscheidend vermogen heeft verloren. Wanneer de Zweedse merkenwet wordt uitgelegd tegen de achtergrond van de voorstukken ervan, bestaan de betrokken kringen uit de personen die zorgen voor het afzetten van de waar. Het Svea hovrätt vraagt zich evenwel af of deze uitlegging van de wet in overeenstemming is met de richtlijn.

11 Derhalve heeft het de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vraag voorgelegd:

„Wanneer een waar verschillende distributieniveaus doorloopt alvorens de consumenten te bereiken, welke is/zijn dan de betrokken kring(en) waarvan de zienswijze bij de toepassing van artikel 12, lid 2, sub a, van de merkenrichtlijn in aanmerking moet worden genomen om te bepalen of een merk de in de handel gebruikelijke benaming is geworden van een waar waarvoor het ingeschreven is?”

De prejudiciële vraag

12 Met zijn prejudiciële vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 12, lid 2, sub a, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat, wanneer tussenpersonen optreden bij de distributie aan de consument of de eindverbruiker van een waar waarop een ingeschreven merk betrekking heeft, de betrokken kringen waarvan de zienswijze in aanmerking moet worden genomen om te beoordelen of dit merk in de handel de gebruikelijke benaming van de betrokken waar is geworden, bestaan uit alle consumenten of eindverbruikers van de waar en/of uit alle beroepsbeoefenaars die optreden bij de afzet van deze waar.

13 Wanneer aan een nationale rechter wordt gevraagd het nationale recht uit te leggen, moet hij dit zo veel mogelijk doen in het licht van de bewoordingen en het doel van de betrokken richtlijn, ongeacht of het daarbij gaat om bepalingen van eerdere of latere datum dan die richtlijn, teneinde het hiermee beoogde resultaat te bereiken en aldus aan artikel 249, derde alinea, EG te voldoen (zie onder meer arresten van 13 november 1990, Marleasing, C-106/89, Jurispr. blz. I-4135, punt 8, en [12 februari 2004, Henkel, C-218/01](#), nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 60), en dit niet-

tegenstaande uit de voorstukken van de nationale regel gegevens voor een andersluidende uitlegging kunnen voortvloeien.

14 Het antwoord op de vraag van de verwijzende rechter hangt hoofdzakelijk af van de betekenis van de uitdrukking „in de handel” in artikel 12, lid 2, sub a, van de richtlijn.

15 Bjørnekulla en de Italiaanse regering zijn van mening dat de relevante kring bestaat uit de consumenten. Procordia en de Zweedse regering menen daarentegen dat de relevante kring wordt gevormd door de marktdeelnemers die optreden bij de afzet van de waar. Volgens de Commissie omvat de relevante kring in de eerste plaats de consumenten van de waar, maar kan hij, afhankelijk van de feitelijke omstandigheden, ook andere groepen, waaronder tussenpersonen, omvatten.

16 In dit verband zij eraan herinnerd dat volgens vaste rechtspraak de gemeenschapsbepalingen uniform moeten worden uitgelegd en toegepast in het licht van de tekst in alle talen van de Gemeenschap (zie in die zin met name arresten van 5 december 1967, Van der Vecht, 19/67, Jurispr. blz. 432, 442, en 17 juli 1997, Ferriere Nord/Commissie, C-219/95 P, Jurispr. blz. I-4411, punt 15).

17 Bij onderzoek van de verschillende taalversies van artikel 12, lid 2, sub a, van de richtlijn blijkt dat de in de Engelse en Finse versies gebruikte termen („in the trade” en „elinkeinoitoiminnassa”) eerder naar de beroepskringen alleen verwijzen, terwijl de termen die worden gebruikt in de Spaanse, Deense, Duitse, Griekse, Franse, Italiaanse, Nederlandse, Portugese en Zweedse versies („en el comercio”, „inden for handlelen”, „im geschäftlichen Verkehr”, „συνήθης εμπορική ονομασία”, „dans le commerce”, „la generica denominazione commerciale”, „in de handel”, „no comércio” en „i handeln”) veeleer wijzen op zowel de consumenten en de eindverbruikers als de marktdeelnemers die de waar afzetten.

18 In de meeste taalversies heeft de uit te leggen gemeenschapsbepaling dus niet alleen betrekking op de beroepskringen.

19 Deze vaststelling vindt steun in de algemene systematiek en het doel van de richtlijn.

20 De wezenlijke functie van het merk is daarin gelegen dat aan de consument of de eindverbruiker de identiteit van oorsprong van de gemerkte waar of dienst wordt gewaarborgd in die zin dat hij deze waar of dienst zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst (zie onder meer arresten [van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507](#), punt 28, en [4 oktober 2001, Merz & Krell, C-517/99, Jurispr. blz. I-6959](#), punt 22). Om zijn rol van essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging dat het EG-Verdrag tot stand wil brengen, te kunnen vervullen, dient het merk de waarborg te bieden dat alle van dat merk voorziene waren of diensten zijn vervaardigd of verricht onder controle van een en dezelfde onderneming die verantwoordelijk kan worden geacht voor de kwaliteit ervan ([arrest Canon](#), reeds aangehaald, punt 28).

21 De gemeenschapswetgever heeft deze 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 ([arrest Merz & Krell](#), reeds aangehaald, punt 23).

22 Deze voorwaarde vindt vervolgens in het bijzonder haar weerslag in de artikelen 3 en 12 van de richtlijn. Artikel 3 noemt de gevallen waarin het merk ab initio de functie van herkomstaanduiding niet kan vervullen, terwijl artikel 12, lid 2, sub a, betrekking heeft op de situatie waarin het merk niet meer in staat is deze functie te vervullen.

23 De functie van herkomstaanduiding van het merk is weliswaar in de eerste plaats van wezenlijk belang voor de consument of de eindverbruiker, maar zij is tevens belangrijk voor de tussenpersonen die optreden bij de afzet van de waar. Zoals bij consumenten en eindverbruikers zal zij immers het gedrag van de tussenpersonen op de markt beïnvloeden.

24 Over het algemeen speelt de perceptie van de kring bestaande uit de consumenten of de eindverbruikers een beslissende rol. Het volledige afzetproces is immers gericht op de aankoop van de waar door deze kring en de rol van de tussenpersonen bestaat evenzeer in het opsporen van en anticiperen op de vraag naar deze waar als in het versterken of het sturen van deze vraag.

25 De betrokken kringen bestaan dus in de eerste plaats uit de consumenten en de eindverbruikers. Naar gelang van de kenmerken van de markt van de betrokken waar moet evenwel ook rekening worden gehouden met de invloed van de tussenpersonen op de aankoopbeslissingen, en dus met hun perceptie van het merk.

26 Mitsdien moet op de prejudiciële vraag worden geantwoord dat artikel 12, lid 2, sub a, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat, wanneer tussenpersonen optreden bij de distributie aan de consument of de eindverbruiker van een waar waarop een ingeschreven merk betrekking heeft, de betrokken kringen waarvan de zienswijze in aanmerking moet worden genomen om te beoordelen of dit merk in de handel de gebruikelijke benaming van de betrokken waar is geworden, bestaan uit alle consumenten of eindverbruikers en, naar gelang van de kenmerken van de markt van de betrokken waar, uit alle beroepsbeoefenaars die optreden bij de afzet van deze waar.

Kosten

27 De kosten door de Zweedse en de Italiaanse regering, de regering van het Verenigd Koninkrijk alsmede 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 Svea hovrätt bij beschikking van 14 oktober 2002 gestelde vraag, verklaart voor recht:

Artikel 12, lid 2, 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, wanneer tussenpersonen optreden bij de distributie aan de consument of de eindverbruiker van een waar waarop een ingeschreven merk betrekking heeft, de betrokken kringen waarvan de zienswijze in aanmerking moet worden genomen om te beoordelen of dit merk in de handel de gebruikelijke benaming van de betrokken waar is geworden, bestaan uit alle consumenten of eindverbruikers en, naar gelang van de kenmerken van de markt van de betrokken waar, uit alle beroepsbeoefenaars die optreden bij de afzet van deze waar.

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 29 april 2004.

Procestaal: Zweeds.