

**Hof van Justitie EG, 17 maart 2005, Gillette v LA Laboratories**



**MERKENRECHT**

**Gebruik nodig om de bestemming, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven**

- Gebruik is nodig wanneer een dergelijk gebruik in de praktijk het enige middel is om het publiek begrijpelijke en volledige informatie te verstrekken over deze bestemming

dat de goorloofdheid van het gebruik van het merk krachtens artikel 6, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104 afhangt van het antwoord op de vraag of dit gebruik nodig is om de bestemming van een product aan te geven. Het gebruik van het merk door een derde die niet de houder van het merk is, is nodig om de bestemming van een door deze derde in de handel gebracht product aan te geven, wanneer een dergelijk gebruik in de praktijk het enige middel is om het publiek begrijpelijke en volledige informatie te verstrekken over deze bestemming teneinde het stelsel van onvervalste mededinging op de markt van dit product te vrijwaren. Het staat aan de verwijzende rechter, na te gaan of in het hoofdgeding een dergelijk gebruik nodig is, rekening houdend met de aard van het publiek waarvoor het door de betrokken derde in de handel gebrachte product is

bestemd. Aangezien artikel 6, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104 geen enkel onderscheid maakt tussen de mogelijke bestemmingen van de producten voor de beoordeling van de goorloofdheid van het gebruik van het merk, verschillen de criteria ter beoordeling van de goorloofdheid van het gebruik van het merk, met name met betrekking tot accessoires of onderdelen, dus niet van de criteria die voor de andere categorieën van mogelijke bestemmingen van de producten gelden.

- Betekent niet noodzakelijk dat product als gelijkwaardig wordt voorgesteld

Het feit dat een derde het merk waarvan hij niet de houder is, gebruikt om de bestemming van het door hem in de handel gebrachte product aan te geven, betekent niet noodzakelijk dat hij dit product voorstelt als een product van dezelfde kwaliteit als of met kenmerken die gelijkwaardig zijn aan die van het van dit merk voorziene product. Een dergelijke voorstelling hangt af van de feiten van het concrete geval en het staat aan de verwijzende rechter, dit te beoordelen aan de hand van de omstandigheden van het hoofdgeding. Of het door de derde in de handel gebrachte product wordt voorgesteld alsof het van dezelfde kwaliteit is als of kenmerken heeft die gelijkwaardig zijn aan die van het product voorzien van het gebruikte merk, is een element dat de verwijzende rechter in aanmerking moet nemen wanneer hij nagaat of dit gebruik in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

- Wanneer derde ook product zelf waarmee onderdeel dient te worden gebruikt op de markt brengt sluit dat toepassing artikel 6(1)(c) Merkenrichtlijn niet uit

dat, wanneer een derde gebruikmaakt van een merk waarvan hij niet de houder is, en niet alleen een onderdeel of accessoire in de handel brengt, maar ook het product zelf waarmee het onderdeel of de accessoire dient te worden gebruikt, een dergelijk gebruik binnen de werkingssfeer van artikel 6, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104 valt voorzover het nodig is om de bestemming van het door de derde in de handel gebrachte product aan te geven en in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

Vindplaatsen: [curia.europe.eu](http://curia.europe.eu) ; Jurispr. blz. I-2337; IER 2005, nr. 51;

**Hof van Justitie EG, 17 MAART 2005,**

(A. Rosas, A. Borg Barthet, S. von Bahr, U. Löhmus en A. Ó Caoimh (rapporteur))

ARREST VAN HET HOF (Derde kamer)

17 maart 2005 (1)

„Merken – Richtlijn 89/104/EEG – Artikel 6, lid 1, sub c – Beperkingen van door merk verleende bescherming – Gebruik van merk door derde wanneer dit nodig is om bestemming van product of dienst aan te geven”

In zaak C-228/03,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG, ingediend door de Korkein oikeus (Finland) bij beslissing van 23 mei 2003, ingekomen bij het Hof op 26 mei 2003, in de procedure The Gillette Company, Gillette Group Finland Oy tegen LA-Laboratories Ltd Oy, wijst HET HOF VAN JUSTITIE (Derde kamer), samengesteld als volgt: (...), advocaat-generaal: A. Tizzano, griffier: R. Grass, gezien de stukken en na de terechtzitting op 21 oktober 2004, gelet op de opmerkingen van:

- The Gillette Company en Gillette Group Finland Oy, vertegenwoordigd door R. Hilli en T. Groop, asianajajat,
- LA-Laboratories Ltd Oy, vertegenwoordigd door L. Latikka, hallituksen puheenjohtaja,
- de Finse regering, vertegenwoordigd door T. Pynnä als gemachtigde,
- de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door C. Jackson als gemachtigde, bijgestaan door M. Tappin, barrister,
- de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door M. Huttunen en N. B. Rasmussen als gemachtigden,

gehoord de [conclusie van de advocaat-generaal](#) ter terechtzitting van 9 december 2004, het navolgende

#### Arrest

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 6, lid 1, sub c, 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).

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen de vennootschappen The Gillette Company en Gillette Group Finland Oy (hierna: „Gillette Company”, „Gillette Group Finland” en samen de „vennootschappen Gillette”) en de vennootschap LA-Laboratories Ltd Oy (hierna: „LA-Laboratories”) over het aanbrengen door deze laatste van de merken Gillette en Sensor op de verpakkingen van de waren die zij in de handel brengt.

#### Het rechtskader

##### De communautaire regeling

3 Volgens de eerste overweging van de considerans van richtlijn 89/104 vertonen de merkenwetgevingen in de lidstaten 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 van de considerans moeten de wetgevingen van de lidstaten derhalve met het oog op de instelling en de werking van de interne markt worden aangepast. De derde overweging van de considerans van deze richtlijn preciseert dat het thans niet nodig is de nationale merkenwetgevingen volledig aan te passen.

4 De tiende overweging van de considerans van deze richtlijn herinnert er onder meer aan dat het doel van de door het ingeschreven merk verleende bescherming met name is de functie van het merk als aanduiding van herkomst te waarborgen.

5 Artikel 5, lid 1, van deze richtlijn bepaalt:

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

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

6 Artikel 5, lid 3, sub a en b, van richtlijn 89/104 bepaalt:

„Met name kan krachtens de leden 1 en 2 worden verboden:

- a) het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking;
- b) het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren [...].”

7 Artikel 6 van deze richtlijn, met het opschrift „Beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen”, bepaalt:

„1. Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken:

[...]

c)

van het merk, wanneer dit nodig is om de bestemming van een product of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven, voorzover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

[...].”

8 Richtlijn 84/450/EEG van de Raad van 10 september 1984 inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame (PB L 250, blz. 17), zoals gewijzigd bij richtlijn 97/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 oktober 1997 (PB L 290, blz. 18), beoogt volgens artikel 1 ervan de consumenten en degenen die een commerciële, industriële of ambachtelijke activiteit of een vrij beroep uitoefenen, alsmede de belangen van het publiek in het algemeen, te beschermen tegen misleidende reclame en de onbillijke gevolgen daarvan, en de voorwaarden vast te stellen waaronder vergelijkende reclame is geoorloofd.

9 Artikel 3 bis, lid 1, van deze richtlijn bepaalt:

„Vergelijkende reclame is, wat de vergelijking betreft, geoorloofd op voorwaarde dat deze:

[...]

d) er niet toe leidt dat op de markt de adverteerder met een concurrent, of de merken, handelsnamen, andere onderscheidende kenmerken, goederen of diensten van de adverteerder met die van een concurrent worden verward;

e) niet de goede naam schaadt van of zich niet kleinerend uitlaat over de merken, handelsnamen, andere onderscheidende kenmerken, goederen, diensten, activiteiten of omstandigheden van een concurrent; [...]

g) geen oneerlijk voordeel oplevert ten gevolge van de bekendheid van een merk, handelsnaam of andere onderscheidende kenmerken van een concurrent dan wel van de oorsprongsbenamingen van concurrerende producten;

h) niet goederen of diensten voorstelt als een imitatie of namaak van goederen of diensten met een beschermd handelsmerk of beschermde handelsnaam.”

#### **De nationale regeling**

10 In Finland wordt het merkenrecht geregeld door de tavaramerkkilaki (merkenwet) (7/1964) van 10 januari 1964, zoals gewijzigd bij wet 39/1993 van 25 januari 1993 (hierna: „tavaramerkkilaki”).

11 § 4, eerste alinea, van de tavaramerkkilaki bepaalt met betrekking tot de inhoud van de uitsluitende rechten van de merkhouder:

„Het in de §§ 1 tot en met 3 van deze wet bedoelde recht om op zijn waren een onderscheidend teken te gebruiken houdt in dat niemand anders dan de merkhouder in het economisch verkeer ter aanduiding van zijn waren tekens die tot verwarring kunnen leiden, mag gebruiken op de waren of de verpakking daarvan, in reclamemateriaal of handelsdocumenten of op enige andere wijze, mondeling gebruik daaronder begrepen. [...].”

12 § 4, tweede alinea, luidt als volgt:

„Als ongeoorloofd gebruik in de zin van de eerste alinea, wordt onder meer beschouwd het in de handel brengen van onderdelen, accessoires en dergelijke die compatibel zijn met waren van een derde en die zodanig naar het betrokken merk verwijzen dat de indruk wordt gewekt dat het in de handel gebrachte product afkomstig is van de merkhouder of dat deze toestemming heeft verleend voor het gebruik van zijn merk.”

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

13 Gillette Company heeft in Finland de merken Gillette en Sensor laten inschrijven voor de waren van klasse 8 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Het betreft de volgende waren: handgereedschappen en -instrumenten, met de hand te bedienen; messen, vorken en lepels; blanke wapenen; scheerapparaten. Gillette Group Finland, die het uitsluitende recht van gebruik van deze merken in Finland heeft, heeft in deze lidstaat scheerapparaten in de handel gebracht, met name scheermesjes bestaande uit een heft en een verwisselbaar mesje alsmede die mesjes afzonderlijk.

14 Ook LA-Laboratories verkoopt in Finland scheermesjes bestaande uit een heft en een verwisselbaar mesje alsmede losse mesjes, die soortgelijk zijn aan de door Gillette Group Finland in de handel gebrachte scheermesjes. Deze mesjes worden verkocht onder het merk Parason Flexor en op de verpakking ervan is een etiket aangebracht met de volgende tekst: „*alle heften*

*van Parason Flexor en van Gillette Sensor zijn compatibel met dit mesje*”.

15 Uit de verwijzingsbeslissing blijkt dat LA-Laboratories niet op grond van een merklicentie of enige andere overeenkomst toestemming had gekregen om gebruik te maken van de merken waarvan Gillette Company houder is.

16 De vennootschappen Gillette hebben bij de Helsingin käräjäoikeus (rechtbank van eerste aanleg te Helsinki) (Finland) een beroep ingesteld, waarbij zij aanvoerden dat LA-Laboratories inbreuk had gemaakt op de ingeschreven merken Gillette en Sensor. Volgens deze vennootschappen leidden de praktijken van LA-Laboratories ertoe dat de consumenten een verband gingen leggen tussen de door LA-Laboratories in de handel gebrachte waren en die van de vennootschappen Gillette, of gingen denken dat deze vennootschap op grond van een licentie of om een andere reden toestemming had om de merken Gillette en Sensor te gebruiken, wat niet het geval was.

17 Bij vonnis van 30 maart 2000 heeft de Helsingin käräjäoikeus geoordeeld dat de vennootschappen Gillette krachtens § 4, eerste alinea, van de tavaramerkkilaki het uitsluitende recht hadden om de merken Gillette en Sensor op hun waren en de verpakkingen ervan aan te brengen en om deze merken in reclame te gebruiken. Door deze merken op een opvallende manier te vermelden op de verpakkingen van haar waren had LA-Laboratories derhalve dit uitsluitende recht geschonden. Bovendien moet volgens de Helsingin käräjäoikeus § 4, tweede alinea, van de tavaramerkkilaki, die voorziet in een uitzondering op dit exclusiviteitsbeginsel, strikt worden uitgelegd tegen de achtergrond van artikel 6, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104. Deze bepaling ziet immers niet op de wezenlijke bestanddelen van een product, maar alleen op de onderdelen, accessoires en andere soortgelijke delen die compatibel zijn met het product van een derde.

18 Deze rechterlijke instantie was van oordeel dat zowel het heft als het mesje moet worden beschouwd als een wezenlijk bestanddeel van het scheermesje en niet als een onderdeel of accessoire ervan. Bijgevolg was de uitzondering van § 4, tweede alinea, van de tavaramerkkilaki niet van toepassing. Op deze gronden heeft deze rechterlijke instantie beslist, LA-Laboratories te verbieden, de inbreuk op de aan de merken Gillette en Sensor verbonden rechten van de vennootschappen Gillette voort te zetten of nieuwe inbreuken te plegen. Verder werd LA-Laboratories ertoe veroordeeld, de in Finland gebruikte etiketten waarop deze merken zijn vermeld, te verwijderen en te vernietigen. Ten slotte diende zij de vennootschappen Gillette in totaal 30 000 FIM te betalen als vergoeding voor de geleden schade.

19 In hoger beroep heeft de Helsingin hovioikeus (hof van beroep te Helsinki) (Finland) in een beslissing van 17 mei 2001 in de eerste plaats geoordeeld dat, aangezien het betrokken scheermesje van een gangbaar type bestaat uit een heft en een mesje, de consument dit laatste deel kan vervangen door zich een nieuw, afzonderlijk verkocht, mesje aan te schaffen. Door de plaats in te nemen van een oud deel van het scheermes-

je kan dit mesje dus worden aangemerkt als een onderdeel in de zin van § 4, tweede alinea, van de tavaramerkkilaki.

20 In de tweede plaats was deze rechter van oordeel dat het voor de consument nuttig kan zijn dat op het etiket op de verpakking van de door LA-Laboratories in de handel gebrachte mesjes wordt aangegeven dat deze mesjes niet alleen compatibel zijn met de heften van het type Parason Flexor, maar ook met de heften die de vennootschappen Gillette in de handel brengen. LA-Laboratories kon zich dus beroepen op een noodzaak om de merken Gillette en Sensor op dat etiket te vermelden.

21 In de derde plaats heeft de Helsingin hovioikeus geoordeeld dat op de verpakkingen van de door LA-Laboratories in de handel gebrachte mesjes duidelijk de onderscheidende tekens Parason en Flexor voorkwamen, waardoor ondubbelzinnig de oorsprong van het product werd aangegeven. Bovendien heeft deze rechter aanvaard dat de vermelding van de merken Gillette en Sensor in kleine standaardletters op de vrij kleine etiketten die op de buitenkant van de verpakkingen waren aangebracht, op geen enkele wijze de indruk kon wekken dat er een commerciële band bestaat tussen de vennootschappen Gillette en LA-Laboratories. Deze laatste had dus de merken vermeld op een wijze die strookt met § 4, tweede alinea, van de tavaramerkkilaki. Om deze reden heeft de Helsingin hovioikeus het vonnis van de Helsingin käräjäoikeus vernietigd en het beroep van de vennootschappen Gillette verworpen.

22 De vennootschappen Gillette hebben cassatieberoep ingesteld bij de Korkein oikeus. Deze heeft geoordeeld dat in het hoofdgeding vragen rijzen over de uitlegging van artikel 6, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104 met betrekking tot de criteria om te bepalen of een product naar zijn aard kan worden gelijkgesteld met een onderdeel of een accessoire, met betrekking tot het vereiste dat het gebruik van een merk van een derde nodig moet zijn om de bestemming van een product aan te geven, en met betrekking tot het begrip eerlijke gebruiken in nijverheid en handel, bij de uitlegging waarvan tevens rekening moet worden gehouden met richtlijn 84/450.

23 In deze omstandigheden heeft de Korkein oikeus de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:

„Voor de toepassing van artikel 6, lid 1, sub c, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten:

1) welke zijn de criteria:

- a) om te bepalen of een product moet worden beschouwd als een onderdeel of een accessoire; en
- b) om te bepalen welke andere producten dan onderdelen of accessoires ook binnen de werkingssfeer van die bepaling kunnen vallen?

2) Moet de geoorlooftheid van het gebruik van een merk van een derde anders worden beoordeeld naargelang het product kan worden gelijkgesteld met een onderdeel of een accessoire, dan wel een product is dat om een andere reden binnen de werkingssfeer van die bepaling kan vallen?

3) Welke uitlegging moet worden gegeven aan het vereiste dat het gebruik ‚nodig’ is om de bestemming van een product aan te geven? Kan aan dit noodzakelijkheids criterium worden voldaan wanneer het op zich mogelijk is deze bestemming aan te geven zonder uitdrukkelijke vermelding van het merk van een derde, door bijvoorbeeld alleen te verwijzen naar de technische werking van het product? In welke mate is daarbij relevant dat de voorstelling van het product zonder uitdrukkelijke vermelding van het merk van een derde voor de consumenten misschien minder duidelijk is?

4) Met welke factoren moet rekening worden gehouden bij de beoordeling, of de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel zijn geëerbiedigd? Wijst de vermelding van een merk van een derde bij het in de handel brengen van eigen producten erop dat deze producten uit het oogpunt van de kwaliteit en de technische of andere kenmerken ervan gelijkwaardig zijn aan de producten die onder het merk van de derde worden verkocht?

5) Is het feit dat de marktdeelnemer die naar het merk van een derde verwijst, niet alleen onderdelen of accessoires in de handel brengt, maar ook het product zelf waarmee deze onderdelen of accessoires dienen te worden gebruikt, van invloed op de geoorlooftheid van het gebruik van het merk van de derde?”

#### **De eerste, de tweede en de derde vraag**

24 Met zijn eerste drie vragen, die samen moeten worden behandeld, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen welke criteria moeten worden gehanteerd voor de uitlegging van het vereiste van artikel 6, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104, dat het gebruik door een derde van een merk waarvan deze derde niet de houder is, nodig moet zijn om de bestemming van een product aan te geven. Deze rechter vraagt ook volgens welke criteria producten moeten worden beschouwd als accessoires of onderdelen in de zin van die bepaling, alsmede of de criteria ter beoordeling van de geoorlooftheid van het gebruik van het merk voor accessoires en onderdelen verschillen van de criteria die voor de andere producten gelden.

25 Vooraf zij eraan herinnerd dat het merkrecht een essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging is dat het EG-Verdrag wil vestigen en handhaven. In een dergelijk stelsel moeten de ondernemingen hun clientèle door de kwaliteit van hun waren of diensten aan zich kunnen binden, hetgeen slechts mogelijk is wanneer er onderscheidingsstekens bestaan met behulp waarvan die waren en diensten kunnen worden geïdentificeerd (zie met name arresten van 17 oktober 1990, HAG, C-10/89, Jurispr. blz. I-3711, punt 13; 4 oktober 2001, Merz & Krell, C-517/99, Jurispr. blz. I-6959, punt 21, en 12 november 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Jurispr. blz. I-10273, punt 47).

26 Aldus gezien, is de wezenlijke functie van het merk daarin gelegen, dat aan de consument of de eindverbruiker de identiteit van de oorsprong van de gemerkte waren of diensten wordt gewaarborgd, zodat hij deze zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst. Om zijn rol als essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste

mededinging dat het Verdrag tot stand wil brengen, te kunnen vervullen, dient het merk immers de waarborg te bieden dat alle van dat merk voorziene waren of diensten zijn vervaardigd of verricht onder controle van een en dezelfde onderneming, die kan worden geacht voor de kwaliteit ervan in te staan (zie met name arresten van 23 mei 1978, Hoffmann-La Roche, 102/77, Jurispr. blz. 1139, punt 7, en 18 juni 2002, Philips, C-299/99, Jurispr. blz. I-5475, punt 30, en arrest Arsenal Football Club, reeds aangehaald, punt 48).

27 Artikel 5 van richtlijn 89/104 omschrijft de „[r]echten verbonden aan het merk” en artikel 6 ervan bevat regels betreffende de „[b]eperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen”.

28 Volgens artikel 5, lid 1, eerste zin, van richtlijn 89/104 geeft het ingeschreven merk de houder een uitsluitend recht. Volgens hetzelfde lid 1, sub a, staat dit recht de houder toe, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden, wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven. Artikel 5, lid 3, van deze richtlijn geeft een niet-limitatieve opsomming van soorten gebruik die de houder krachtens artikel 5, lid 1, kan verbieden.

29 Opgemerkt zij dat door een beperking van de gevolgen van de rechten die de houder van een merk aan artikel 5 van richtlijn 89/104 ontleent, artikel 6 van deze richtlijn de fundamentele belangen van bescherming van de rechten van het merk en vrij verkeer van goederen en vrij verrichten van diensten in de gemeenschapsmarkt met elkaar in overeenstemming beoogt te brengen, en wel zo dat het merkrecht zijn rol van essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging kan vervullen, dat het Verdrag wil vestigen en handhaven (zie met name arresten van 23 februari 1999, BMW, C-63/97, Jurispr. blz. I-905, punt 62, en 7 januari 2004, Gerolsteiner Brunnen, C-100/02, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 16).

30 In de eerste plaats bepaalt artikel 6, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104 dat de houder van een merk een derde niet kan verbieden, in het economisch verkeer gebruik te maken van het merk wanneer dit nodig is om de bestemming van een product of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven.

31 Opgemerkt zij dat deze bepaling geen criteria bevat om uit te maken of een bepaalde bestemming van een product binnen de werkingssfeer ervan valt, maar alleen eist dat het gebruik van het merk nodig is om een dergelijke bestemming aan te geven.

32 Bovendien hebben de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie van de Europese Gemeenschappen er in hun opmerkingen terecht op gewezen dat de bestemming van de producten als accessoire of onderdeel slechts als voorbeeld wordt gegeven, aangezien het wellicht gaat om gangbare situaties waarin het nodig is gebruik te maken van een merk om de bestemming van een product aan te geven, zodat de toepassing van artikel 6, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104 niet is beperkt tot deze situaties. In de in het hoofdgeding aan de orde zijnde casus is het dus niet

nodig, te bepalen of een product als een accessoire of een onderdeel moet worden beschouwd.

33 In de tweede plaats zij opgemerkt dat het Hof reeds heeft vastgesteld dat het gebruik van een merk om het publiek duidelijk te maken dat de adverteerder zich heeft gespecialiseerd in (dan wel specialist is in) de verkoop van de van dit merk voorziene producten die door de houder van dit merk of met diens toestemming onder dit merk in de handel zijn gebracht, of dat hij dergelijke producten repareert en onderhoudt, een gebruik ter aanduiding van de bestemming van een product of dienst in de zin van artikel 6, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104 is (zie arrest BMW, reeds aangehaald, punten 54 en 58-63). Deze informatie is nodig om het stelsel van onvervalste mededinging op de markt van dit product of deze dienst te vrijwaren.

34 Hetzelfde geldt voor het hoofdgeding. De merken waarvan Gillette Company houder is, worden immers door een derde gebruikt om het publiek begrijpelijke en volledige informatie te verstrekken over de bestemming van het product dat hij in de handel brengt, met name over de compatibiliteit van dit product met het van die merken voorziene product.

35 Verder volstaat de opmerking dat een dergelijk gebruik van een merk noodzakelijk is wanneer deze informatie in de praktijk door een derde niet aan het publiek kan worden meegedeeld zonder gebruik te maken van het merk waarvan hij geen houder is (zie in die zin arrest BMW, reeds aangehaald, punt 60). Zoals de advocaat-generaal in de punten 64 en 71 van zijn conclusie heeft opgemerkt, moet dit gebruik in de praktijk het enige middel zijn om dergelijke informatie mee te delen.

36 Bij het onderzoek, of andere middelen kunnen worden gebruikt om dergelijke informatie mee te delen, moet onder meer rekening worden gehouden met het eventuele bestaan van technische standaarden of van normen die gewoonlijk worden gebruikt voor het type van product dat door de derde in de handel wordt gebracht, en bekend zijn bij het publiek waarvoor dit type van product is bestemd. Deze normen of andere kenmerken moeten dit publiek begrijpelijke en volledige informatie kunnen verstrekken over de bestemming van het door deze derde in de handel gebrachte product teneinde het stelsel van onvervalste mededinging op de markt van dit product te vrijwaren.

37 De verwijzende rechter moet nagaan of in de omstandigheden van het hoofdgeding het gebruik van het merk nodig is, rekening houdend met de in de punten 33 tot en met 36 supra vermelde vereisten en met de aard van het publiek waarvoor het door LA-Laboratories in de handel gebrachte product is bestemd.

38 In de derde plaats maakt artikel 6, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104 geen enkel onderscheid tussen de mogelijke bestemmingen van de producten voor de beoordeling van de geoorlooftheid van het gebruik van een merk. De criteria ter beoordeling van de geoorlooftheid van het gebruik van het merk, met name met betrekking tot accessoires of onderdelen, verschillen dus niet van de criteria die voor de andere categorieën van mogelijke bestemmingen gelden.

39 Mitsdien moet op de eerste drie vragen worden geantwoord dat de geoorloofdheid van het gebruik van het merk krachtens artikel 6, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104 afhangt van het antwoord op de vraag of dit gebruik nodig is om de bestemming van een product aan te geven.

Het gebruik van het merk door een derde die niet de houder van het merk is, is nodig om de bestemming van een door deze derde in de handel gebrachte product aan te geven, wanneer een dergelijk gebruik in de praktijk het enige middel is om het publiek begrijpelijke en volledige informatie te verstrekken over deze bestemming teneinde het stelsel van onvervalste mededinging op de markt van dit product te vrijwaren.

Het staat aan de verwijzende rechter, na te gaan of in het hoofdgeding een dergelijk gebruik nodig is, rekening houdend met de aard van het publiek waarvoor het door de betrokken derde in de handel gebrachte product is bestemd.

Aangezien artikel 6, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104 geen enkel onderscheid maakt tussen de mogelijke bestemmingen van de producten voor de beoordeling van de geoorloofdheid van het gebruik van het merk, verschillen de criteria ter beoordeling van de geoorloofdheid van het gebruik van het merk, met name met betrekking tot accessoires of onderdelen, dus niet van de criteria die voor de andere categorieën van mogelijke bestemmingen van de producten gelden.

#### **De vierde vraag**

40 Met het eerste onderdeel van de vierde vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen welke uitlegging moet worden gegeven aan het vereiste van artikel 6, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104 dat het gebruik van het merk door een derde in de zin van die bepaling in overeenstemming moet zijn met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Met het tweede onderdeel van deze vraag wenst hij te vernemen of het gebruik van een merk door een derde erop wijst dat de door deze derde in de handel gebrachte producten uit het oogpunt van de kwaliteit en de technische of andere kenmerken ervan gelijkwaardig zijn aan de van dit merk voorziene producten.

41 Wat het eerste onderdeel van deze vraag betreft, zij opgemerkt dat volgens vaste rechtspraak van het Hof de voorwaarde van een „eerlijk gebruik” in de zin van artikel 6, lid 1, van richtlijn 89/104 in wezen een loyaliteitsverplichting tegenover de legitieme belangen van de merkhouder tot uitdrukking brengt (reeds aangehaalde arresten BMW, punt 61, en Gerolsteiner Brunnen, punt 24). Een dergelijke verplichting komt overeen met die welke geldt voor de wederverkoper die andermans merk gebruikt om de wederverkoop van waren voorzien van dit merk aan te kondigen (zie arrest van 4 november 1997, Parfums Christian Dior, C-337/95, Jurispr. blz. I-6013, punt 45, en arrest BMW, reeds aangehaald, punt 61).

42 In dit verband is het gebruik van het merk niet in overeenstemming met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel wanneer het merk aldus wordt gebruikt dat de indruk kan ontstaan dat er een commerciële band

tussen de derde en de merkhouder bestaat (arrest BMW, reeds aangehaald, punt 51).

43 Voorts mag een dergelijk gebruik de waarde van het merk niet aantasten doordat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie ervan (arrest BMW, reeds aangehaald, punt 52).

44 Bovendien hebben de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie er in hun opmerkingen terecht op gewezen dat het gebruik van het merk niet in overeenstemming is met artikel 6, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104 wanneer de goede naam van dit merk wordt geschaad of kleinerende uitlatingen over dit merk worden gedaan.

45 Ten slotte is het gebruik van een merk niet in overeenstemming met de eerlijke gebruiken in de zin van artikel 6, lid 1, sub c, wanneer de derde zijn product voorstelt als een imitatie of namaak van het product voorzien van het merk waarvan hij niet de houder is.

46 Het staat aan de verwijzende rechter, na te gaan of in het hoofdgeding de merken waarvan Gillette Company houder is, zijn gebruikt volgens de eerlijke gebruiken, waarbij hij in het bijzonder rekening moet houden met de in de punten 42 tot en met 45 van dit arrest in herinnering gebrachte voorwaarden. Dienaangaande is het van belang de globale presentatie van het door de derde in de handel gebrachte product in aanmerking te nemen, in het bijzonder de manier waarop het merk waarvan de derde niet de houder is, in deze presentatie is opgenomen, de wijze waarop het onderscheid wordt gemaakt tussen dit merk en het merk of teken van de derde, alsmede de inspanning die deze derde levert om zich ervan te vergewissen dat de consumenten zijn waren onderscheiden van die waarvan hij niet de merkhouder is.

47 Wat het tweede onderdeel van deze vraag betreft, heeft de regering van het Verenigd Koninkrijk in haar opmerkingen terecht aangevoerd dat het feit dat een derde het merk waarvan hij niet de houder is, gebruikt om de bestemming van zijn product aan te geven, niet noodzakelijk betekent dat hij zijn product voorstelt als een product van dezelfde kwaliteit als of met kenmerken die gelijkwaardig zijn aan die van het van dit merk voorziene product. Een dergelijke voorstelling hangt af van de feiten van het concrete geval en het staat aan de verwijzende rechter, dit te beoordelen aan de hand van de omstandigheden van het hoofdgeding.

48 Of het door de derde in de handel gebrachte product wordt voorgesteld alsof het van dezelfde kwaliteit is als of kenmerken heeft die gelijkwaardig zijn aan die van het product voorzien van het gebruikte merk, is voorts een element dat de verwijzende rechter in aanmerking moet nemen wanneer hij nagaat of dit gebruik in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

49 Gelet op het voorgaande dient op de vierde vraag te worden geantwoord dat de voorwaarde van een „eerlijk gebruik” in de zin van artikel 6, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104 in wezen een loyaliteitsverplichting tegenover de legitieme belangen van de merkhouder tot uitdrukking brengt.

Het gebruik van het merk is met name dan niet in overeenstemming met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel wanneer:

- het merk aldus wordt gebruikt dat de indruk kan ontstaan dat er een commerciële band tussen de derde en de merkhouder bestaat;
- dit gebruik de waarde van het merk aantast doordat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie ervan;
- de goede naam van dit merk wordt geschaad of kleinerende uitlatingen over dit merk worden gedaan,
- of de derde zijn product voorstelt als een imitatie of namaak van het product voorzien van het merk waarvan hij niet de houder is.

Het feit dat een derde het merk waarvan hij niet de houder is, gebruikt om de bestemming van het door hem in de handel gebrachte product aan te geven, betekent niet noodzakelijk dat hij dit product voorstelt als een product van dezelfde kwaliteit als of met kenmerken die gelijkwaardig zijn aan die van het van dit merk voorziene product. Een dergelijke voorstelling hangt af van de feiten van het concrete geval en het staat aan de verwijzende rechter, dit te beoordelen aan de hand van de omstandigheden van het hoofdgeding.

Of het door de derde in de handel gebrachte product wordt voorgesteld alsof het van dezelfde kwaliteit is als of kenmerken heeft die gelijkwaardig zijn aan die van het product voorzien van het gebruikte merk, is een element dat de verwijzende rechter in aanmerking moet nemen wanneer hij nagaat of dit gebruik in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

#### **De vijfde vraag**

50 Met zijn vijfde vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of de onmogelijkheid voor de houder van een merk om een derde te verbieden van dit merk gebruik te maken, zoals die waarin artikel 6, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104 voorziet, ook geldt wanneer deze derde niet alleen een onderdeel of accessoire in de handel brengt, maar ook het product zelf waarmee het onderdeel of de accessoire dient te worden gebruikt.

51 Zoals de Finse regering en de regering van het Verenigd Koninkrijk in hun opmerkingen hebben aangevoerd, sluit geen enkele bepaling van deze richtlijn uit dat een derde zich in een dergelijk geval kan beroepen op artikel 6, lid 1, sub c. Het gebruik van het merk door deze derde moet evenwel nodig zijn om de bestemming van het door hem in de handel gebrachte product aan te geven en het moet in overeenstemming zijn met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

52 Of het gebruik van een merk door een derde in de hierboven omschreven omstandigheden nodig is om de bestemming van het door hem in de handel gebrachte product aan te geven en of dit gebruik in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel, is een feitelijke vraag, die de nationale rechter aan de hand van de omstandigheden van elk concreet geval moet beantwoorden.

53 Mitsdien moet op de vijfde vraag worden geantwoord dat, wanneer een derde gebruikmaakt van een merk waarvan hij niet de houder is, en niet alleen een

onderdeel of accessoire in de handel brengt, maar ook het product zelf waarmee het onderdeel of de accessoire dient te worden gebruikt, een dergelijk gebruik binnen de werkingssfeer van artikel 6, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104 valt voorzover het nodig is om de bestemming van het door de derde in de handel gebrachte product aan te geven en in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

#### **Kosten**

54 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. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

#### **Het Hof van Justitie (Derde kamer) verklaart voor recht:**

1) De geoorloofdheid van het gebruik van het merk krachtens artikel 6, lid 1, sub c, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, hangt af van het antwoord op de vraag of dit gebruik nodig is om de bestemming van een product aan te geven.

Het gebruik van het merk door een derde die niet de houder van het merk is, is nodig om de bestemming van een door deze derde in de handel gebracht product aan te geven, wanneer een dergelijk gebruik in de praktijk het enige middel is om het publiek begrijpelijke en volledige informatie te verstrekken over deze bestemming teneinde het stelsel van onvervalste mededinging op de markt van dit product te vrijwaren.

Het staat aan de verwijzende rechter, na te gaan of in het hoofdgeding een dergelijk gebruik nodig is, rekening houdend met de aard van het publiek waarvoor het door de betrokken derde in de handel gebrachte product is bestemd.

Aangezien artikel 6, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104 geen enkel onderscheid maakt tussen de mogelijke bestemmingen van de producten voor de beoordeling van de geoorloofdheid van het gebruik van het merk, verschillen de criteria ter beoordeling van de geoorloofdheid van het gebruik van het merk, met name met betrekking tot accessoires of onderdelen, dus niet van de criteria die voor de andere categorieën van mogelijke bestemmingen van de producten gelden.

2) De voorwaarde van een „eerlijk gebruik” in de zin van artikel 6, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104 brengt in wezen een loyaliteitsverplichting tegenover de legitieme belangen van de merkhouder tot uitdrukking.

Het gebruik van het merk is met name dan niet in overeenstemming met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel wanneer:

- het merk aldus wordt gebruikt dat de indruk kan ontstaan dat er een commerciële band tussen de derde en de merkhouder bestaat;
- dit gebruik de waarde van het merk aantast doordat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie ervan;
- de goede naam van dit merk wordt geschaad of kleinerende uitlatingen over dit merk worden gedaan,

– of de derde zijn product voorstelt als een imitatie of namaak van het product voorzien van het merk waarvan hij niet de houder is.

Het feit dat een derde het merk waarvan hij niet de houder is, gebruikt om de bestemming van het door hem in de handel gebrachte product aan te geven, betekent niet noodzakelijk dat hij dit product voorstelt als een product van dezelfde kwaliteit als of met kenmerken die gelijkwaardig zijn aan die van het van dit merk voorziene product. Een dergelijke voorstelling hangt af van de feiten van het concrete geval en het staat aan de verwijzende rechter, dit te beoordelen aan de hand van de omstandigheden van het hoofdgeding.

Of het door de derde in de handel gebrachte product wordt voorgesteld alsof het van dezelfde kwaliteit is als of kenmerken heeft die gelijkwaardig zijn aan die van het product voorzien van het gebruikte merk, is een element dat de verwijzende rechter in aanmerking moet nemen wanneer hij nagaat of dit gebruik in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

3) Wanneer een derde gebruikmaakt van een merk waarvan hij niet de houder is, en niet alleen een onderdeel of accessoire in de handel brengt, maar ook het product zelf waarmee het onderdeel of de accessoire dient te worden gebruikt, valt een dergelijk gebruik binnen de werkingssfeer van artikel 6, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104 voorzover het nodig is om de bestemming van het door de derde in de handel gebrachte product aan te geven en in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

---

## Conclusie Advocaat-Generaal: A. Tizzano

### I – Inleiding

1. Deze zaak betreft een verzoek om een prejudiciële beslissing van de Suomen Korkein Oikeus (Fins Hoogerechtshof) over de uitlegging van artikel 6, lid 1, sub c, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten(2) (hierna: „richtlijn 89/104” of eenvoudigweg „richtlijn”). Kort gezegd, vraagt de nationale rechter aan het Hof om te bepalen in welke omstandigheden het gebruik van het merk van een ander geacht moet worden gerechtvaardigd te zijn in de zin van de richtlijn.

### II – Rechtskader

#### Het relevante gemeenschapsrecht

2. De Gemeenschap heeft de merken, voorzover hier van belang, geregeld bij richtlijn 89/104, die het merkenrecht van de lidstaten op bepaalde punten aanpast, zonder evenwel een volledige harmonisatie te bewerkstelligen.

3. Om te beginnen wijs ik op de tiende overweging van de considerans, die onder andere zegt dat van de door het ingeschreven merk verleende bescherming „de functie met name is het merk als aanduiding van herkomst te waarborgen”.

4. Voorts is in deze zaak artikel 5, lid 1, van belang, dat 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.”

5. Van wezenlijk belang in deze zaak is ook artikel 6, lid 1, dat luidt als volgt:

„Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken:

[...]

c) van het merk, wanneer dit nodig is om de bestemming van een product of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven, voorzover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.”

6. Ten slotte moet worden gewezen op richtlijn 84/450/EEG van de Raad van 10 september 1984 inzake misleidende reclame(3), zoals gewijzigd bij richtlijn 97/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 oktober 1997 teneinde ook vergelijkende reclame te regelen(4) (hierna respectievelijk: „gewijzigde richtlijn 84/450” en „richtlijn 97/55”), die overeenkomstig artikel 1 beoogt „de consumenten en degenen die een commerciële, industriële of ambachtelijke activiteit of een vrij beroep uitoefenen, alsmede de belangen van het publiek in het algemeen, te beschermen tegen misleidende reclame en de onbillijke gevolgen daarvan, en de voorwaarden vast te stellen waaronder vergelijkende reclame is geoorloofd”.

7. Artikel 3 bis, lid 1, van gewijzigde richtlijn 84/450 bepaalt:

„Vergelijkende reclame is, wat de vergelijking betreft, geoorloofd op voorwaarde dat deze:

[...]

d) er niet toe leidt dat op de markt de adverteerder met een concurrent, of de merken, handelsnamen, andere onderscheidende kenmerken, goederen of diensten van de adverteerder met die van een concurrent worden verward;

e) niet de goede naam schaadt van of zich niet kleinerend uitlaat over de merken, handelsnamen, andere onderscheidende kenmerken, goederen, diensten, activiteiten of omstandigheden van een concurrent;

[...]

g) geen oneerlijk voordeel oplevert ten gevolge van de bekendheid van een merk, handelsnaam of andere onderscheidende kenmerken van een concurrent dan wel van de oorsprongsbenamingen van concurrerende producten;

h) niet goederen of diensten voorstelt als een imitatie of namaak van goederen of diensten met een beschermd handelsmerk of beschermde handelsnaam.”

#### Het nationale recht

8. In Finland wordt het merkenrecht geregeld door de tavaramerkkilaki(5) (Finse merkenwet; hierna: „tavaramerkkilaki”).

9. § 4, eerste alinea, van de tavaramerkkilaki definieert het uitsluitend recht van de merkhouder als volgt:

„Het in de §§ 1 tot en met 3 van deze wet bedoelde recht om op zijn waren een onderscheidend teken te gebruiken houdt in dat niemand anders dan de merkhouder in het economisch verkeer ter aanduiding van zijn waren tekens die tot verwarring kunnen leiden, mag gebruiken op de waren of de verpakking daarvan, in reclamemateriaal of handelsdocumenten of op enige andere wijze, mondeling gebruik daaronder begrepen.”

10. § 4, tweede alinea, van dezelfde wet bepaalt voorts:

„Als ongeoorloofd gebruik in de zin van de eerste alinea, wordt onder meer beschouwd het in de handel brengen van onderdelen, accessoires en dergelijke die compatibel zijn met waren van een derde en die zodanig naar het betrokken merk verwijzen dat de indruk wordt gewekt dat het in de handel gebrachte product afkomstig is van de merkhouder of dat deze toestemming heeft verleend voor het gebruik van zijn merk.”

11. Uit de verwijzingsbeschikking blijkt dat deze laatste bepaling moet worden opgevat als een afwijking van het uitsluitend recht van de merkhouder, in die zin dat de rechten van laatstgenoemde niet worden geschonden indien een persoon, bij het in de handel brengen van zijn producten, het merk van een derde op een dusdanige wijze vermeldt dat niet de indruk kan worden gewekt dat het in de handel gebrachte product afkomstig is van de merkhouder of dat deze toestemming heeft verleend voor het gebruik ervan.

### III – Feiten en hoofdgeding

12. De Amerikaanse vennootschap The Gillette Company is houder van de merken „Gillette” en „Sensor”, die beide in Finland voor bepaalde waren, waaronder scheerapparaten, zijn ingeschreven. Haar Finse dochteronderneming Gillette Group Finland Oy (hierna wordt van „Gillette” gesproken om beide vennootschappen aan te duiden) heeft het uitsluitend recht om van deze merken gebruik te maken in Finland, waar zij verschillende scheerapparaten in de handel brengt, onder meer scheerapparaten bestaande uit een heft en een verwisselbaar mesje alsmede die mesjes afzonderlijk.

13. Ook de Finse vennootschap LA-Laboratories Ltd Oy (hierna: „LA”) verkoopt soortgelijke producten in Finland, dat wil zeggen scheerapparaten bestaande uit een heft en een verwisselbaar mesje alsmede losse mesjes. Zij heeft mesjes met het merk „Parason Flexor” in de handel gebracht en op de verpakking ervan een rood etiket aangebracht met de volgende tekst: „Alle heften van Parason Flexor en van Gillette Sensor zijn compatibel met dit mesje”.

14. Uit de verwijzingsbeschikking blijkt dat LA niet op grond van een licentie of een andere overeenkomst toestemming had om de merken van Gillette te gebruiken.

15. Daarom heeft laatstgenoemde LA gedagvaard voor de Helsingin käräjäoikeus (rechtbank van eerste aanleg te Helsinki), waarbij zij aanvoerde dat het ge-

drag van verweerster inbreuk maakte op de rechten die Gillette heeft op de ingeschreven merken „Gillette” en „Sensor”. Volgens verzoekster wekte het gedrag van LA de onjuiste indruk dat de producten van laatstgenoemde en die van Gillette identiek of vergelijkbaar waren of dat LA op grond van een licentie of om een andere reden het recht had de voornoemde merken te gebruiken.

16. Dit standpunt is aanvaard door de Helsingin käräjäoikeus, die bij vonnis van 30 maart 2000 heeft geoordeeld dat LA, door het gebruik van deze merken op de verpakkingen van de door haar in de handel gebrachte mesjes „Parason Flexor”, het aan Gillette krachtens § 4, eerste alinea, van de tavaramerkkilaki toegekende uitsluitend recht heeft geschonden.

17. De Helsingin käräjäoikeus sloot uit dat in dit geval de uitzondering bedoeld in § 4, tweede alinea, van de tavaramerkkilaki van toepassing was. Deze uitzondering, die strikt moet worden uitgelegd tegen de achtergrond van richtlijn 89/104, met name artikel 6, lid 1, sub c, ziet niet op het hoofdproduct zelf, maar enkel op onderdelen, accessoires en dergelijke. Volgens de käräjäoikeus moet echter zowel het heft als het mesje als een wezenlijk bestanddeel van het scheerapparaat worden beschouwd, zodat zij niet binnen de werkings-sfeer van de uitzonderingsbepaling vallen.

18. Om deze redenen heeft de Finse rechter LA verboden haar gedrag voort te zetten of te herhalen, en haar daarnaast verplicht om de vermeldingen „Gillette” en „Sensor” van de verpakkingen te verwijderen en de in Finland gebruikte etiketten waarop deze vermeldingen zijn aangebracht te vernietigen, alsmede Gillette voor de door haar geleden schade te vergoeden.

19. Tegen deze beslissing stelde LA hoger beroep in bij de Helsingin hovioikeus (hof van beroep te Helsinki), die het vonnis bij beslissing van 17 maart 2001 volledig heeft vernietigd.

20. Om te beginnen beschouwde de rechter in tweede aanleg de mesjes als onderdelen in de zin van § 4, tweede alinea, van de Tavaramerkkilaki. In elk geval wordt de consument die al een heft van „Gillette Sensor” bezit, dankzij de vermelding op het etiket geïnformeerd dat dit heft niet alleen gebruikt kan worden met de door Gillette verkochte mesjes, maar ook met de mesjes van „Parason Flexor”. Bovendien is vastgesteld dat op de verpakkingen van de mesjes van LA duidelijk de merken „Parason” en „Flexor” waren vermeld, waardoor ondubbelzinnig de oorsprong van de producten werd aangegeven, terwijl de merken „Gillette” en „Sensor” in kleine letters op vrij kleine etiketten op de verpakkingen van de mesjes waren aangebracht. Dit sluit uit dat hier sprake is van een commerciële exploitatie van een merk van een derde of dat de indruk wordt gewekt dat de houders van de verschillende merken een commerciële eenheid vormen. De appelrechter heeft derhalve geconcludeerd dat LA de merken van Gillette heeft gebruikt op een wijze die strookt met § 4, tweede alinea, van de tavaramerkkilaki.

21. Daarop heeft Gillette beroep in cassatie ingesteld bij de Korkein oikeus, die vervolgens twijfels heeft ge-

uit over de uitlegging van artikel 6, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104.

22. Daarom heeft de Korkein oikeus bij beschikking van 23 mei 2003 de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:

„Voor de toepassing van artikel 6, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104:

1) welke zijn de criteria:

- a) om te bepalen of een product moet worden beschouwd als een onderdeel of een accessoire; en
- b) om te bepalen welke andere producten dan onderdelen of accessoires ook binnen de werkingssfeer van die bepaling kunnen vallen?

2) Moet de geoorlooftheid van het gebruik van een merk van een derde anders worden beoordeeld naargelang het product kan worden gelijkgesteld met een onderdeel of een accessoire, dan wel een product is dat om een andere reden binnen de werkingssfeer van die bepaling kan vallen?

3) Welke uitlegging moet worden gegeven aan het vereiste dat het gebruik ‚nodig’ is om de bestemming van een product aan te geven? Kan aan dit noodzakelijkheids criterium worden voldaan wanneer het op zich mogelijk is deze bestemming aan te geven zonder uitdrukkelijke vermelding van het merk van een derde, door bijvoorbeeld alleen te verwijzen naar de technische werking van het product? In welke mate is daarbij relevant dat de voorstelling van het product zonder uitdrukkelijke vermelding van het merk van een derde voor de consumenten misschien minder duidelijk is?

4) Met welke factoren moet rekening worden gehouden bij de beoordeling, of de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel zijn geëerbiedigd? Wijst de vermelding van een merk van een derde bij het in de handel brengen van eigen producten erop dat deze producten uit het oogpunt van de kwaliteit en de technische of andere kenmerken ervan gelijkwaardig zijn aan de producten die onder het merk van de derde worden verkocht?

5) Is het feit dat de marktdeelnemer die naar het merk van een derde verwijst, niet alleen onderdelen of accessoires in de handel brengt, maar ook het product zelf waarmee deze onderdelen of accessoires dienen te worden gebruikt, van invloed op de geoorlooftheid van het gebruik van het merk van de derde?”

23. In deze procedure zijn schriftelijke opmerkingen ingediend door verzoekster in het hoofdgeding, de regering van het Verenigd Koninkrijk, de Finse regering en de Commissie.

24. Aan de terechtzitting van 21 oktober 2004 is deelgenomen door partijen in het hoofdgeding, de Finse regering en de Commissie.

#### **IV – Juridische analyse**

##### **Inleiding**

25. Zoals bekend, is de wezenlijke functie van het merk, zoals wordt bevestigd door de tiende overweging van de considerans van richtlijn 89/104 en door vaste rechtspraak, de herkomst van de producten te waarborgen.(6)

26. Om deze functie doeltreffend te kunnen verzekeren, moet de houder van het merk kunnen beletten dat

derden het merk zonder toestemming gebruiken op een manier die bij consumenten verwarring kan veroorzaken, waardoor deze onterecht denken dat een bepaald product door de houder van het merk is gemaakt. Artikel 5, lid 1, van dezelfde richtlijn geeft laatstgenoemde daarom een uitsluitend recht op het gebruik van het merk.

27. Dit recht heeft evenwel geen absolute draagwijdte. In artikel 6 van dezelfde richtlijn is namelijk bepaald dat het in sommige gevallen geoorloofd is om het merk aan te brengen op producten die niet door de merkhouder zijn gemaakt.

28. Volgens de bewoordingen van deze bepaling is het gebruik van het merk van een ander in het bijzonder toegestaan wanneer het: de bestemming van een product aangeeft; daartoe nodig is; in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel (hierna ook: „eerlijke gebruiken”).

29. De redenen die deze beperking van het uitsluitend gebruik van het merk rechtvaardigen, zijn door het Hof zelf gepreciseerd. Volgens vaste rechtspraak is het namelijk zo, dat „door een beperking van de gevolgen van de rechten die de houder van een merk ontleent aan artikel 5 van richtlijn 89/104, artikel 6 van deze richtlijn immers beoogt de fundamentele belangen van de bescherming van de rechten van het merk en die van het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten in de gemeenschapsmarkt met elkaar in overeenstemming te brengen, en wel zo dat het merkrecht zijn rol van essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging kan vervullen, dat het Verdrag wil vestigen en handhaven”.(7)

30. Daarom kan worden gesteld dat artikel 6, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104, door het uitsluitende recht van artikel 5 te beperken, beoogt een evenwicht te waarborgen tussen het belang van de houder, dat erop is gericht dat het merk zijn waarborgfunctie als aanduiding van herkomst van de door de houder gemaakte producten volledig kan vervullen, en het belang van de andere marktdeelnemers, dat gericht is op volledige toegang tot de markt, zonder overigens uit te sluiten – zoals lijkt te worden bevestigd door de uitgebreide verwijzing in de aangehaalde passage van het Hof naar het vrije verkeer en zoals wij later zullen zien – dat andere belangen een rol kunnen gaan spelen.

##### **De eerste en de tweede vraag**

31. Na deze uiteenzetting kom ik nu toe aan de vragen van de verwijzende rechter.

32. Met de eerste twee vragen, die ik tezamen zal behandelen, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen wat, voor de toepassing van artikel 6, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104, de criteria zijn om de hoofdproducten te onderscheiden van de accessoires en onderdelen, alsmede om te bepalen welke andere producten dan de onderdelen en de accessoires binnen de werkingssfeer van deze bepaling kunnen vallen. Dat is nodig om vast te kunnen stellen of de geoorlooftheid van het aanbrengen van een merk van een derde bij die andere producten anders moet worden beoordeeld dan bij onderdelen en accessoires.

33. Zoals hiervoor uiteengezet, is een van de voorwaarden die vervuld moeten zijn wil een merk van een ander geoorloofd op een product mogen worden aangebracht, dat het merk de functie heeft om de bestemming van dit product, en niet zijn herkomst, aan te geven.

34. Het komt mij in dit opzicht voor, dat de mogelijkheid om een merk van een ander te gebruiken om de bestemming aan te geven, zonder daar iets aan toe te voegen met betrekking tot de herkomst, zich voor elke waar of dienst op vrijwel dezelfde wijze voordoet.

35. Het zal zeker vaker het geval zijn bij accessoires en onderdelen die moeten worden gebruikt tezamen met een hoofdproduct, dat in de meeste gevallen niet anders kan worden beschreven dan door zijn merk. Denk alleen al, om de door de regering van het Verenigd Koninkrijk genoemde voorbeelden aan te halen, aan een speciaal voor de Volkswagen Polo gemaakte uitlaat of fietsendrager. Hetzelfde kan zich echter ook voordoen bij twee producten die gezamenlijk kunnen worden gebruikt, maar waarbij het ene product niet het accessoire of het onderdeel is van het andere. Om nog een keer terug te komen op de voorbeelden van de regering van het Verenigd Koninkrijk, kan gedacht worden aan een door onderneming Alfa geproduceerde computer en een door onderneming Beta ontwikkeld besturingssysteem, die met elkaar compatibel zijn. Hier is geen sprake van accessoires of van onderdelen, aangezien beide producten onafhankelijk van elkaar bestaan. Niettemin kan het gerechtvaardigd zijn dat de betrokken onderneming het publiek ervan in kennis stelt dat haar product het product van de andere onderneming als bestemming kan hebben en omgekeerd.

36. Derhalve ben ik van mening dat geen enkel product of geen enkele dienst in beginsel op grond van de onderhavige voorwaarde kan worden uitgesloten van de werkingssfeer van artikel 6, lid 1, sub c, van de richtlijn. Of het nu om een hoofdproduct, een accessoire of een onderdeel gaat, als de aanduiding van het merk van een derde nodig is om de bestemming aan te geven, dan moet worden aangenomen dat is voldaan aan de voorwaarde waarvan hier sprake is.

37. Deze uitlegging lijkt ook door andere argumenten te worden bevestigd. Uitgaande van de tekst zelf van de betrokken bepaling, merk ik op dat daarin de verwijzing naar de accessoires en de onderdelen wordt voorafgegaan door de uitdrukking „met name”. Op grond hiervan mag worden aangenomen dat de beperking van het uitsluitend recht ook betrekking kan hebben op producten die geen accessoires of onderdelen zijn, temeer daar, zoals de Commissie opmerkt, het door haar ingediende voorstel voor een richtlijn deze mogelijkheid duidelijk uitsloot, maar later juist op dit punt werd gewijzigd.(8)

38. Van de andere kant noemt de betrokken bepaling, zoals de regering van het Verenigd Koninkrijk heeft opgemerkt, niet alleen de bestemming van producten, maar ook die van diensten, waarbij moeilijk van onderdelen of accessoires kan worden gesproken.

39. Dit bevestigt naar mijn mening, dat het voor de toepassing van artikel 6, lid 1, sub c, van de richtlijn niet nodig is om een product vooraf als een hoofdpro-

duct of als een accessoire of een onderdeel te kwalificeren, aangezien in alle gevallen beslissend is of de aanduiding van het merk van een derde nodig is om de bestemming van een product (of dienst) aan te geven en of zij geen verwarring sticht wat de herkomst ervan betreft.

40. Maar als dit zo is, dan lijkt het mij niet nodig dat het Hof, zoals met de eerste vraag wordt verzocht, zich in deze zaak uitspreekt over de criteria om te bepalen wat de hoofdproducten zijn en om deze te onderscheiden van de accessoires en de onderdelen.

41. Ik geef derhalve in overweging de eerste en de tweede vraag aldus te beantwoorden dat, aangezien voor de toepassing van artikel 6, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104 alleen moet worden vastgesteld of de aanduiding van een merk nodig is om de bestemming van het product (of de dienst) aan te geven en of zij geen verwarring sticht wat de herkomst van het product betreft, het voor de beoordeling van de geoorloofdheid van het gebruik van het merk van een derde geen verschil maakt of het nu om een hoofdproduct, een accessoire of een onderdeel gaat.

#### **De derde vraag**

42. Met de derde vraag wenst de nationale rechter in wezen te vernemen welke elementen in aanmerking moeten worden genomen om te beoordelen of het gebruik van het merk van een derde in de zin van artikel 6, lid 1, sub c, van de richtlijn „nodig” is om de bestemming van een product aan te geven.

43. In de bij het Hof ingediende opmerkingen verdedigen de interveniënten twee zeer verschillende uitleggingen van voornoemde voorwaarde van de noodzakelijkheid van het gebruik van het merk van een derde.

44. De regering van het Verenigd Koninkrijk geeft in overweging, de betrokken voorwaarde als voldaan te beschouwen, indien de vermelding van het merk van een derde een „doeltreffend en nauwkeurig middel”(9) is om aan de potentiële kopers van het product de informatie betreffende de bestemming ervan over te brengen.

45. In dit verband wijst zij erop dat de betrokken bepaling tot doel heeft om de ontwikkeling van een onvervalste mededinging mogelijk te maken en dat een overdreven strikte uitlegging van voornoemde voorwaarde het nuttig effect aan de bepaling zou ontnemen.

46. Volgens het Verenigd Koninkrijk bestaat namelijk het gevaar, dat de betrokken bepaling in de praktijk nooit toepassing zou vinden, indien aan het vereiste van de noodzakelijkheid van de vermelding van andermans merk alleen zou zijn voldaan wanneer het niet mogelijk was om de informatie die de potentiële koper nodig heeft om de bestemming van het product te begrijpen, op enige andere wijze over te brengen. In bijna alle gevallen is namelijk wel een andere mogelijkheid te bedenken dan de vermelding van het merk van een derde om de bestemming van een product aan te geven, bijvoorbeeld een afbeelding of een technische beschrijving van het soort product waarmee het betrokken product moet worden gebruikt.

47. De Finse regering en de Commissie zitten op dezelfde lijn. Voor hen is het belangrijk om ook rekening te houden met de kenmerken van de potentiële kopers van het product waarop het merk van een derde is aangebracht. De definitie van hetgeen „nodig” is om mede te delen, verschilt namelijk naargelang het product bestemd is voor de eindverbruikers of voor andere ondernemers. Alleen in het tweede geval zouden technische gegevens de informatie met betrekking tot de bestemming van het product op passende wijze kunnen overbrengen, zonder dat het dus „nodig” is om het merk van een derde te vermelden. Voor de gemiddelde consument, daarentegen, is het moeilijker om de bestemming van een product te begrijpen als dat merk niet wordt vermeld, tenzij er sprake is van technische normen die algemeen bekend zijn en waardoor ook de consument gemakkelijk de bestemming van het betrokken product kan begrijpen. Zoals tijdens de terechtzitting is opgemerkt, kan hiervan sprake zijn bij banden, waarvoor makkelijk te begrijpen codes bestaan, met behulp waarvan de potentiële koper kan zien welke modellen voor zijn auto bedoeld zijn.

48. Gillette is een heel andere mening toegedaan. Zij bepleit een strikt en uitsluitend economische uitlegging van de betrokken voorwaarde. Volgens haar namelijk zou het gebruik van het merk van een derde alleen als „nodig” beschouwd kunnen worden als het voor de gebruiker de enige mogelijkheid is om zijn product onder economisch verantwoorde voorwaarden in de handel te brengen.

49. Gillette merkt op, dat deze opvatting voor het onderhavige geval betekent dat de mesjes van LA niet uitsluitend zijn bestemd voor de heften van Gillette, maar ook voor de door LA zelf geproduceerde heften, alsmede, zoals ter terechtzitting is gebleken, voor heften van andere merken. Volgens Gillette volgt hieruit, dat de mesjes van LA onder economisch verantwoorde voorwaarden toegang tot de markt hebben en in de handel kunnen worden gebracht, ook als op hun verpakkingen niet wordt aangegeven dat zij mede op door Gillette geproduceerde heften kunnen worden geplaatst.

50. Het zou anders zijn als het zonder vermelding van voornoemde merken onmogelijk was om voor de mesjes van LA enige bestemming aan te geven, omdat er in dat geval geen enkele vraag naar de betrokken mesjes zou bestaan en het dus geheel onmogelijk zou zijn om onder economisch verantwoorde voorwaarden op te treden. Gillette benadrukt echter dat dit hier niet het geval is, gezien het feit dat ook LA heften produceert, en haar mesjes dus niet de toegang tot de markt ontzegd wordt door het verbod om de merken van Gillette op hun verpakkingen te vermelden.

51. Ik heb er geen problemen mee om toe te geven dat de opvatting van Gillette meer overeen lijkt te komen met de tekst van artikel 6, lid 1, sub c, van de richtlijn, waarin niet over „doeltreffendheid”, maar over „noodzakelijkheid” van het gebruik van het merk van een derde wordt gesproken, en het spreekt vanzelf dat de twee begrippen geen synoniemen zijn.

52. Anderzijds lijkt ook de vergelijking tussen de definitieve tekst van voornoemde bepaling en de tekst van

het door de Commissie ingediende voorstel(10) hiervoor te pleiten. Laatstgenoemd voorstel bepaalde namelijk dat derden het merk van een ander mochten gebruiken „om de bestemming van accessoires of onderdelen aan te geven”(11); zoals wij zagen, is in de definitieve versie in dwingendere bewoordingen te lezen dat het gebruik is toegestaan „wanneer dit nodig is om de bestemming [...] aan te geven”.

53. Dit vooropgesteld, kan men zich afvragen of de discussie kan worden beperkt tot een taalkundige analyse van een afzonderlijke passage van de betrokken bepaling, dan wel zich ruimer moet uitstrekken tot de betekenis en reikwijdte van die bepaling en de ermee nagestreefde doelen.

54. Preciezer gezegd, kan men zich afvragen of de bescherming van het merk, dat zonder twijfel het belangrijkste doel van de richtlijn is, alleen moet worden beoordeeld uit het oogpunt van de aanspraken van de merkhouders en dus, zoals Gillette wil, alleen kan worden onderworpen aan de beperkingen die uit economisch oogpunt strikt noodzakelijk zijn om andere ondernemers in staat te stellen werkelijk actief te zijn op de markt, of dat de uitzondering, die in ieder geval door artikel 6, lid 1, in dit verband tot stand wordt gebracht, betekent dat ook andere aanspraken relevant zijn.

55. Deze bepaling biedt naar mijn mening inderdaad ruimte voor andere waarden en belangen die er niet uitdrukkelijk in worden genoemd, maar die vanuit een algemener gezichtspunt moeilijk buiten beschouwing kunnen worden gelaten. Temeer daar er naar wordt verwezen in de hierboven vermelde rechtspraak van het Hof (zie punt 29 supra), waarin wordt aangevoerd dat artikel 6, lid 1, „beoogt de fundamentele belangen van de bescherming van de rechten van het merk en die van het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten in de gemeenschapsmarkt met elkaar in overeenstemming te brengen, en wel zo dat het merkrecht zijn rol van essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging kan vervullen, dat het Verdrag wil vestigen en handhaven”.

56. Het gaat er dus om, zoals het Hof juist benadrukt, twee verschillende belangen met elkaar in overeenstemming te brengen, die echter beide gericht zijn op het waarborgen van een stelsel van onvervalste mededinging en dus uiteindelijk van het recht van consumenten om tussen verschillende onderling verwisselbare producten te kiezen. Met andere woorden, de richtlijn beoogt niet alleen de economische belangen van de merkhouders te beschermen, maar ook de keuzemogelijkheid van consumenten te waarborgen, niet alleen door hun de herkomst van de producten te garanderen, maar ook door hen volledig te laten profiteren van de voordelen van de concurrentie tussen producten die in eenzelfde behoefte kunnen voorzien.

57. Als deze verschillende belangen dankzij de uitzondering van artikel 6, lid 1, moeten worden verzoend, dan volgt hieruit, dat het in het kader van die ruimere analyse van de bepaling niet mogelijk is om alleen een beroep te doen op aan een passage daaruit ontleende tekstargumenten om een van die belangen te

benadrukken en de betekenis van de andere uit te sluiten, aangezien, aldus het Hof, de bepaling ze allemaal in overeenstemming wil brengen.

58. Overigens lijkt mij de noodzaak om met de verschillende betrokken vereisten rekening te houden, en ze voorzover mogelijk met elkaar in overeenstemming te brengen, nogmaals duidelijk te worden aangetoond door de communautaire rechtspraak en in het bijzonder door het bekende arrest BMW(12), waarin het Hof inderdaad de noodzaak tot bescherming van de merkhouder en de noodzaak tot bescherming van de consument, mede gezien in het licht van een sterkere concurrentie en de volledigheid van informatie die hem gegarandeerd moet worden, met elkaar in overeenstemming heeft gebracht.

59. Voorzover hier van belang, wijs ik erop, dat in de hierboven genoemde zaak de eigenaar van een niet bij het net van BMW aangesloten garage reparaties verrichtte aan auto's van dit merk en in advertenties aangaf dat hij „gespecialiseerd in BMW” was. BMW was van mening dat dit gedrag niet onder de uitzondering van artikel 6, lid 1, sub c, van de richtlijn kon vallen en dat het dus een schending opleverde van het uitsluitend recht waarvan zij houder was. Aangezien de ondernemer namelijk, uit het oogpunt van de economische leefbaarheid van zijn activiteiten, effectief reparatiediensten kon aanbieden zonder specifiek een constructeur (en dus een merk) van auto's te noemen, voldeed de vermelding van het merk BMW niet aan de voorwaarde van noodzakelijkheid zoals bedoeld in genoemde bepaling.

60. Deze uitlegging van de betrokken voorwaarde, die volgens mij niet verschilt van de uitlegging die Gillette in deze zaak voorstaat, lijkt niet door het Hof te worden gevolgd. In plaats namelijk van zich af te vragen of de activiteiten van de garagehouder economisch leefbaar zouden zijn indien hij de verwijzingen naar het BMW-merk achterwege had gelaten, heeft het Hof uitsluitend rekening gehouden met de noodzaak om de potentiële klanten van de garagehouder zo volledig mogelijk te informeren.

61. Om te beginnen heeft het Hof opgemerkt dat „het [gebruik van het BMW-merk] plaats[vond] om de producten te identificeren die het object van de verleende dienst [waren en] noodzakelijk [was] om [er] de bestemming van [...] aan te geven”, waar het vervolgens aan toevoegt, dat „indien een zelfstandig ondernemer het onderhoud en de reparatie van BMW-automobielen verricht of zich daadwerkelijk daarin heeft gespecialiseerd, hij deze informatie in de praktijk niet aan zijn klanten kan meedelen, zonder het BMW-merk te gebruiken”.(13)

62. Op deze manier heeft het Hof het standpunt gevolgd, dat advocaat-generaal Jacobs in de conclusie in die zaak had ingenomen(14), toen hij erop wees dat de vraag waar het in die zaak om ging, in wezen was of een ondernemer in de hierboven beschreven omstandigheden „vrij moef[s]t zijn om de aard van de door hem aangeboden diensten te omschrijven”.(15) De advocaat-generaal was tot de conclusie gekomen dat het „zich tegen een dergelijk gebruik van het merk [...] ver-

zetten [...] [in dergelijke gevallen] een te grote beperking van de vrijheid van de ondernemer [zou zijn geweest]”.(16)

63. Volgens mij kan uit deze rechtspraak een uitlegging van de betrokken voorwaarde worden afgeleid, die minder strikt is dan die welke Gillette voorstaat. De voorwaarde lijkt al vervuld alleen vanwege het feit dat het gebruik van het merk van een derde de enige doeltreffende manier is om het aantal producten te vergroten waartussen de potentiële koper kan kiezen.

64. Als men deze uitlegging ook in dit geval volgt, kan daaruit worden afgeleid dat de consumenten, indien de merken van Gillette niet op de verpakking van de mesjes van LA zouden worden vermeld, mogelijk op geen andere wijze kennis kunnen krijgen van de, objectief bestaande, compatibiliteit tussen deze producten en de heften van Gillette, waardoor zij nuttige informatie voor hun economische keuzes dreigen mis te lopen. Als dit dus de enige manier was om deze informatie over te brengen, dan zou het gebruik van de merken van Gillette moeten worden beschouwd als „nodig” in de zin van de richtlijn.

65. Het is natuurlijk aan de nationale rechter om deze vraag te beantwoorden en dus om na te gaan of de potentiële kopers, zonder verwijzingen naar de merken van Gillette op de verpakkingen van de mesjes van LA, op andere manieren echt geïnformeerd zouden kunnen worden over de mogelijkheid om deze mesjes samen met door Gillette geproduceerde heften te gebruiken. Het gebruik van de merken van laatstgenoemde zou bijvoorbeeld niet nodig hoeven te zijn indien er, de consumenten bekende, technische normen bestaan om de compatibiliteit tussen heften en mesjes aan te geven (zoals in het hierboven genoemde geval van de banden).

66. Hoewel ik voornoemde oplossing voorsta, moet ik toegeven dat deze, naast het feit dat zij niet helemaal de door Gillette gemaakte bezwaren van algemene aard wegneemt (buitensporige beperking van de bescherming van de merkhouder), veel onzekerheid dreigt te laten bestaan wat de toepassing ervan betreft. Maar volgens mij ontkomt men moeilijk aan dit gevolg, als men de discussie over de toetsing van de noodzaak los blijft zien van de andere voorwaarden van artikel 6, lid 1, waardoor zij ten slotte, zoals gezegd, wordt teruggebracht tot een taalkundige discussie over de betrokken passage van deze bepaling.

67. Daarentegen is het anders als men in aanmerking neemt dat die toetsing de inhoud van de betrokken bepaling niet uitputtend behandelt, maar juist past bij, en nauw verbonden is met, een duidelijke voorwaarde met betrekking tot de modaliteiten van het als nodig beschouwde gebruik van het merk (dat wil zeggen, de eerbiediging van de eerlijke gebruiken). Met andere woorden, het feit dat de uitlegging van deze voorwaarde voorwerp is van een afzonderlijke prejudiciële vraag, mag niet tot gevolg hebben dat de uiteenzetting zo verdeeld raakt, dat het directe verband dat tussen de verschillende onderdelen van de bepaling bestaat en derhalve van invloed kan zijn op de uitlegging van al deze onderdelen, uit het oog wordt verloren.

68. De onzekerheid die, zoals ik zojuist heb gezegd, onvermijdelijk aan de toetsing van de noodzakelijkheid is verbonden, kan mijns inziens juist door controle van de voorwaarden en modaliteiten voor het gebruik van het merk, zoals beschreven in artikel 6, lid 1, worden weggenomen. Dat geldt evenzeer voor de legitieme preoccupaties met betrekking tot de schade die de bescherming van het merk kan lijden door een minder strikte uitlegging van de voorwaarde van de noodzakelijkheid.

69. Hoe strikter de controle van voornoemde voorwaarden zal zijn, hoe meer men kan instemmen met een dergelijke uitlegging. Tegelijkertijd kan bij deze concrete controle de daadwerkelijke „noodzakelijkheid” van het gebruik van het merk beter beoordeeld worden en kunnen de twijfels, die in abstracto dienaangaande altijd kunnen rijzen, eventueel worden weggenomen.

70. Welbeschouwd heeft het Hof de betrokken kwestie overigens niet onderzocht aan de hand van opeenvolgende en afzonderlijke toetsingen, dat wil zeggen, door eerst de mate van „noodzakelijkheid” van het gebruik van het merk van een derde te „meten” en daarna te controleren of dat gebruik plaatsvond „volgens de eerlijke gebruiken”. Het heeft daarentegen een samenhangende uiteenzetting gegeven, waarin mijns inziens het accent minder op de definitie van de „noodzakelijkheid” lag dan op de eerbiediging van de eerlijke gebruiken, aangezien deze laatste doorslaggevend zijn om elke verwarring omtrent de oorsprong van het product te vermijden en dus om de merkhouder te beschermen.(17)

71. Enkel met voornoemde preciseringen geef ik het Hof derhalve in overweging de derde prejudiciële vraag aldus te beantwoorden, dat het gebruik van het merk van een derde nodig is om de bestemming van een product aan te geven, wanneer dat de enige manier is om consumenten volledig te informeren over de mogelijke toepassingen van het betrokken product.

#### **De vierde vraag**

72. Ik richt mij nu specifiek op de uitlegging van de uitdrukking „eerlijke gebruiken in nijverheid en handel”, waarom de nationale rechter het Hof met de vierde vraag verzoekt, aangezien de mogelijkheid voor een derde om andermans merk te gebruiken, op grond van artikel 6, lid 1, van richtlijn 89/104 alleen bestaat indien deze gebruiken geëerbiedigd worden.

73. In dit verband wijs ik erop dat volgens vaste rechtspraak „[d]e voorwaarde van een ‚eerlijk gebruik’ [...] een loyaliteitsverplichting tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder tot uitdrukking [brengt]”.(18) In die omstandigheden moet echter de reikwijdte van deze verplichting nog worden bepaald, aangezien die niet precies gedefinieerd is in richtlijn 89/104.

74. Mijns inziens kan deze vraag reeds beantwoord worden aan de hand van de vaste rechtspraak van het Hof, waarin aanknopingspunten zijn te vinden om de reikwijdte van de betrokken verplichting te bepalen. Het Hof heeft namelijk verklaard, dat een derde andermans merk niet zo mag gebruiken, „dat de indruk kan

worden gewekt, dat er een commerciële band tussen de derde onderneming en de merkhouder bestaat, en met name dat [...] een bijzondere relatie tussen de twee ondernemingen bestaat”.(19) Het Hof heeft bovendien opgemerkt, dat een onderneming die andermans merk vermeldt, geen „ongerechtvaardigd voordeel [mag trekken] uit het onderscheidend vermogen of de reputatie ervan”. Het voordeel is met name ongerechtvaardigd, indien het ontstaat doordat bij de potentiële kopers de indruk is gewekt dat er een band bestaat tussen de merkhouder en de onderneming die het product heeft gemaakt.(20)

75. Behalve in de rechtspraak zijn er, zoals de verwijzende rechter zelf, de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie voorstellen, ook nuttige aanwijzingen te vinden in de communautaire bepalingen inzake misleidende en vergelijkende reclame, en in het bijzonder in richtlijn 84/450, zoals gewijzigd bij richtlijn 97/55.

76. Uit de overwegingen 13 tot en met 15 van de considerans van laatstgenoemde richtlijn blijkt namelijk, dat de door artikel 5 van richtlijn 89/104 aan de houder van een merk verleende exclusieve rechten niet worden geschonden wanneer een derde bij het gebruik van dit merk de in richtlijn 97/55 vastgestelde voorwaarden naleeft.

77. Hieruit volgt, dat indien de door de vermelding van het merk overgebrachte boodschap geoorloofd is in de zin van de bepalingen inzake misleidende en vergelijkende reclame, de „eerlijke gebruiken” in de zin van artikel 6, lid 1, van richtlijn 89/104 kunnen worden geacht te zijn geëerbiedigd.

78. De voorwaarden die artikel 3 bis van gewijzigde richtlijn 84/450 (toegevoegd op grond van artikel 1, lid 4, van richtlijn 97/55) stelt voor de geoorloofdheid van vergelijkende reclame (en die het meest van belang zijn voor het onderhavige geval), verschillen niet wezenlijk van de voorwaarden die zijn af te leiden uit de aangehaalde rechtspraak van het Hof. Dat betekent dat die reclame er niet toe mag leiden dat op de markt de adverteerder met een concurrent wordt verward [sub d], en dat zij er niet op mag zijn gericht om oneerlijk voordeel op te leveren ten gevolge van de bekendheid van een merk van een concurrent [sub g].

79. Uit de hierboven aangehaalde rechtspraak en de bepalingen van de gewijzigde richtlijn 84/450 blijkt derhalve, dat het zonder meer ongeoorloofd is om een merk van een derde te gebruiken op een manier die ertoe kan leiden dat bij de potentiële kopers verwarring ontstaat over de herkomst van het product. Met name mag bij deze potentiële kopers niet de indruk worden gewekt dat het product afkomstig is van de merkhouder en dat het dus over dezelfde kwaliteit beschikt als de door laatstgenoemde gemaakte producten.

80. Niettemin brengen de Finse regering en de regering van het Verenigd Koninkrijk hiertegen in, dat een onderneming, wanneer zij op haar product het merk van een derde aanbrengt, niet noodzakelijkerwijs wil beweren dat haar producten in kwalitatief opzicht gelijkwaardig zijn aan die van de merkhouder. In wezen heeft het Hof in het BMW-arrest zelf erkend, dat het

gebruik van het merk van een derde door een ondernemer, die „zijn eigen activiteit een kwaliteitsuitstraling”(21) wil geven, geoorloofd is.

81. Zoals hierboven opgemerkt (zie punt 59 supra), betrof die uitspraak echter, voorzover hier van belang, het verrichten van reparaties aan automobielen van het merk BMW. De activiteit van de ondernemer had derhalve betrekking op producten waarop legitiem het BMW-merk was aangebracht; de „kwaliteitsuitstraling” die de ondernemer aan het voorwerp van zijn activiteit ontleende, kon niet worden geacht ongeoorloofd te zijn. Het weerspiegelde immers het feit dat hij in staat was om te werken met producten waarvan de kwaliteit werd gewaarborgd door de aanwezigheid van het BMW-merk.

82. In het onderhavige geval, daarentegen, is de productie van mesjes door LA een activiteit die reeds beëindigd is op het moment dat wordt bekendgemaakt dat deze mesjes met de heften van Gillette kunnen worden gebruikt. Daarom zou de compatibiliteit van de twee producten niet van invloed mogen zijn op de mening die de consumenten zich vormen over de kwaliteit van de mesjes van LA. Indien echter de vermelding van het merk bij deze personen de indruk zou wekken dat de kwaliteit van de twee soorten mesjes dezelfde is, zou moeten worden aangenomen dat aan de voorwaarde van de eerbiediging van de eerlijke gebruiken niet is voldaan.

83. Het is dus aan de nationale rechter om na te gaan of de vermelding van de merken van Gillette op de verpakkingen van LA alleen bedoeld is om de potentiële kopers te informeren over de mogelijkheid om de mesjes van LA op de heften van Gillette te bevestigen, omdat de koppelingen compatibel zijn, of dat de vermelding daarentegen ook aangeeft dat de mesjes van LA dezelfde scheereigenschappen, en dus dezelfde kwaliteit, hebben als de mesjes van Gillette.

84. Daarom dient dit door de nationale rechter „globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden”(22) Dit werd door het Hof verlangd in verband met de wijze van beoordeling van het verwarringsgevaar, om de reikwijdte af te bakenen van het uitsluitend recht van de merkhouder krachtens artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104. Aangezien echter de definitie van de voorwaarde van de eerbiediging van de eerlijke gebruiken onvermijdelijk van invloed is op de reikwijdte van dat uitsluitend recht, dat door die definitie meer of minder wordt beperkt, komt het mij voor dat de beoordeling die de nationale rechter van deze voorwaarde moet verrichten, moet voldoen aan het hierboven genoemde criterium.(23)

85. Gelet op het voorgaande geef ik het Hof in overweging de vierde prejudiciële vraag aldus te beantwoorden, dat een ondernemer de „eerlijke gebruiken in nijverheid en handel” eerbiedigt, als hij door het gebruik van het merk van een derde niet de indruk wekt dat er een commerciële band tussen hemzelf en de merkhouder bestaat, en geen ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van dat merk. Het feit dat een ondernemer ook zelf die producten verkoopt en er andermans merk op

aanbrengt, betekent niet noodzakelijk dat hij beweert dat zijn producten in kwalitatief opzicht gelijkwaardig zijn aan die van de merkhouder. Het gedrag van de ondernemer moet daarom onderworpen worden aan een globale beoordeling van alle relevante omstandigheden.

#### **De vijfde vraag**

86. Met de vijfde vraag wenst de nationale rechter in wezen te vernemen of de beoordeling van de geoorloofdheid van het gebruik van het merk van een derde wordt beïnvloed door het feit dat de marktdeelnemer die dat merk op een product van hem aanbrengt, ook het soort product verkoopt waarmee het eerste samen moet worden gebruikt.

87. Om deze vraag te beantwoorden, moeten er volgens mij twee aspecten worden onderscheiden, waarvan er één verband houdt met de voorwaarde van de noodzakelijkheid en het andere met de voorwaarde van de „eerlijke gebruiken”, die respectievelijk zijn behandeld bij de uiteenzetting van de derde en de vierde prejudiciële vraag.

88. Wat het eerste aspect betreft, merk ik op dat, als de door Gillette bepleite economische benadering van de noodzakelijkheidsvoorwaarde was gevolgd, de omstandigheid dat LA, behalve mesjes, ook heften verkoopt die een van de mogelijke bestemmingen vormen, twijfel had kunnen doen rijzen dat aan deze voorwaarde is voldaan, aangezien er, ook zonder de merken van Gillette te vermelden, hoe dan ook een marktverraag zou zijn naar de mesjes van LA, vanwege de bezitters van de door LA in de handel gebrachte heften.

89. Aangezien ik echter om voornoemde redenen tot de conclusie ben gekomen dat aan de noodzakelijkheidsvoorwaarde is voldaan indien de vermelding van andermans merk op een product de enige manier is om klanten volledig te informeren over de mogelijke toepassingen van het betrokken product, wordt de beoordeling van de geoorloofdheid van het gebruik van het merk mijns inziens niet beïnvloed door het feit dat de derde ook een product verkoopt dat een van de mogelijke bestemmingen vormt van het product waarop hij het merk van een ander aanbrengt.

90. Wat daarentegen het aspect in verband met de „eerlijke gebruiken” betreft, merk ik, met het Verenigd Koninkrijk, Finland en de Commissie, enkel op dat het in de desbetreffende vraag vermelde element, hoe belangrijk ook, slechts een van de elementen is waarmee de nationale rechter rekening moet houden bij de beoordeling of het gebruik van het merk door de derde plaatsvindt met eerbiediging van voornoemde gebruiken.

91. Ik geef derhalve in overweging de vijfde vraag aldus te beantwoorden, dat de omstandigheid dat de marktdeelnemer die het merk van een derde op zijn product aanbrengt, ook het soort product verkoopt waarmee het eerste samen moet worden gebruikt, een belangrijk element vormt voor de beoordeling van de geoorloofdheid van het gebruik van het merk, maar de criteria voor deze beoordeling niet wijzigt.

#### **V – Conclusie**

92. Mitsdien geef ik het Hof in overweging, de prejudiciële vragen van de Korkein oikeus als volgt te beantwoorden:

1) Aangezien voor de toepassing van artikel 6, lid 1, sub c, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, alleen moet worden vastgesteld of de aanduiding van een merk nodig is om de bestemming van het product (of de dienst) aan te geven en of zij geen verwarring sticht wat de herkomst van het product betreft, maakt het voor de beoordeling van de geoorlooftheid van het gebruik van het merk van een derde geen verschil of het nu om een hoofdproduct, een accessoire of een onderdeel gaat.

2) Het gebruik van het merk van een derde is nodig om de bestemming van een product aan te geven, wanneer dat de enige manier is om consumenten volledig te informeren over de mogelijke toepassingen van het betrokken product.

3) Een ondernemer eerbiedigt de „eerlijke gebruiken in nijverheid en handel”, als hij door het gebruik van het merk van een derde niet de indruk wekt dat er een commerciële band tussen hemzelf en de merkhouders bestaat, en geen ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van dat merk. Het feit dat een ondernemer ook zelf die producten verkoopt en er andermans merk op aanbrengt, betekent niet noodzakelijk dat hij beweert dat zijn producten in kwalitatief opzicht gelijkwaardig zijn aan die van de merkhouders. Het gedrag van de ondernemer moet daarom onderworpen worden aan een globale beoordeling van alle relevante omstandigheden.

4) De omstandigheid dat de marktdeelnemer die het merk van een derde op zijn product aanbrengt, ook het soort product verkoopt waarmee het eerste samen moet worden gebruikt, vormt een belangrijk element voor de beoordeling van de geoorlooftheid van het gebruik van het merk, maar wijzigt de criteria voor deze beoordeling niet.

---

Noten bij Conclusie A.-G.

1 – Oorspronkelijke taal: Italiaans.

2 – PB 1989, L 40, blz. 1.

3 – PB L 250, blz. 17.

4 – PB L 290, blz. 18.

5 – Merkenwet van 10 januari 1964, nr. 1964/7.

6 – Zie onder andere arresten van 23 mei 1978, Hoffmann-La Roche (102/77, Jurispr. blz. 1139, punt 7); 12 november 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Jurispr. blz. I-10273, punt 51); 11 maart 2003, Ansul (C-40/01, Jurispr. blz. I-2439, punt 36), en 16 november 2004, Anheuser-Busch (C-245/02, Jurispr. blz. I-10989, punt 59).

7 – Arrest van 7 januari 2004, Gerolsteiner Brunnen (C-100/02, Jurispr. blz. I-691, punt 16 en de aangehaalde rechtspraak).

8 – Artikel 5 van het voorstel voor een Eerste richtlijn van de Raad betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, door de Commissie ingediend op 25

november 1980, bepaalde: „Het aan het merk verbonden recht staat een rechthebbende niet toe een derde het gebruik, in het economisch verkeer, te verbieden: [...] c) van het merk om de bestemming van accessoires of onderdelen aan te geven [...]” (PB 1980, C 351, blz. 1).

9 – In de oorspronkelijke Engelse tekst van de opmerkingen van de regering van het Verenigd Koninkrijk: „an efficient and accurate means”.

10 – Artikel 5, sub c, aangehaald in voetnoot 8.

11 – Cursivering van mij.

12 – Arrest van 23 februari 1999, BMW (C-63/97, Jurispr. blz. I-905).

13 – Voornoemd arrest BMW, punten 59 en 60.

14 – In de conclusie van 2 april 1998 had advocaat-generaal Jacobs, van mening dat de stelling volgens welke de garagehouder zijn diensten zou kunnen aanbieden zonder een specifieke merknaam van een automobiel te noemen „niet erg realistisch” is, betoogd dat „moeilijk [valt] in te zien hoe [de garagehouder], indien hij inderdaad gespecialiseerd is in het onderhoud en de reparatie van BMW's, dit dan aan zijn klanten duidelijk kan maken zonder het merk BMW te gebruiken” (punt 54).

15 – Voornoemde conclusie, punt 54.

16 – Voornoemde conclusie, punt 55.

17 – Zie voornoemd arrest BMW, punten 61 e.v., en conclusie in dezelfde zaak, punten 55 en 56.

18 – Voornoemde arresten BMW, punt 61, en Gerolsteiner Brunnen, punt 24.

19 – Voornoemd arrest BMW, punt 64.

20 – Voornoemd arrest BMW, punten 52 en 53. Ik moet erop wijzen dat deze gedachtegang artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104 betrof; niettemin heeft het Hof in de punten 62 en 63 bepaald, dat dezelfde overwegingen „mutatis mutandis gelden” voor artikel 6, lid 1.

21 – Voornoemd arrest BMW, punt 53.

22 – Arrest van 22 juni 2000, Marca Mode (C-425/98, Jurispr. blz. I-4861, punt 40).

23 – Vooraf wijs ik erop, dat het Hof in verband met het onderzoek naar de inachtneming van de in de gewijzigde richtlijn 84/450 genoemde voorwaarden dezelfde benadering heeft gehanteerd, wanneer het vaststelt dat daarbij „rekening [dient] te worden gehouden met de globale presentatie van de omstreden reclame” (arrest van 25 oktober 2001, Toshiba Europe, C-112/99, Jurispr. blz. I-7945, punt 60).