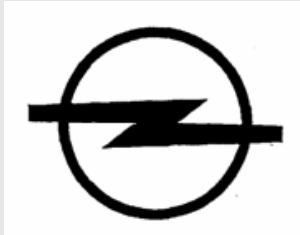


Hof van Justitie EG, 25 januari 2007, Opel*Cartronic Opel Astra
schaalmodel**Opel-logo voor auto's
en speelgoed***MERKENRECHT****ARTIKEL 5(1)(a) MERKENRICHTLIJN****Gebruik merk voor dezelfde waren – art. 5(1)(a) Merkenrichtlijn****Voor verbod ex artikel 5(1)(a) richtlijn vereist dat gebruik teken afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk**

Evenwel zij eraan herinnerd dat volgens de rechtspraak van het Hof het in artikel 5, lid 1, van de richtlijn bedoelde uitsluitende recht is verleend om de merkhouder de mogelijkheid te bieden, zijn specifieke belangen als houder van dat merk te beschermen, dat wil zeggen te verzekeren dat het merk zijn wezenlijke functies kan vervullen, en dat de uitoefening van dit recht derhalve beperkt moet blijven tot de gevallen waarin het gebruik van het teken door een derde afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk en met name aan de essentiële functie ervan, de consument de herkomst van de waar te waarborgen (arrest Arsenal Football Club, reeds aangehaald, punt 51, en arrest van 16 november 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Jurispr. blz. I-10989, punt 59). Bijgevolg kan het aanbrengen door een derde van een teken dat gelijk is aan een voor speelgoed ingeschreven merk op schaalmodellen van voertuigen op grond van artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn alleen dan worden verboden wanneer het afbreuk doet of kan doen aan de functies van dat merk.

Vaststelling afbreuk**Het is aan de verwijzende rechter om uit te maken of, uit het oogpunt van de gemiddelde consument van speelgoed in Duitsland, het gebruik afbreuk doet aan de functies van het Opel-logo als voor speelgoed ingeschreven merk.**

In het hoofdgeding, waarin het betrokken merk zowel voor auto's als voor speelgoed is ingeschreven, heeft de verwijzende rechter verduidelijkt dat het in Duitsland voor de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument van waren van speelgoedfabrikanten een gewone zaak is dat schaalmodellen werkelijk bestaande voorbeelden nabootsen en dat deze consument zelfs veel belang hecht aan totale origineelgetrouwheid, zodat hij het Opel-logo op de waren van Autec zal opvatten als een aanduiding dat

het gaat om een nabootsing op verkleinde schaal van een voertuig van het merk Opel. Zo de verwijzende rechter met zijn toelichting heeft willen benadrukken dat het relevante publiek het aan het Opel-logo gelijke teken op de door Autec in de handel gebrachte schaalmodellen niet waarneemt als een aanduiding dat deze waren afkomstig zijn van Adam Opel of van een met Adam Opel economisch verbonden onderneming, moet hij alsdan vaststellen dat het in het hoofdgeding aan de orde zijnde gebruik geen afbreuk doet aan de wezenlijke functie van het Opel-logo als voor speelgoed ingeschreven merk. Het is aan de verwijzende rechter om uit te maken of, uit het oogpunt van de gemiddelde consument van speelgoed in Duitsland, het in het hoofdgeding aan de orde zijnde gebruik afbreuk doet aan de functies van het Opel-logo als voor speelgoed ingeschreven merk. Overigens heeft Adam Opel niet gesteld dat dit gebruik afbreuk doet aan andere functies van dat merk dan de wezenlijke functie ervan.

Gebruik voor ingeschreven waren**Aangezien in het hoofdgeding Autec geen auto's verkoopt, maakt Autec geen gebruik van het Opel-logo als voor auto's ingeschreven merk in de zin van artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn**

Afgezien van het specifieke geval waarin van een merk gebruik wordt gemaakt door een derde die met betrekking tot de door dat merk aangeduide waren diensten verricht, moet artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat het ziet op het gebruik van een aan het merk gelijk teken voor door de derde in de handel gebrachte waren of voor door de derde verrichte diensten die dezelfde zijn als die waarvoor het merk is ingeschreven. De uitlegging dat de in artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn bedoelde waren of diensten die zijn welke de derde in de handel brengt of verricht, vloeit immers voort uit de bewoordingen zelf van deze bepalingen, met name uit de woorden „gebruik [...] voor [...] waren of diensten”. Een andere uitlegging zou bovendien ertoe leiden dat de in artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn gebruikte woorden „waren” en „diensten” in voorkomend geval duiden op de waren of diensten van de merkhouder, terwijl de woorden „waren” respectievelijk „product” en „diensten” respectievelijk „dienst” in artikel 6, lid 1, sub b en c, van de richtlijn noodzakelijkerwijs zien op die welke de derde in de handel brengt of verricht, zodat, in strijd met de opzet van de richtlijn, dezelfde woorden anders worden uitgelegd naargelang zij in artikel 5 dan wel in artikel 6 worden gebruikt.

ARTIKEL 5(2) MERKENRICHTLIJN**Gebruik voor speelgoedauto *kan* afbreuk doen aan reputatie of onderscheidende vermogen automerk****Gebruik kan worden verboden wanneer door dat gebruik voor speelgoed, zonder geldige reden, ongeachtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk voor auto's**

Derhalve kan op grond van artikel 5, lid 2, van de richtlijn ook het in het hoofdgeding aan de orde zijnde gebruik worden verboden wanneer door dat gebruik, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk dat als merk is ingeschreven voor auto's. Adam Opel heeft ter terechtzitting voor het Hof verklaard dat zij er belang bij heeft dat de schaalmodellen van voertuigen van het merk Opel van goede kwaliteit en geheel actueel zijn, aangezien anders afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van dat merk, als voor auto's ingeschreven merk. Het gaat in elk geval om een feitelijke beoordeling. Het is de taak van de verwijzende rechter om in voorkomend geval na te gaan of door het in het hoofdgeding aan de orde zijnde gebruik, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, als ingeschreven merk.

ARTIKEL 6(1)(b) MERKENRICHTLIJN

Gebruik voor aanduiding van kenmerk van de waar **Gebruik automerk voor schaalmodel is geen gebruik voor aanduiding van een kenmerk van het schaalmodel**

Wanneer een merk met name voor auto's is ingeschreven, vormen het aanbrengen door een derde, zonder toestemming van de merkhouder, van een aan dat merk gelijk teken op schaalmodellen van voertuigen van dat merk om deze voertuigen getrouw na te bootsen, en het in de handel brengen van deze schaalmodellen geen gebruik van een aanduiding inzake een kenmerk van deze schaalmodellen

Vindplaatsen: curia.europe.eu; AA 2007, p. m.nt. Gielen; IER 2007, nr. 28, p. 116, m.nt. Gielen.

Zie ook: Steinhauser, *Het Opel v Autec-arrest ofwel gebruik als merk*, BMM Bulletin 2008, p. 170-172; Klos, *Een Opelje met een functietoets*, BMM Bulletin 2008, p. 173-176.

Hof van Justitie EG, 25 januari 2007

(P. Jann, K. Schieman en M. Ilešič (rapporteur))

„Prejudiciële verwijzing – Merk – Artikel 5, leden 1, sub a, en 2, en artikel 6, lid 1, sub b, van Eerste richtlijn (89/104/EEG) – Recht van merkhouder om zich te verzetten tegen gebruik door derde van teken dat gelijk is aan of overeenstemt met merk – Merk dat is ingeschreven voor auto's en voor speelgoed – Weergave van merk door derde op schaalmodellen van voertuigen van dat merk”

In zaak C-48/05, betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG, ingediend door het Landgericht Nürnberg-Fürth (Duitsland) bij beslissing van 28 januari 2005, ingekomen bij het Hof op 8 februari 2005, in de procedure

Adam Opel AG
tegen

Autec AG,

in tegenwoordigheid van:

Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie eV,
wijst

HET HOF VAN JUSTITIE (Eerste kamer),
samengesteld als volgt: (...)

advocaat-generaal: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
griffier: M. Ferreira, hoofdadministrateur,
gezien de stukken en na de terechtzitting op 2 februari 2006,

gelet op de opmerkingen van:

- Adam Opel AG, vertegenwoordigd door S. Völker en A. Klett, Rechtsanwältin,
- Autec AG, vertegenwoordigd door R. Prager en T. Nägele, Rechtsanwältin, alsmede door D. Tergau, Patentanwalt,
- Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie eV, vertegenwoordigd door T. Nägele, Rechtsanwalt,
- de Franse regering, vertegenwoordigd door G. de Bergues en A. Bodard-Hermant als gemachtigden,
- de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door M. Bethell als gemachtigde, bijgestaan door M. Tappin, barrister, en S. Malynicz, barrister,
- de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door G. Braun, B. Rasmussen en W. Wils als gemachtigden,
gehoord de **conclusie van de advocaat-generaal** ter terechtzitting van 7 maart 2006,
het navolgende

Arrest

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van de artikelen 5, lid 1, sub a, en 6, lid 1, sub b, 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”).

Rechtskader

2 Artikel 5 van de richtlijn, met als titel „Rechten verbonden aan het merk”, bepaalt:

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

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

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

2. Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economisch verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschre-

ven is, wanneer dit bekend is in de lidstaat en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

3. 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 of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken;
- c) het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken;
- d) het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties.

[...]

5. De leden 1 tot en met 4 laten onverlet bepalingen in een lidstaat, betreffende bescherming tegen het gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.”

3 Lid 1 van artikel 6 van de richtlijn, met als titel „Bepanking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen”, 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:

- a) van diens naam en adres;
- b) van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;
- 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, voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.”

Hoofdinged en prejudiciële vragen

4 Adam Opel AG (hierna: „Adam Opel”) is een autoconstructeur en houder van het hieronder afgebeelde nationale beeldmerk dat in Duitsland op 10 april 1990 is ingeschreven voor, met name, auto’s en speelgoed (hierna: „Opel-logo”).



5 Autec AG (hierna: „Autec”) vervaardigt onder meer telebestuurde modelauto’s die zij onder het merk cartronic distribueert.

6 Begin 2004 heeft Adam Opel vastgesteld dat in Duitsland een telebestuurd modelvoertuig op een schaal

van 1/24 van de Opel Astra V8 Coupé werd verkocht en dat op de grille ervan, net als op het originele voertuig, het Opel-logo was aangebracht. Dat speelgoedartikel wordt vervaardigd door Autec.

7 Het merk cartronic, gevolgd door het symbool ®, is duidelijk zichtbaar op het voorblad van de gebruiksaanwijzing die bij elk schaalmodel hoort, alsmede op de voorkant van de afstandsbediening. Bovendien staan op het achterblad van de gebruiksaanwijzing de vermeldingen „AUTECH® AG” en „AUTECH® AG D 90441 Nürnberg”, waarbij de tweede vermelding ook is aangebracht op een sticker op de onderkant van de afstandsbediening.

8 Bij verzoekschrift, ingediend bij het Landgericht Nürnberg-Fürth, heeft Adam Opel deze rechterlijke instantie verzocht, Autec te verbieden om in het economische verkeer het Opel-logo aan te brengen op modelvoertuigen en om modelvoertuigen met dat merk aan te bieden, in de handel te brengen of daartoe in voorraad te hebben, in te voeren of uit te voeren op straffe van een dwangsom van 250 000 EUR per overtrekking of, subsidiair, lijfswang van maximaal zes maanden.

9 Adam Opel is van mening dat het gebruik van het Opel-logo op speelgoed, met name op schaalmodellen van door haar vervaardigde en gedistribueerde voertuigen een inbreuk op dat merk vormt. Volgens haar wordt dat merk gebruikt voor dezelfde waren als die waarvoor dat is ingeschreven, namelijk speelgoed. Dat vormt een gebruik als merk in de zin van de rechtspraak van het Hof, want het publiek gaat ervan uit dat de fabrikant van schaalmodellen van voertuigen van een bepaald merk van de merkhouder een licentie heeft verkregen om deze te vervaardigen en te distribueren.

10 Met een beroep op beslissingen van diverse Duitse rechterlijke instanties repliceert Autec, die wordt ondersteund door Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie eV (Duitse vereniging van speelgoedfabrikanten), dat het aanbrengen van een beschermd merk op schaalmodellen die een getrouwe replica van voertuigen van dat merk zijn, geen gebruik van het merk als merk vormt. In casu wordt niet geraakt aan de herkomst-aanduidende functie van het Opel-logo omdat dankzij het gebruik van de merken cartronic en AUTECH voor het publiek duidelijk wordt gemaakt dat het schaalmodel niet afkomstig is van de fabrikant van het voertuig waarvan het een replica is. Overigens is het voor het publiek een gewone zaak dat speelgoedfabrikanten reeds meer dan een eeuw werkelijk bestaande waren getrouw nabootsen en daarbij ook het merk ervan aanbrengen.

11 Gelet op het arrest van 23 februari 1999, BMW (C-63/97, Jurispr. blz. I-905), oordeelt het Landgericht Nürnberg-Fürth dat het gebruik van het Opel-logo door Autec op grond van artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn alleen dan kan worden verboden wanneer het als merk wordt gebruikt.

12 Het Landgericht Nürnberg-Fürth is geneigd, zich op het standpunt te stellen dat Autec dat logo als merk gebruikt, omdat het verwijst naar de fabrikant van het originele model. Het vraagt zich bovendien af of een

dergelijk gebruik, dat naar zijn oordeel tevens een beschrijvend gebruik in de zin van artikel 6, lid 1, van de richtlijn vormt, overeenkomstig deze bepaling toelaatbaar is ofschoon dat merk ook voor speelgoed is ingeschreven.

13 Van mening dat voor de beslechting van het geding uitlegging van de richtlijn noodzakelijk is, heeft het Landgericht Nürnberg-Fürth de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:

„1) Vormt het gebruik van een ook voor ‚speelgoed‘ beschermd merk een gebruik als merk in de zin van artikel 5, lid 1, sub a, van de [richtlijn], indien de fabrikant van een speelgoed-modelauto een werkelijk bestaand voorbeeldvoertuig op verkleinde schaal, met inbegrip van het op dat voorbeeld aangebrachte merk van de merkhouders, nabouwt en in de handel brengt?

2) Zo ja, is dan de in vraag 1 beschreven wijze van gebruik van het merk een aanduiding inzake soort of kwaliteit van het modelvoertuig in de zin van artikel 6, lid 1, sub a, van de [richtlijn]?

3) Zo ja, welke criteria zijn dan in dit soort gevallen van belang om te kunnen beoordelen wanneer sprake is van gebruik van het merk volgens de eerlijke gebruiken in handel of nijverheid?

Is dit in het bijzonder het geval wanneer de fabrikant van het modelvoertuig op de verpakking en op een voor het gebruik van het model benodigd onderdeel een voor het handelsverkeer als eigen merk herkenbaar teken alsmede de firmanaam met vermelding van zijn maatschappelijke zetel aanbrengt?”

Beantwoording van de prejudiciële vragen

Eerste vraag

Uitlegging van artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn

14 Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of het aanbrengen door een derde, zonder toestemming van de houder van een merk dat zowel voor auto's als voor speelgoed is ingeschreven, van een aan dat merk gelijk teken op schaalmodellen van voertuigen van dat merk om deze voertuigen getrouw na te bootsen, en het in de handel brengen van deze schaalmodellen, in de zin van artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn een gebruik vormen dat de merkhouders kan verbieden.

15 Artikel 5 van de richtlijn bepaalt de „[r]echten verbonden aan het merk”, terwijl in artikel 6 wordt gepreciseerd welke „[b]eperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen” geldt.

16 Volgens artikel 5, lid 1, eerste volzin, van de richtlijn geeft het ingeschreven merk de houder een uitsluitend recht. Volgens hetzelfde lid, sub a, staat dit uitsluitend recht de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming daartoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economische verkeer te verbieden, wanneer dat gelijk is aan het merk en wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven. Artikel 5, lid 3, van de richtlijn geeft een niet-limitatieve opsomming van soorten gebruik die de houder krachtens artikel 5, lid 1, kan verbieden. Andere bepalingen van de richtlijn, zoals artikel 6, stellen een aantal beperkingen aan de aan het

merk verbonden rechtsgevolgen (arrest van 12 november 2002, **Arsenal Football Club**, C-206/01, Jurispr. blz. I-10273, punt 38).

17 Om te vermijden dat de aan de merkhouders verleende bescherming van lidstaat tot lidstaat verschilt, staat het aan het Hof om een uniforme uitlegging te geven van artikel 5, lid 1, van de richtlijn en in het bijzonder van het daarin genoemde begrip „gebruik” (arrest **Arsenal Football Club**, reeds aangehaald, punt 45).

18 Vaststaat dat in het hoofdgeding het aan het betrokken merk gelijke teken wel degelijk wordt gebruikt in het economische verkeer, aangezien het wordt gebruikt in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd, en niet in de particuliere sfeer (zie in die zin arrest **Arsenal Football Club**, reeds aangehaald, punt 40).

19 Voorts staat vast dat dit teken wordt gebruikt zonder toestemming van de houder van het betrokken merk.

20 Voor zover het Opel-logo voor speelgoed is ingeschreven, gaat het bovendien om het geval bedoeld in artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn, namelijk het geval waarin het teken gelijk is aan het betrokken merk voor waren – speelgoed – die dezelfde zijn als die waarvoor dat merk is ingeschreven. Dienaangaande dient in het bijzonder te worden vastgesteld dat het in het hoofdgeding aan de orde zijnde gebruik betrekking heeft op „waren” in de zin van artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn, aangezien het aan het merk gelijke teken is aangebracht op waren die zijn aangeboden, in de handel gebracht of daartoe in voorraad zijn gehouden in de zin van artikel 5, lid 3, sub a en b, van de richtlijn (zie in die zin arrest **Arsenal Football Club**, reeds aangehaald, punten 40 en 41).

21 Evenwel zij eraan herinnerd dat volgens de rechtspraak van het Hof het in artikel 5, lid 1, van de richtlijn bedoelde uitsluitende recht is verleend om de merkhouders de mogelijkheid te bieden, zijn specifieke belangen als houder van dat merk te beschermen, dat wil zeggen te verzekeren dat het merk zijn wezenlijke functies kan vervullen, en dat de uitoefening van dit recht derhalve beperkt moet blijven tot de gevallen waarin het gebruik van het teken door een derde afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk en met name aan de essentiële functie ervan, de consumptie de herkomst van de waar te waarborgen (arrest **Arsenal Football Club**, reeds aangehaald, punt 51, en arrest van 16 november 2004, **Anheuser-Busch**, C-245/02, Jurispr. blz. I-10989, punt 59).

22 Bijgevolg kan het aanbrengen door een derde van een teken dat gelijk is aan een voor speelgoed ingeschreven merk op schaalmodellen van voertuigen op grond van artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn alleen dan worden verboden wanneer het afbreuk doet of kan doen aan de functies van dat merk.

23 In het hoofdgeding, waarin het betrokken merk zowel voor auto's als voor speelgoed is ingeschreven, heeft de verwijzende rechter verduidelijkt dat het in Duitsland voor de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument van waren van

speelgoedfabrikanten een gewone zaak is dat schaalmodellen werkelijk bestaande voorbeelden nabootsen en dat deze consument zelfs veel belang hecht aan totale origineelgetrouwheid, zodat hij het Opel-logo op de waren van Autec zal opvatten als een aanduiding dat het gaat om een nabootsing op verkleinde schaal van een voertuig van het merk Opel.

24 Zo de verwijzende rechter met zijn toelichting heeft willen benadrukken dat het relevante publiek het aan het Opel-logo gelijke teken op de door Autec in de handel gebrachte schaalmodellen niet waarneemt als een aanduiding dat deze waren afkomstig zijn van Adam Opel of van een met Adam Opel economisch verbonden onderneming, moet hij alsdan vaststellen dat het in het hoofdgeding aan de orde zijnde gebruik geen afbreuk doet aan de wezenlijke functie van het Opel-logo als voor speelgoed ingeschreven merk.

25 Het is aan de verwijzende rechter om uit te maken of, uit het oogpunt van de gemiddelde consument van speelgoed in Duitsland, het in het hoofdgeding aan de orde zijnde gebruik afbreuk doet aan de functies van het Opel-logo als voor speelgoed ingeschreven merk. Overigens heeft Adam Opel niet gesteld dat dit gebruik afbreuk doet aan andere functies van dat merk dan de wezenlijke functie ervan.

26 Bovendien stelt de verwijzende rechter, die zich baseert op het reeds aangehaalde arrest BMW, de vraag of Autec gebruikmaakt van het Opel-logo als voor auto's ingeschreven merk.

27 De zaak BMW, reeds aangehaald, betrof weliswaar het gebruik van een aan het merk gelijk teken voor diensten die niet dezelfde waren als die waarvoor dat merk was ingeschreven, aangezien het in het geding zijnde merk BMW was ingeschreven voor wagens doch niet voor wagenreparatiediensten. De door de derde verrichte diensten – reparaties van wagens – betroffen evenwel de door de houder van het merk BMW onder dat merk verkochte wagens, zodat het absoluut noodzakelijk was de herkomst van de wagens van het merk BMW waarop deze diensten betrekking hadden, te identificeren. Gelet op dat bijzondere en onscheidbare verband tussen de door het merk aangeduide waren en de door de derde verrichte diensten heeft het Hof geoordeeld dat, in de specifieke omstandigheden van de zaak BMW, reeds aangehaald, het gebruik door de derde van het aan het merk gelijk teken voor waren die niet de derde, doch de merkhouder in de handel brengt, binnen de werkingssfeer van artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn viel.

28 Afgezien van het specifieke geval waarin van een merk gebruik wordt gemaakt door een derde die met betrekking tot de door dat merk aangeduide waren diensten verricht, moet artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat het ziet op het gebruik van een aan het merk gelijk teken voor door de derde in de handel gebrachte waren of voor door de derde verrichte diensten die dezelfde zijn als die waarvoor het merk is ingeschreven.

29 De uitlegging dat de in artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn bedoelde waren of diensten die zijn welke de derde in de handel brengt of verricht, vloeit immers

voort uit de bewoordingen zelf van deze bepalingen, met name uit de woorden „gebruik [...] voor [...] waren of diensten”. Een andere uitlegging zou bovendien ertoe leiden dat de in artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn gebruikte woorden „waren” en „diensten” in voorkomend geval duiden op de waren of diensten van de merkhouder, terwijl de woorden „waren” respectievelijk „product” en „diensten” respectievelijk „dienst” in artikel 6, lid 1, sub b en c, van de richtlijn noodzakelijkerwijs zien op die welke de derde in de handel brengt of verricht, zodat, in strijd met de opzet van de richtlijn, dezelfde woorden anders worden uitgelegd naargelang zij in artikel 5 dan wel in artikel 6 worden gebruikt.

30 Aangezien in het hoofdgeding Autec geen auto's verkoopt, maakt Autec geen gebruik van het Opel-logo als voor auto's ingeschreven merk in de zin van artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn.

Uitlegging van artikel 5, lid 2, van de richtlijn

31 Volgens vaste rechtspraak moet het Hof de verwijzende rechter alle uitleggingsgegevens met betrekking tot het gemeenschapsrecht verschaffen die van nut kunnen zijn voor de beslechting van de voor hem dienende zaak, ongeacht of deze in zijn vragen worden genoemd (zie arresten van 7 september 2004, **Trojani**, C-456/02, Jurispr. blz. I-7573, punt 38, en 15 september 2005, **Ioannidis**, C-258/04, Jurispr. blz. I-8275, punt 20).

32 Gelet op de omstandigheden van het hoofdgeding moet aan de verwijzende rechter ook een uitlegging van artikel 5, lid 2, van de richtlijn worden verschaft.

33 Anders dan artikel 5, lid 1, van de richtlijn legt artikel 5, lid 2, ervan de lidstaten niet de verplichting op om in hun nationale recht de in deze bepaling omschreven bescherming op te nemen, doch de lidstaten wordt enkel de mogelijkheid geboden in een dergelijke bescherming te voorzien (arrest van 9 januari 2003, **Davidoff**, C-292/00, Jurispr. blz. I-389, punt 18). Onder voorbehoud van bevestiging door de verwijzende rechter blijkt echter uit de vragen die het Bundesgerichtshof (Duitsland) in de zaak Davidoff, reeds aangehaald, heeft gesteld en die het Hof heeft onderzocht, dat de Duitse wetgever de bepalingen van artikel 5, lid 2, van de richtlijn heeft uitgevoerd.

34 In het hoofdgeding is, ten eerste, het Opel-logo ook voor auto's ingeschreven, gaat het, ten tweede – onder voorbehoud van bevestiging door de verwijzende rechter – om een in Duitsland voor dat soort waren bekend merk en zijn, ten slotte, een auto en een schaalmodel van deze auto geen soortgelijke waren. Derhalve kan op grond van artikel 5, lid 2, van de richtlijn ook het in het hoofdgeding aan de orde zijnde gebruik worden verboden wanneer door dat gebruik, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk dat als merk is ingeschreven voor auto's.

35 Adam Opel heeft ter terechtzitting voor het Hof verklaard dat zij er belang bij heeft dat de schaalmodellen van voertuigen van het merk Opel van goede kwaliteit en geheel actueel zijn, aangezien anders af-

breuk wordt gedaan aan de reputatie van dat merk, als voor auto's ingeschreven merk.

36 Het gaat in elk geval om een feitelijke beoordeling. Het is de taak van de verwijzende rechter om in voorkomend geval na te gaan of door het in het hoofdgeding aan de orde zijnde gebruik, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, als ingeschreven merk.

37 Derhalve dient op de eerste vraag te worden geantwoord dat, wanneer een merk zowel voor auto's – waarvoor het bekend is – als voor speelgoed is ingeschreven, het aanbrengen door een derde, zonder toestemming van de merkhouder, van een aan dat merk gelijk teken op schaalmodellen van voertuigen van dat merk om deze voertuigen getrouw na te bootsen, en het in de handel brengen van deze schaalmodellen:

– in de zin van artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn een gebruik vormen dat de merkhouder kan verbieden wanneer door dat gebruik afbreuk wordt gedaan of kan worden gedaan aan de functies van het merk als voor speelgoed ingeschreven merk;

– in de zin van artikel 5, lid 2, van de richtlijn een gebruik vormen dat de merkhouder kan verbieden – indien de in deze bepaling omschreven bescherming in het nationale recht is opgenomen – wanneer door dat gebruik zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk als voor auto's ingeschreven merk.

Tweede vraag

38 Hoewel de verwijzende rechter met zijn tweede vraag formeel verzoekt om uitlegging van artikel 6, lid 1, sub a, van de richtlijn, blijkt uit de verwijzingsbeslissing duidelijk dat hij in werkelijkheid uitlegging van lid 1, sub b, wenst.

39 Vooraf zij opgemerkt dat het in het hoofdgeding aan de orde zijnde gebruik van het Opel-logo niet toelaatbaar is op grond van artikel 6, lid 1, sub c, van de richtlijn. Met het aanbrengen van dat merk op de schaalmodellen van Autec wordt immers niet beoogd, de bestemming van dat speelgoed aan te geven.

40 Overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub b, van de richtlijn staat het aan het merk verbonden recht de houder ervan niet toe een derde te verbieden om in het economische verkeer gebruik te maken van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten.

41 Adam Opel en de Franse regering stellen dat de door deze bepaling nagestreefde doelstelling er met name in bestaat, te voorkomen dat een merkhouder zich kan verzetten tegen het gebruik door een derde van een aanduiding die een kenmerk van diens waren of diensten beschrijft. Het Opel-logo is echter in geen enkel opzicht een aanduiding van de soort, de kwaliteit of andere kenmerken van de schaalmodellen. De Commissie van de Europese Gemeenschappen is van dezelfde mening wat het in het hoofdgeding aan de orde zijnde

gebruik betreft, doch sluit niet uit dat in een andere feitelijke context waarin de schaalmodellen voor verzamelaars bestemd zijn, de getrouwe nabootsing van elk detail van het originele voertuig eventueel een wezenlijk kenmerk van die categorie van waren kan vormen, zodat artikel 6, lid 1, sub b, van de richtlijn ook op de getrouwe kopie van het merk kan zien.

42 Hoewel deze bepaling in de eerste plaats ertoe strekt de houder van een merk te beletten dat hij concurrenten verbiedt om een of meer beschrijvende aanduidingen die van zijn merk deel uitmaken, te gebruiken teneinde kenmerken van hun eigen waren aan te duiden (zie met name arrest van 4 mei 1999, **Windsurfing Chiemsee**, C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779, punt 28), is zij echter geenszins tot een dergelijk geval beperkt.

43 Het valt dus niet a priori uit te sluiten dat een derde op grond van deze bepaling gebruik kan maken van een merk wanneer het wordt gebruikt om een aanduiding te geven inzake soort, kwaliteit of andere kenmerken van de door deze derde in de handel gebrachte waren, mits dat merk wordt gebruikt volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

44 Met het aanbrengen van een teken dat gelijk is aan een voor met name auto's ingeschreven merk, op schaalmodellen van voertuigen van dat merk als getrouwe nabootsing van deze voertuigen, wordt echter niet beoogd, een aanduiding inzake een kenmerk van deze schaalmodellen te geven; het is slechts een element van de getrouwe nabootsing van de originele voertuigen.

45 Op de tweede vraag moet dus worden geantwoord dat, wanneer een merk met name voor auto's is ingeschreven, het aanbrengen door een derde, zonder toestemming van de merkhouder, van een aan dat merk gelijk teken op schaalmodellen van voertuigen van dat merk om deze voertuigen getrouw na te bootsen, en het in de handel brengen van deze schaalmodellen geen gebruik vormen van een aanduiding inzake een kenmerk van deze schaalmodellen, in de zin van artikel 6, lid 1, sub b, van de richtlijn.

Derde vraag

46 Gelet op het antwoord op de tweede vraag behoeft de derde prejudiciële vraag niet te worden beantwoord.

Kosten

47 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 (Eerste kamer) verklaart voor recht:

1) Wanneer een merk zowel voor auto's – waarvoor het bekend is – als voor speelgoed is ingeschreven, vormen het aanbrengen door een derde, zonder toestemming van de merkhouder, van een aan dat merk gelijk teken op schaalmodellen van voertuigen van dat merk om deze voertuigen getrouw na te bootsen, en het in de handel brengen van deze schaalmodellen:

– in de zin van artikel 5, lid 1, sub a, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, een gebruik dat de merkhouder kan verbieden wanneer door dat gebruik afbreuk wordt gedaan of kan worden gedaan aan de functies van het merk als voor speelgoed ingeschreven merk;

– in de zin van artikel 5, lid 2, van dezelfde richtlijn een gebruik dat de merkhouder kan verbieden – indien de in deze bepaling omschreven bescherming in het nationale recht is opgenomen – wanneer door dat gebruik zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk als voor auto's ingeschreven merk.

2) Wanneer een merk met name voor auto's is ingeschreven, vormen het aanbrengen door een derde, zonder toestemming van de merkhouder, van een aan dat merk gelijk teken op schaalmodellen van voertuigen van dat merk om deze voertuigen getrouw na te bootsen, en het in de handel brengen van deze schaalmodellen geen gebruik van een aanduiding inzake een kenmerk van deze schaalmodellen, in de zin van artikel 6, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104.

Conclusie van Advocaat-Generaal D. Ruiz-Jarabo Colomer

I – Inleiding

1. Het Landgericht Nürnberg-Fürth (Duitsland) (regionale rechtbank die bevoegd is voor burgerlijke en strafzaken) wenst te vernemen of schaalmodellen die auto's van een bekende Duitse autofabrikant nabootsen, een schending vormen van het in artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104/EEG(2) beschermde recht dat is verbonden aan een merk, wanneer het desbetreffende logo op het radiatorrooster is aangebracht. Subsidiair stelt het de uitzondering van artikel 6, lid 1, sub b, van de richtlijn aan de orde.

2. Deze twijfel wordt verklaard door het feit dat het in het geding zijnde teken, dat aanvankelijk voor echte motorvoertuigen was ingeschreven, vervolgens tot speelgoed werd uitgebreid. De verwijzende rechter wil dus weten wat de omvang is van de bescherming van het teken van de autofabrikant wanneer het door derden wordt gebruikt voor schaalmodellen.

3. In zijn conclusie in de zaak BHIM/Zapf Creation(3) heeft advocaat-generaal Jacobs terecht vastgesteld dat het „een wezenlijk kenmerk van veel speelgoed [is] [...], dat iets wordt voorgesteld”. Ik zou hieraan willen toevoegen dat het wezen van speelgoed is, voorwerpen en gebeurtenissen uit de wereldgeschiedenis te herscheppen, om ze aan te passen aan de mentaliteit van het kind of aan die van personen die behoefte hebben aan een fantasierijker omgang met hun postulaten om zo de ontberingen en het lijden achter zich te laten waardoor het menselijk bestaan soms wordt gekenmerkt. Een Engels-Noordamerikaanse expeditie heeft voor de Tweede Wereldoorlog in de Chaldeeuwse stad Ur het graf van een kind ontdekt dat

4 000 jaar vóór Christus was gestorven, waarop een klein zilveren bootje was geplaatst. Deze voorwerpen, die de dromen begeleidden van diegenen die aan het begin van het avontuur van het leven stonden, bestonden blijkbaar 6 000 jaar geleden al. Voor deze prejudiciële verwijzing moet worden nagegaan of de kopie van een merk, dat eveneens is ingeschreven voor speelgoed dat de werkelijkheid nabootst, de rechten schendt van de merkhouder, dan wel of zij kan worden beschouwd als één van de beperkingen van deze rechten.

II – Juridisch kader

4. Om het geschil op te lossen verzoekt de verwijzende rechter om uitlegging van de artikelen 5, lid 1, sub a, en 6, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104, die overeenkomen met de §§ 14, lid 2, punt 1, en 23, punt 2, van het Markengesetz (Duitse merkenwet)(4), die hier dus niet behoeft te worden geciteerd.

5. Artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104, dat staat in de titel „Rechten verbonden aan het merk”, luidt:

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

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

[...]”

6. In de titel „Beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen” bepaalt artikel 6, lid 1, sub b, van de richtlijn:

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

a) [...]

b) van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;

[...]

voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

[...]”

III – Feiten van het hoofdgeding en prejudiciële vragen

7. Verzoekster in het hoofdgeding, de vennootschap Adam Opel AG (hierna: „Opel AG”), is één van de grootste en bekendste ondernemingen van de Europese automobiellindustrie.(5) Reeds sedert vele jaren gebruikt zij de zogenoemde „Opel-bliksem” („Opel-Blitz”) als logo en is zij houdster van het hieronder weergegeven beeldmerk nr. 1157264:



8. Dit teken werd op 10 april 1990 in Duitsland ingeschreven voor verschillende waren alsook voor „speelgoed”. Verzoekster gebruikt het merk immers ook voor schaalmodellen van auto’s die, hoewel ze door licentiehouders worden gefabriceerd, worden verdeeld via haar netwerk voor de distributie van accessoires.

9. De vennootschap Autec AG, verwerende partij voor het Landgericht Nürnberg-Fürth, fabriceert radiografisch bestuurd schaalmodellen van auto’s die zij op de markt brengt onder het merk „Cartronic”.

10. Begin 2004 heeft Opel AG op de Duitse detailhandelmarkt prototypes ontdekt van radiografisch bestuurd voertuigen op de schaal 1:24, die 9 EUR per stuk kostten, waaronder een nabootsing van de Opel Astra V8 Coupé, waarbij op het radiatorrooster het beschermde merk was aangebracht, net zoals bij het originele model dat als voorbeeld had gediend.

11. Uit de verwijzingsbeslissing blijkt dat op het voorblad van de bij de verpakking gevoegde gebruiksaanwijzing duidelijk zichtbaar het teken „Cartronic ®” en op de achterkant ervan de vermeldingen „AUTEC ® AG” en „Autec ® AG Daimler Straße 61 D-90441 Nürnberg” zijn aangebracht. Op de voorzijde van de afstandsbediening staat eveneens „Cartronic ®”, en op de achterzijde is een sticker aangebracht met de vermelding „AUTEC ® AG D 90441 Nürnberg”.

12. Opel AG vindt dat de aanwezigheid van haar logo op de modellen van de andere partij in het geschil een schending vormt van haar industriële-eigendomsrechten. Volgens haar wordt haar merk op dezelfde wijze gebruikt voor dezelfde waren, te weten speelgoedauto’s. Zij vordert derhalve dat verweerster wordt veroordeeld om op straffe van de betaling van een dwangsom van maximaal 250 000 EUR, dan wel een gevangenisstraf, na te laten het in het geding zijnde teken in het handelsverkeer te gebruiken alsmede modelvoertuigen met dit teken te verkopen, en eist vergoeding van alle door haar geleden schade. Zij vordert bovendien de vernietiging van alle speelgoedauto’s waarop haar logo is aangebracht.(6)

13. Verweerster in het hoofdgeding en de interveniënte aan haar zijde, de Duitse vereniging van de speelgoedindustrie (Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie eV) concluderen tot verwerping van de conclusies van Opel AG.

14. Van oordeel dat de oplossing van het geschil afhangt van de uitlegging van de hierboven genoemde bepalingen, heeft de verwijzende rechter de behande-

ling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen voorgelegd:

„1) Vormt het gebruik van een ook voor „speelgoed” beschermd merk een gebruik als merk in de zin van artikel 5, lid 1, sub a, van de merkenrechtlijn, indien de fabrikant van een speelgoed-modelauto een werkelijk bestaand voorbeeldvoertuig op verkleinde schaal, met inbegrip van het op dat voorbeeld aangebrachte merk van de merkhouder, nabouwt en in de handel brengt?

2) Zo ja, is dan de in vraag 1 beschreven wijze van gebruik van het merk een aanduiding inzake soort of kwaliteit van het modelvoertuig in de zin van artikel 6, lid 1, sub [b], van de merkenrechtlijn?

3) Zo ja, welke criteria zijn dan in dit soort gevallen van belang om te kunnen beoordelen wanneer sprake is van gebruik van het merk volgens de eerlijke gebruiken in handel of nijverheid?

Is dit in het bijzonder het geval wanneer de fabrikant van het modelvoertuig op de verpakking en op een voor het gebruik van het model benodigd onderdeel een voor het handelsverkeer als eigen merk herkenbaar teken alsmede de firmanaam met vermelding van zijn maatschappelijke zetel aanbrengt?”

IV – Procesverloop voor het Hof van Justitie

15. De verwijzingsbeslissing is op 8 februari 2005 ingeschreven ter griffie van het Hof.

16. Opel AG, Autec AG, de Deutsche Verband der Spielwaren-Industrie eV, de Franse regering, de regering van het Verenigd Koninkrijk alsmede de Commissie van de Europese Gemeenschappen hebben schriftelijke opmerkingen ingediend binnen de in artikel 20 van het Statuut van het Hof van Justitie gestelde termijn.

17. De partijen in het hoofdgeding, de interveniënte en de vertegenwoordigers van de regering van het Verenigd Koninkrijk en van de Commissie hebben ter terechtzitting van 2 februari 2006 mondelinge opmerkingen gemaakt.

V – Onderzoek van de prejudiciële vragen

A – De eerste vraag

18. Met zijn eerste vraag wenst het Landgericht Nürnberg-Fürth te vernemen of in de omstandigheden van het hoofdgeding het logo van Opel AG „als merk” is gebruikt in de zin van de rechtspraak van het Hof. Derhalve dienen een aantal conclusies en arresten – aan de hand waarvan de feiten van het geschil moeten worden beoordeeld – gedetailleerd te worden onderzocht.

19. De bevoegdheden van de houder van een ingeschreven teken worden in de doctrine unaniem als „uitsluitende rechten”(7) gekwalificeerd, op grond waarvan hij het gebruik van het merk door derden zonder zijn toestemming kan verbieden.

20. De uitlegging van artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 begint met het arrest BMW(8), dat in punt 38 de werkingssfeer daarvan heeft afgebakend naargelang van het gebruik van het teken: hetzij ter onderscheiding van de betrokken waren of diensten als afkomstig van een bepaalde onderneming, dat wil zeggen als merk, hetzij voor andere doeleinden.

21. Bijgevolg dient het onderzoek van de rechtspraak van het Hof ter zake zich te richten op deze twee aspecten: het gebruik van het teken als merk en het gebruik ervan voor andere doeleinden.

22. De feiten worden in de aan het Hof voorgelegde opmerkingen niet betwist, waardoor zij met het oog op de uitoefening van het verbodsrecht door de houder van het industriële-eigendomsrecht – waarnaar wordt verwezen in artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 – bewezen moet worden geacht. Voor het overige is de nationale rechter bevoegd voor de vaststelling van de feiten. Hetzelfde geldt voor de vraag of het in casu „waren” in de zin van deze bepaling betreft, aangezien er in het hoofdgeding kennelijk sprake is van gefabriceerde voorwerpen.(9)

1. Het gebruik van een teken als ingeschreven merk

23. Na voormeld arrest BMW werden de omtrekken van het door artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 toegekende uitsluitende recht nog verder gepreciseerd door een aantal arresten van latere datum.

24. Op dit punt is de zaak Arsenal Football Club bijzonder belangrijk; in de conclusie in die zaak heb ik benadrukt dat, wanneer de richtlijn in geval van gelijkheid een absolute bescherming toekent, het adjectief „absoluut”, tegen de achtergrond van de geest van het merkenrecht, moet worden opgevat in de zin dat de houder onafhankelijk van het verwarringsgevaar bescherming toekomt, daar dit gevaar in dergelijke gevallen wordt vermoed, en niet in de zin dat de houder ten opzichte van eenieder en onder alle omstandigheden bescherming toekomt. Artikel 5, lid 1, sub a, schept dus een weerlegbaar vermoeden, wanneer wordt uitgegaan van de gelijkheid van de waren.(10)

25. De arresten van het Hof die de in het geding zijnde bepalingen teleologisch benaderen, hebben op vergelijkbare wijze bevestigd dat het uitsluitende recht bedoeld in artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 ertoe strekt dat de merkhouder zijn specifieke belangen als merkhouder beschermt, zodat het merk zijn wezenlijke functies kan vervullen, met name de consumenten de herkomst van de waar te garanderen.(11)

26. Volgens vaste rechtspraak is de belangrijkste functie van tekens daarin gelegen, de oorsprong van de waren of diensten aan te duiden, zodat hij deze zonder gevaar voor verwarring van waren of diensten van andere herkomst kan onderscheiden, en aldus de waarborg te bieden dat zij zijn vervaardigd of verricht door een en dezelfde onderneming die verantwoordelijk is voor de kwaliteit ervan.(12)

27. In het hoofdgeding staat vast dat het Opel-teken is aangebracht op de carrosserie van de speelgoedmodellen, ongeacht of zij nu werden gefabriceerd door één van de licentiehouders van de onderneming of door een derde, waarbij de gelijkenis dermate groot is dat in beginsel kan worden vermoed dat het om dezelfde waren gaat in de zin van de in het geding zijnde bepaling. Zoals ik heb aangegeven in de conclusie in de zaak Arsenal Football Club(13), staat het echter aan de nationale rechter om dit te beoordelen.

28. Ten slotte heeft het arrest in die zaak de grenzen aangetoond die zijn gesteld aan de uitoefening van de

bevoegdheden die door artikel 5, lid 1, van richtlijn nr. 89/104 aan de houder van een teken worden toegekend, door hem niet toe te staan het gebruik van een ander, identiek teken te verbieden indien door dit gebruik zijn rechten als ingeschreven houder, zoals gedefinieerd, niet worden aangetast. Derhalve vallen bepaalde soorten gebruik voor zuiver beschrijvende doeleinden niet binnen de werkingssfeer van deze bepaling.(14)

29. Het arrest Anheuser-Busch(15) heeft de methode aangeduid waarmee een eventuele schade dient te worden vastgesteld, door te verklaren dat er sprake is van schade indien het aan de derde verweten gebruik van het teken de indruk doet ontstaan dat er in het economisch leven een materieel verband bestaat tussen de waren van de derde en de merkhouder, en dat moet worden nagegaan of de betrokken consumenten in het aldus door de derde gebruikte teken een aanduiding zien van de onderneming die houder is van het ingeschreven merk.(16) Het herhaalt vervolgens dat de verwijzende rechter deze controle moet verrichten op basis van de concrete omstandigheden van het hoofdgeding.(17)

2. Gebruiken die losstaan van de eigenlijke functie van de merken

30. Het gebruik van een teken volgens de in voormeld arrest BMW uiteengezette regels is het enige gebruik dat volgens de opzet van richtlijn 89/104 ontsnapt aan de door artikel 5, lid 1, sub a, van deze richtlijn aan de eigenaar van een merk toegekende bevoegdheden.

31. De uitzonderingen waarin wordt voorzien door artikel 6, met name die bedoeld in lid 1, sub b, ervan, zijn van toepassing wanneer het ingeschreven teken de typische functie van een merk vervult, maar het derden wegens redenen van algemeen belang wordt toegestaan om hiervan in bepaalde omstandigheden te profiteren.

32. Volgens de rechtspraak vormen verwijzingen naar ingeschreven merken voor louter beschrijvende doeleinden geen gebruik als merk, aangezien in deze omstandigheden geen van de belangen die artikel 5, lid 1, beoogt te beschermen wordt geraakt.(18)

33. In mijn conclusie in de zaak Arsenal Football Club heb ik een standpunt ingenomen dat het niet-commerciële gebruik omvatte, waartoe ik het gebruik voor privé-doeleinden, het gebruik van symbolen die niet voldoen aan de voorwaarden voor inschrijving en het gebruik voor educatieve doeleinden heb gerekend.(19) Daar de nationale rechter moet oordelen over de vraag wanneer het merk als zodanig wordt gebruikt, heb ik eerst op de noodzaak gewezen om rekening te houden met andere elementen, met name de aard van de goederen die met elkaar in conflict zijn, de structuur van de markt en de positie van het merk.(20)

34. Kortom, de gebruiken die losstaan van de eigenlijke functie van een merk vormen een open categorie, die stap voor stap langs casuïstische weg moet worden vervolledigd. Anders dan de gevallen bedoeld in artikel 6, lid 1, van richtlijn 89/104, moeten deze gebruiken dus niet beperkend worden uitgelegd, aangezien zij geen uitzonderingen vormen, maar grenzen voor de uitoefening van het verbodsrecht.

3. Verband met de feiten van het hoofdgeding

35. Nu de relevante rechtspraak is geschetst, moet, teneinde de verwijzende rechter een bruikbaar antwoord te kunnen geven, worden gezocht naar regels voor de uitlegging die zijn aangepast aan de feitelijke bijzonderheden van de prejudiciële vragen.

36. In casu vormt het aanbrengen van het logo met de „Opel-bliksem” op het speelgoed om twee redenen een gebruik dat losstaat van de eigenlijke functie van het merk:

a) De aard van de betrokken waren

37. In de speelgoedindustrie is het sinds 1898 gebruikelijk om schaalmodellen van werkelijk bestaande auto's te fabriceren en in de handel te brengen, net zoals geldt voor andere middelen van vervoer (treinen, vliegtuigen, boten). Kleine auto's zijn de „Madeleine van Proust” geworden voor volwassenen, die hun ervaringen als kind in korte broek herbeleven en hun dromen vrij spel laten.(21)

38. Was het aanvankelijk nog de bedoeling om de werkelijkheid in het klein na te bootsen voor een zeer concrete doelgroep, namelijk kinderen, zodat de wereld van de volwassenen ook voor hen toegankelijk werd(22) en aan hun grootte werd aangepast, zo breidde de groep adressaten zich stap voor stap uit, totdat ook de volwassen verzamelaar hieronder viel. Vermoedelijk waren het die verzamelaars die hogere eisen aan de kwaliteit van een kopie hebben gesteld en hebben verlangd dat het schaalmodel zo getrouw mogelijk moest zijn. Voortaan worden bij het ontwerp van dit soort artikelen dus niet enkel de meest kenmerkende eigenschappen gekopieerd, maar eveneens de kleinste details.

39. De Commissie wijst terecht erop dat de fabrikant van deze nabootsingen slechts voldoet aan de wensen van de klant wat betreft een geloofwaardige imitatie van het origineel, wanneer het hem wordt toegestaan om alle details zo getrouw mogelijk te respecteren, met inbegrip van aanduidingen die op het echte model voorkomen, bijvoorbeeld in zijn catalogussen.

40. De auto-industrie heeft evenwel pas onlangs het economische potentieel van deze voorwerpen via „merchandising” opgemerkt, en gebruikt ze als reclametechniek om klanten te binden, zoals Opel AG stelt. In het geval van deze onderneming blijkt uit haar eigen opmerkingen dat haar logo pas in 1990 tot speelgoed werd uitgebreid. Derhalve kan men zich moeilijk voorstellen dat het publiek automatisch een verband legt tussen het teken op de auto's en de fabrikant.

41. Zoals de Commissie betoogt, wordt de markt van de miniatuurmodellen eveneens bedreigd door het gevaar van een monopolie, dat voortvloeit uit een te strikte uitlegging van de draagwijdte van het verbodsrecht, voor zover enkel de licentiehouders zouden zijn gerechtigd om de authentieke voertuigen haarfijn na te bootsen, waardoor ten onrechte het vrije ondernemerschap van de concurrenten zou worden beperkt.

b) De waarneming van de consument

42. Zoals hierboven werd opgemerkt, is volgens het arrest Anheuser-Busch voor de vaststelling van een eventuele schade wegens het gebruik door een derde

bepalend of de indruk wordt gewekt dat er in het economisch leven een materieel verband bestaat tussen de waren van de derde en de onderneming die houder is van het ingeschreven merk, en moet worden nagegaan of de betrokken klanten in het teken een aanduiding zien van de onderneming die het heeft ingeschreven.

43. De verwijzende rechter heeft het verband tussen het Opel-logo dat op de schaalmodellen is aangebracht en het originele merk onderzocht, en is ervan overtuigd dat het publiek het speelgoed herkent als een model van een authentieke auto van Opel, dat wil zeggen dat het een verband legt tussen het prototype op schaal en het werkelijke voertuig, maar niet met de schaalmodellen die voor Opel AG door haar licentiehouders worden gefabriceerd.

44. Ik ben, net zoals de Commissie, van mening dat uit één en ander niet volgt dat er in het hoofdgeding sprake is van een schending van het merk. Dit zou slechts het geval zijn wanneer de consument het Opel-logo op de schaalmodellen van derden zou associëren met het logo op de modellen die door Opel AG in de handel worden gebracht. Het feit dat de consument een verband legt tussen het merk van het speelgoed en dat van het origineel is hoe dan ook het onvermijdelijke gevolg van de exacte nabootsing die wordt nagestreefd om de gunst van het publiek te winnen door zich aanpassing aan zijn wensen.(23)

45. Voorts ben ik van mening dat het schaalmodel en zijn origineel niet tot dezelfde categorie waren behoren. Het betreft hier dus niet dezelfde waren in de zin van artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104.

46. In het licht van deze uiteenzettingen stel ik het Hof voor om de eerste prejudiciële vraag te beantwoorden als volgt:

Het gebruik van een ingeschreven teken voor speelgoed is geen gebruik als merk in de zin van artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104, wanneer de fabrikant van een speelgoedmodelauto een werkelijk bestaand voorbeeldvoertuig op verkleinde schaal, met inbegrip van het op dat voorbeeld aangebrachte merk van de merkhouder, nabouwt en in de handel brengt.

B – De tweede en de derde vraag

47. De tweede en de derde vraag werden uitsluitend gesteld voor het geval dat de eerste vraag bevestigend zou worden beantwoord. Gelet op het door mij voorgestelde antwoord op de eerste vraag, zou het dus niet nodig zijn deze te onderzoeken. Subsidiair en louter hypothetisch volgen hierover evenwel een aantal bespiegelingen.

48. Uitgangspunt zijn dus de hypothese van een schending van het merkrecht van Opel AG in het hoofdgeding en de vraag of deze schending eventueel valt onder artikel 6, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104, als uitzondering op de inbreuk op de rechten.

49. Het Landgericht Nürnberg-Fürth lijkt enkel te aanvaarden dat het gebruik van het betrokken merk wordt beschouwd als een aanduiding inzake soort of kwaliteit, maar niet inzake „andere kenmerken” in de zin van het genoemde artikel.

50. Deze bepaling zoekt een evenwicht tussen de monopolistische belangen van de eigenaar van de indu-

striële-eigendomstitel en de belangen van het handelsverkeer, doordat zij de vrije beschikbaarheid van termen voor de beschrijving van waren en diensten waarborgt.(24) Zoals de Commissie terecht benadrukt, verplicht het karakter van uitzondering op artikel 5 echter tot een beperkende uitlegging. Het kan dus moeilijk worden aanvaard dat de nabootsing van het Opel-teken op de carrosserie van miniatuuurauto's zou worden gekwalificeerd als een aanduiding inzake soort of kwaliteit.

51. Aangezien de activiteit van het bouwen van schaalmodellen naar haar aard hoofdzakelijk bestaat in de natuurgetrouwe en gedetailleerde nabootsing van de realiteit, moet er evenwel van worden uitgegaan dat het logo van het merk een element is dat integraal deel uitmaakt van het origineel en dat, opdat de consument beter wordt geïnformeerd en alle marktdeelnemers in de betrokken branche op dezelfde voorwaarden met elkaar concurreren(25), behoort tot die andere kenmerken bedoeld in artikel 6, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104.

52. Deze oplossing leidt ertoe dat iedere nabootsing op verkleinde schaal van voertuigen wordt beschouwd als een soort van waren, waarbinnen verschillende aanbiedingen bestaan.

53. Wanneer eenmaal wordt aanvaard dat de feiten van het hoofdgeding vallen binnen de werkingssfeer van artikel 6, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104, moet nog de derde vraag worden beantwoord, namelijk of het merk Opel werd gebruikt volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel, welke de tweede voorwaarde is om zich op deze bepaling te kunnen beroepen.

54. De recente rechtspraak van het Hof reikt in dit opzicht duidelijke richtsnoeren aan, waaraan dus kort moet worden herinnerd.

55. Op de eerste plaats heeft het Hof herhaaldelijk gesteld dat de voorwaarde dat het merk moet worden gebruikt volgens de op de markt bestaande praktijken een loyaliteitsverplichting tegenover de legitieme belangen van de merkhouder tot uitdrukking brengt.(26)

56. Op de tweede plaats heeft het Hof in het arrest Gillette Company en Gillette Group Finland (27) de uitlegging van deze begrippen vergemakkelijkt door te stellen dat het gebruik van het merk met name dan niet in overeenstemming met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel is wanneer daardoor de indruk ontstaat dat er een commerciële band tussen de derde en de merkhouder bestaat; wanneer daardoor de waarde van het merk wordt aangetast doordat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie ervan; wanneer de goede naam van dit merk wordt geschaad of kleinerende uitlatingen over dit merk worden gedaan, of wanneer de derde zijn product voorstelt als een imitatie of namaak van het product voorzien van het merk waarvan hij niet de houder is.

57. Miniatuurspeelgoed behoort niet tot de laatste categorie, aangezien daarmee niet de schaalmodellen van de licentiehouders van Opel worden nagebootst, maar het echte voertuig dat door deze automobielfabrikant wordt gebouwd: de Opel Astra V8 Coupé. 58.

In voormeld arrest Anheuser-Busch heeft het Hof benadrukt dat bij de beoordeling van de inachtneming van het vereiste van eerlijk gebruik rekening moet worden gehouden met de mate waarin het gebruik van de handelsnaam van de derde door het betrokken publiek of althans een aanzienlijk deel daarvan zou worden begrepen als aanwijzing voor het bestaan van een verband tussen de waren van de derde en de houder van het merk of een persoon die toestemming heeft voor het gebruik van het merk, alsook met de mate waarin de derde zich daarvan bewust had moeten zijn. Voorts moet worden nagegaan of het een merk betreft dat in de lidstaat waar het is ingeschreven en waar bescherming wordt gevraagd, een zekere bekendheid geniet, waaruit de derde voordeel zou kunnen halen om zijn waren in de handel te brengen.(28)

59. De nationale rechter kan deze criteria op het bij hem aanhangige geschil toepassen. In het laatstgenoemde arrest heeft het Hof immers eveneens verklaard dat de nationale rechter moet overgaan tot een algemene beoordeling van alle relevante omstandigheden, teneinde te bepalen of het gebruik in overeenstemming was met de genoemde eerlijke gebruiken.(29)

60. Ik waag het derhalve te stellen dat de wijze waarop Autec AG haar waren aanbiedt, met haar teken „Cartronic ®” en de vermeldingen „AUTEK ® AG” en „Autec AG Daimler Straße 61 D-90441 Nürnberg” duidelijk zichtbaar aangebracht, ook op de afstandsbediening, duidt op een eerlijke handelwijze, die volledig in overeenstemming is met de handelsgebruiken. Derhalve kan in deze manier van handelen geen enkel misbruik van het merk Opel worden gezien, dat is aangebracht op de plaats waar iedere consument het ook verwacht, namelijk op het radiatorrooster van het voertuig.

61. Gezien deze verduidelijkingen, stel ik het Hof voor om in voorkomend geval de tweede en de derde vraag overeenkomstig de voorafgaande overwegingen te beantwoorden.

VI – Conclusie

62. Gelet op een en ander, geef ik het Hof in overweging de vragen van het Landgericht Nürnberg-Fürth te beantwoorden als volgt:

„1) Het gebruik van een ingeschreven teken voor speelgoed is geen gebruik als merk in de zin van artikel 5, lid 1, sub a, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, wanneer de fabrikant van een speelgoedmodelauto een werkelijk bestaand voorbeeldvoertuig op verkleinde schaal, met inbegrip van het op dat voorbeeld aangebrachte merk van de merkhouder, nabouwt en in de handel brengt.”

63. Voor het geval dat het Hof dit standpunt met betrekking tot de eerste vraag niet deelt, geef ik in overweging de tweede en de derde vraag als volgt te beantwoorden:

„2) De in de eerste vraag beschreven wijze van gebruik van het merk is een aanduiding inzake andere kenmerken van het schaalmodel van de auto in de zin van artikel 6, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104.

3) In gevallen als het onderhavige zijn de relevante criteria om te bepalen of het merk wordt gebruikt in overeenstemming met de eerdere gebruiken in nijverheid en handel, die welke in de rechtspraak van het Hof zijn ontwikkeld in de arresten van 16 november 2004, Anheuser-Busch (C-245/02), en 17 maart 2005, Gillette Company en Gillette Group Finland (C-228/03). Wanneer de fabrikant van het schaalmodel van een auto op de verpakking en op een voor het gebruik van het speelgoed benodigd onderdeel een voor het handelsverkeer als zijn eigen merk herkenbaar teken alsmede zijn firmanaam met vermelding van zijn maatschappelijke zetel aanbrengt, handelt hij – onder voorbehoud van de algemene beoordeling van alle relevante omstandigheden die aan de nationale rechter toekomt – in overeenstemming met de eerdere gebruiken in nijverheid en handel.”

Noten bij conclusie A.-G.

1 – Oorspronkelijke taal: Spaans.
2 – Eerste Richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1).
3 – Genomen op 19 februari 2004 (beschikking van 1 december 2004, C-498/01 P, Jurispr. blz. I-11347), punt 28.
4 – Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen, van 25 oktober 1994 (BGBl. I, blz. 3082).
5 – Enkele gegevens over het verkoopcijfer in de opmerkingen van Opel maken het economische belang van deze onderneming duidelijk: in 2004 heeft zij op de Duitse markt 351 955 voertuigen verkocht, en meer dan één miljoen voertuigen op de Europese markt; haar marktaandeel in Duitsland bereikte in datzelfde jaar 10,24 % en de bekendheidsgraad van het merk lag op ongeveer 96 %.
6 – De draagwijdte van deze vorderingen kan beter worden beoordeeld in het licht van de cijfers die door Opel AG ter terechtzitting werden overgelegd: zij heeft verklaard dat zij met 23 licentiehouders samenwerkt, die 85 % van de productie voor hun rekening nemen, waarbij de verkoop in het jaar 2004 600 000 stuks en in 2005 ongeveer 760 000 stuks bedroeg.
7 – Voor Duits recht, over § 14, lid 1, van het Marken-gesetz, Ekey, F. L., Markenrecht, uitg. C. F. Müller, Heidelberg, 2003, blz. 170, punt 2; voor Spaans recht en het gemeenschapsrecht, Fernández Nóvoa, C., Tratado sobre derecho de marcas, uitg. Marcial Pons, Madrid/Barcelona, 2004, blz. 433; wat betreft artikel 9 van verordening (EG) nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk [verordening van de Raad van 20 december 1993 (PB 1994, L 11, blz. 1), gewijzigd bij verordening (EG) nr. 3288/94 van de Raad van 22 december 1994 ter uitvoering van de in het kader van de Uruguay-Ronde gesloten overeenkomsten (PB L 349, blz. 83), en bij verordening (EG) nr. 422/2004 van de Raad van 19 februari 2004 (PB L 70, blz. 1)], dat overeenkomt met artikel 5 van richtlijn 89/104, Von

Mühlendahl, A., en Ohlgart, D. C., Die Gemein-schaftsmarke, uitg. C. H. Beck/uitg. Stämpfli + Cie AG, Bern/München, 1998, blz. 45 e.v.
8 – Arrest van 23 februari 1999 (C-63/97, Jurispr. blz. I-905).
9 – Volgens de methode van het arrest van 12 november 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Jurispr. blz. I-10273, punten 40 en 41).
10 – Punten 51 en 52 van de conclusie.
11 – Punt 51 van het arrest Arsenal Football Club.
12 – Onder meer arresten van 23 mei 1978, Hoffman-La Roche (102/77, Jurispr. blz. 1139, punt 7); 18 juni 2002, Philips (C-299/99, Jurispr. blz. I-5475, punt 30), en 11 maart 2003, Ansul (C-40/01, Jurispr. blz. I-2439, punt 43).
13 – Punten 53 en 54.
14 – Punt 54 van het arrest Arsenal Football Club.
15 – Arrest van 16 november 2004 (C-245/02, Jurispr. blz. I-10989).
16 – Punt 60 van het in de vorige voetnoot aangehaalde arrest, dat de overwegingen van het Hof in de punten 56 en 57 van het arrest Arsenal Football Club verheft tot de rang van algemene verklaring.
17 – Punt 61.
18 – Arrest van 14 mei 2002, Hölterhoff (C-2/00, Ju-rispr. blz. I-4187, punt 16). Het betrof hier een waarbij handelstransactie Hölterhoff een klant halfedelstenen en sierstenen te koop heeft aangeboden in de slijpvorm „Spirit Sun” en „Context cut”, die geregistreerde mer-ken zijn van Freiesleben. De klant heeft bij Hölterhoff twee granaatstenen volgens de slijpvorm Spirit Sun be-steld en, ondanks het feit dat noch het reçu, noch de factuur melding maakte van deze merken, heeft de houder ervan beroep ingesteld tegen Hölterhoff.
19 – Punten 55-64 van de conclusie in de zaak Arsenal Football Club.
20 – Ibidem, punt 53.
21 – Defraudat, S., Majorette, ma voiture miniature préféree, uitg. Du May, Boulogne-Billancourt, blz. 8.
22 – De kinderpsychologie is wat dit betreft niet één-duidig; er bestaan vele voorbeelden van kinderen die meer aan hun verbeelding vasthouden dan dat zij vol-wassenen nabootsen; Ana María Matute, in haar verhaal „De verdroogde twijg”, Historias de la Artámi-la, uitg. Destino, Barcelona, 1993, blz. 123 e.v., vertelt op vertederende wijze hoe een klein meisje met haar „pop” speelde die ze „Pipa” noemde. De pop was slechts een „verdroogde twijg waaromheen een stuk stof was gewikkeld dat werd vastgehouden met een touw” (blz. 125). Wanneer het kleine meisje op een be-paald moment ziek wordt, moet het terneergeslagen zonder haar speeltje – dat voorgoed kwijt is – in bed blijven. Bij het zien van het cadeau van haar buurvrouw Doña Clementina, een „pop met krullend haar en ronde ogen” (blz. 128), roept het kleine meisje teleurgesteld: „Het is niet Pipa! Het is niet Pipa!” (blz. 129).
23 – In Hans-Christian Andersen’s verhaal „De stand-vastige tinnen soldaat” (geciteerd uit Todolibro Ediciones, Madrid, 2000, blz. 64 e.v.) worden de ver-wachtingen van de consument inzake nabootsingen, en diens teleurstelling wanneer deze niet perfect zijn, als

volgt beschreven: „Toen [...] hij de felbegeerde doos in zijn handen had, liep hij snel de trap op naar zijn kamer en daar aangekomen, eindelijk alleen en met gesloten deur, opende hij de doos, als ging het om een heilig ritueel. Zijn hart sprong op van blijdschap. In het groene zijdepapier lagen kleine soldaatjes in felgekleurde uniformen, mooi glanzend, met hun blinkend geweer op de schouder. Maar wat een teleurstelling om tussen al deze mooie, lachende soldaten er één te zien, ééntje maar, bij wie een been ontbrak.”

24 – Over artikel 12, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 zie Von Mühlendahl, A., en Ohlgart, D. C., reeds aangehaald, blz. 54.

25 – Fernández-Nóvoa, C., reeds aangehaald, blz. 459, wijst op de doelstelling van bescherming van deze belangen, die door de genoemde bepaling wordt nagestreefd.

26 – Arrest BMW, reeds aangehaald, punt 61, en arrest van 7 januari 2004, Gerolsteiner Brunnen (C-100/02, Jurispr. blz. I-691, punt 24).

27 – Arrest van 17 maart 2005 (C-228/03, Jurispr. blz. I-2337).

28 – Punt 83 van het arrest Anheuser-Busch.

29 – Punt 84 van het in de vorige voetnoot genoemde arrest.
