

Hof van Justitie EG, 11 september 2007, Céline

C E L I N E

MERKENRECHT

Gebruik 'voor waren'

- [Gebruik handelsnaam of statutaire naam enkel ter identificatie vennootschap of onderneming is geen gebruik voor waren](#)

Een maatschappelijke benaming, een handelsnaam of een bedrijfseembleem dient op zich echter niet ter onderscheiding van waren of diensten (zie in die zin arrest van **21 november 2002, Robelco**, C-23/01, Jurispr. blz. I-10913, punt 34, en [arrest Anheuser-Busch](#), reeds aangehaald, punt 64). Een maatschappelijke benaming heeft namelijk tot doel een vennootschap te identificeren, terwijl een handelsnaam of een bedrijfseembleem ertoe dient een onderneming aan te duiden. Wanneer het gebruik van een maatschappelijke benaming, een handelsnaam of een bedrijfseembleem beperkt is tot het identificeren van een vennootschap of tot het aanduiden van een onderneming, kan dit derhalve niet worden aangemerkt als gebruik „voor [...] waren of diensten” als bedoeld in artikel 5, lid 1, van de richtlijn.

- [Aanbrengen handelsnaam of statutaire naam op waren is gebruik voor waren](#)

Daarentegen is sprake van gebruik „voor [...] waren” in de zin van artikel 5, lid 1, van de richtlijn, wanneer een derde het teken dat zijn maatschappelijke benaming, zijn handelsnaam of zijn bedrijfseembleem vormt, aanbrengt op de waren die hij in de handel brengt (zie in die zin reeds aangehaalde arresten [Arsenal Football Club](#), punt 41, en [Adam Opel](#), punt 20).

- [Ook zonder aanbrengen sprake van gebruik voor waren indien door gebruik een verband ontstaat met de waren of diensten](#)

Daarnaast is, ook zonder aanbrenging op de waren, sprake van gebruik „voor [...] waren of diensten” in de zin van die bepaling, wanneer de derde het betrokken teken op zodanige wijze gebruikt, dat een verband ontstaat tussen het teken dat de maatschappelijke benaming, de handelsnaam of het bedrijfseembleem van de derde vormt, en de waren die hij in de handel brengt of de diensten die hij verricht.

Wezenlijke functie merk

[de wezenlijke functie van het merk is de consument de herkomst van de waren of diensten te waarborgen c.q. herkomstaanduiding](#)

Zoals in punt 16 van dit arrest in herinnering is gebracht, kan het gebruik zonder toestemming van een aan een ingeschreven merk gelijk teken door een derde voor waren of diensten die dezelfde zijn als waarvoor dat merk is ingeschreven, slechts op grond van artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn worden verboden, indien dit gebruik afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk, met name aan de wezenlijke functie

daarvan, de consument de herkomst van de waren of diensten te waarborgen. Dit is het geval wanneer het teken door de derde voor zijn waren of diensten op zodanige wijze wordt gebruikt dat de consumenten het kunnen opvatten als een aanduiding van de herkomst van de betrokken waren of diensten. In een dergelijk geval kan het gebruik van dat teken namelijk de wezenlijke functie van het merk in gevaar brengen. Om zijn rol als essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging dat het EG-Verdrag tot stand wil brengen en handhaven te kunnen vervullen, dient het merk immers de waarborg te bieden dat alle waren of diensten die het aanduidt, zijn vervaardigd of verricht onder controle van één en dezelfde onderneming die kan worden geacht voor de kwaliteit ervan in te staan (zie in die zin arrest [Arsenal Football Club](#), reeds aangehaald, punt 48 en aldaar aangehaalde rechtspraak, en punten 56-59). In het hoofdgeding staat het aan de verwijzende rechter om na te gaan of het gebruik van het teken „Céline” door Céline SARL afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk CÉLINE, met name aan de wezenlijke functie ervan

Gebruik handelsnaam of statutaire naam

- [Aan verbod wegens merkinbreuk door gebruik handelsnaam of statutaire naam voor waren kan slechts in de weg staan dat gebruik conform eerlijke gebruiken in nijverheid en handel is](#)

Indien dit het geval is, kan artikel 6, lid 1, sub a, van de richtlijn aan een dergelijk verbod slechts in de weg staan, indien sprake is van een gebruik van de eigen maatschappelijke benaming of handelsnaam door de derde volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

- [Mate waarin sprake is van indirecte verwarring](#) (...) Bij de beoordeling van de inachtneming van dit vereiste van eerlijk gebruik moet rekening worden gehouden met de mate waarin het gebruik van de naam van de derde door het betrokken publiek of althans een aanzienlijk deel daarvan wordt begrepen als aanwijzing voor het bestaan van een verband tussen de waren of de diensten 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.

- [Mate van bekendheid merk](#)

Voorts moet bij deze beoordeling rekening worden gehouden met de omstandigheid dat het een merk betreft dat in de lidstaat waar het is ingeschreven en waar bescherming ervan wordt gevraagd, een zekere bekendheid geniet, waaruit de derde voordeel zou kunnen trekken om zijn waren of zijn diensten in de handel te brengen ([arrest Anheuser-Busch](#), reeds aangehaald, punt 83).

Vindplaatsen: [curia.europa.eu](#); IER 2007, nr. 102, p. 393, m.nt. Gielen; AA 2008,p. 225 m.nt Gielen

Hof van Justitie EG, 11 september 2007

(V. Skouris, P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts en R. Schintgen, kamerpresidenten, A. Tiz-

zano, J. N. Cunha Rodrigues, A. Borg Barthet, M. Ilešič (rapporteur), J. Malenovský, J.-C. Bonichot en T. von Danwitz,)

ARREST VAN HET HOF (Grote kamer)

11 september 2007 (*)

„Merken – Artikelen 5, lid 1, sub a, en 6, lid 1, sub a, van Eerste richtlijn (89/104/EEG) – Recht van houder van ingeschreven merk, bezwaar te maken tegen gebruik door derde van teken dat gelijk is aan merk – Gebruik van teken als maatschappelijke benaming, handelsnaam of bedrijfsembleem – Recht van derde om zijn naam te gebruiken”

In zaak C-17/06,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG, ingediend door de Cour d’appel de Nancy (Frankrijk) bij beslissing van 9 januari 2006, ingekomen bij het Hof op 17 januari 2006, in de procedure

Céline SARL

tegen

Céline SA,

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE (Grote kamer), samengesteld als volgt: V. Skouris, president, P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts en R. Schintgen, kamerpresidenten, A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, A. Borg Barthet, M. Ilešič (rapporteur), J. Malenovský, J.-C. Bonichot en T. von Danwitz, rechters,

advocaat-generaal: E. Sharpston,

griffier: M.-A. Gaudissart, hoofd van een administratieve eenheid,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 7 november 2006,

gelet op de opmerkingen van:

– Céline SA, vertegenwoordigd door P. de Candé, advocat,

– de Franse regering, vertegenwoordigd door G. de Bergues en J.-C. Niollet als gemachtigden,

– de Italiaanse regering, vertegenwoordigd door I. M. Braguglia als gemachtigde, bijgestaan door S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

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

– de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door W. Wils als gemachtigde, gehoord de [conclusie van de advocaat-generaal](#) ter terechtzitting van 18 januari 2007,

het navolgende

Arrest

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 5, lid 1, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1; hierna: „richtlijn”).

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Céline SA en Céline SARL betreffende het gebruik door Céline SARL van de maatschappelijke benaming „Céline” en van het bedrijfsembleem „Céline”.

Toepasselijke bepalingen

3 Artikel 5 van de richtlijn draagt het opschrift „Rechten verbonden aan het merk”. De leden 1, 3 en 5 ervan luiden als volgt:

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

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

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

[...]

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 verichten 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.”

4 Artikel 6 van de richtlijn draagt het opschrift „Bepanking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen”. Lid 1 ervan 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;

[...]

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

Hoofdeding en prejudiciële vraag

5 Céline SA, die op 9 juli 1928 onder deze naam is opgericht, heeft als hoofdactiviteit de creatie en verhandeling van kleding en modeaccessoires.

6 Op 19 april 1948 heeft zij het woord CÉLINE gedeponerd als merk – waarvan de inschrijving sindsdien telkens is vernieuwd – voor alle waren van de klassen 1 tot en met 42 als bedoeld in 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, met name voor „kledingstukken en schoeisel”.

7 De heer [X] heeft zich op 25 september 1950 laten inschrijven in het handels- en vennootschapsregister

te Nancy ter zake van de uitoefening van een bedrijf in confectiekleding voor dames en heren onder het bedrijfseembleem „Céline”.

8 Céline SARL heeft verklaard dat zij haar recht op het gebruik van het bedrijfseembleem „Céline” heeft verkregen van [X] via de opeenvolgende exploitanten van die onderneming. Deze vennootschap is op 31 januari 1992 ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister ter zake van de uitoefening van een bedrijf in prêt-à-porter, lingerie, confectiekleding, bont en diverse kleding en accessoires onder genoemd bedrijfseembleem.

9 Nadat Céline SA van deze feitelijke situatie op de hoogte was geraakt, heeft zij Céline SARL voor de rechter gedaagd en gevorderd, de inbreuken op het merk CÉLINE en de oneerlijke mededinging door het niet-toegestane gebruik van de maatschappelijke benaming „Céline” en van het bedrijfseembleem „Céline” te verbieden, alsmede vergoeding van haar schade te bevelen.

10 Bij vonnis van 27 juni 2005 heeft het Tribunal de grande instance de Nancy alle vorderingen van Céline SA toegewezen en Céline SARL verboden de term „Céline”, als zodanig of in combinatie, voor welk doel dan ook op enigerlei wijze te gebruiken, gelast haar maatschappelijke benaming te wijzigen en deze te vervangen door een term die geen verwarring kan opwekken met het oudere merk CÉLINE of met het bedrijfseembleem „Céline”, en haar veroordeeld tot betaling aan Céline SA van een schadevergoeding ad 25 000 EUR.

11 Op 4 juli 2005 heeft Céline SARL tegen dit vonnis hoger beroep ingesteld bij de Cour d’appel de Nancy en betoogd dat het gebruik van een aan het oudere woordmerk gelijk teken als maatschappelijke benaming of bedrijfseembleem geen merkinbreuk vormt, omdat noch een maatschappelijke benaming noch een bedrijfseembleem dient ter onderscheiding van waren of diensten en er hoe dan ook bij het publiek geen verwarring kan bestaan over de herkomst van de betrokken waren, wegens de exclusieve plaats die Céline SA inneemt op de markt van luxe kleding en luxe accessoires.

12 De Cour d’appel de Nancy heeft de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vraag gesteld:

„Moet artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104/EEG aldus worden uitgelegd dat wanneer een derde zonder toestemming kiest voor een geregistreerd woordmerk als maatschappelijke benaming, handelsnaam of bedrijfseembleem in het kader van de verhandeling van dezelfde waren, er sprake is van een gebruik van dit merk in het economisch verkeer waaraan de houder op basis van zijn uitsluitend recht een einde mag maken?”

Beantwoording van de prejudiciële vraag

13 Met zijn vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of het gebruik zonder toestemming van een aan een ouder woordmerk gelijk teken door een derde als maatschappelijke benaming, handelsnaam of bedrijfseembleem voor de verhandeling van dezelfde waren als waarvoor het merk is ingeschreven, een ge-

bruik van dit merk is waaraan de merkhouder op basis van artikel 5, lid 1, van de richtlijn een einde kan maken.

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

14 Volgens artikel 5, lid 1, eerste zin, van de richtlijn geeft het ingeschreven merk de houder een uitsluitend recht. Krachtens artikel 5, lid 1, sub a, staat dit uitsluitende 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 teken gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven. Andere bepalingen van de richtlijn, zoals artikel 6, stellen bepaalde beperkingen aan de rechtsgevolgen van het merk.

15 Om te vermijden dat de aan de merkhouder 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” (arresten van [12 november 2002, Arsenal Football Club](#), C-206/01, Jurispr. blz. I-10273, punt 45, en [25 januari 2007, Adam Opel](#), C-48/05, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 17).

16 Zoals blijkt uit de rechtspraak van het Hof (arrest [Arsenal Football Club](#), reeds aangehaald; arrest van [16 november 2004, Anheuser-Busch](#), C-245/02, Jurispr. blz. I-10989, en [arrest Adam Opel](#), reeds aangehaald) kan de houder van een ingeschreven merk het gebruik door een derde van een teken dat gelijk is aan zijn merk, krachtens artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn slechts verbieden, indien aan de vier volgende voorwaarden is voldaan:

- dit gebruik moet plaatsvinden in het economisch verkeer;
- het moet geschieden zonder toestemming van de merkhouder;
- het moet betrekking hebben op waren of diensten die dezelfde zijn als waarvoor het merk is ingeschreven, en
- het moet afbreuk doen of kunnen doen aan de functies van het merk, met name aan de wezenlijke functie daarvan, de consument de herkomst van de waren of diensten te waarborgen.

17 In de eerste plaats staat in het hoofdgeding vast, dat het aan het betrokken merk gelijke teken wordt gebruikt in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd, en niet wordt gebruikt in de particuliere sfeer. Bijgevolg wordt dit teken gebruikt in het economisch verkeer (zie, mutatis mutandis, reeds aangehaalde arresten [Arsenal Football Club](#), punt 40, en [Adam Opel](#), punt 18).

18 Tevens staat vast dat het teken is gebruikt zonder toestemming van de houder van het merk dat aan de orde is in het hoofdgeding.

19 Céline SARL betwist daarentegen dat het aan het merk gelijke teken wordt gebruikt „voor [...] waren” als bedoeld in artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn.

20 Uit de systematiek van artikel 5 van de richtlijn blijkt, dat het gebruik van een teken voor waren of diensten als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel

een gebruik is ter onderscheiding van de betrokken waren of diensten, terwijl lid 5 van dit artikel betrekking heeft op het „gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten” (arrest van 23 februari 1999, BMW, C-63/97, Jurispr. blz. I-905, punt 38).

21 Een maatschappelijke benaming, een handelsnaam of een bedrijfseembleem dient op zich echter niet ter onderscheiding van waren of diensten (zie in die zin arrest van **21 november 2002, Robelco**, C-23/01, Jurispr. blz. I-10913, punt 34, en **arrest Anheuser-Busch**, reeds aangehaald, punt 64). Een maatschappelijke benaming heeft namelijk tot doel een vennootschap te identificeren, terwijl een handelsnaam of een bedrijfseembleem ertoe dient een onderneming aan te duiden. Wanneer het gebruik van een maatschappelijke benaming, een handelsnaam of een bedrijfseembleem beperkt is tot het identificeren van een vennootschap of tot het aanduiden van een onderneming, kan dit derhalve niet worden aangemerkt als gebruik „voor [...] waren of diensten” als bedoeld in artikel 5, lid 1, van de richtlijn.

22 Daarentegen is sprake van gebruik „voor [...] waren” in de zin van artikel 5, lid 1, van de richtlijn, wanneer een derde het teken dat zijn maatschappelijke benaming, zijn handelsnaam of zijn bedrijfseembleem vormt, aanbrengt op de waren die hij in de handel brengt (zie in die zin reeds aangehaalde arresten **Arsenal Football Club**, punt 41, en **Adam Opel**, punt 20).

23 Daarnaast is, ook zonder aanbrenging op de waren, sprake van gebruik „voor [...] waren of diensten” in de zin van die bepaling, wanneer de derde het betrokken teken op zodanige wijze gebruikt, dat een verband ontstaat tussen het teken dat de maatschappelijke benaming, de handelsnaam of het bedrijfseembleem van de derde vormt, en de waren die hij in de handel brengt of de diensten die hij verricht.

24 In de zaak die aan de orde is in het hoofdgeding, staat het aan de verwijzende rechter om na te gaan of het gebruik van het teken „Céline” door Céline SARL een gebruik voor de betrokken waren in de zin van artikel 5, lid 1, van de richtlijn is.

25 Ten slotte betoogt Céline SARL dat bij het publiek geen verwarring over de herkomst van de betrokken waren kan ontstaan.

26 Zoals in punt 16 van dit arrest in herinnering is gebracht, kan het gebruik zonder toestemming van een aan een ingeschreven merk gelijk teken door een derde voor waren of diensten die dezelfde zijn als waarvoor dat merk is ingeschreven, slechts op grond van artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn worden verboden, indien dit gebruik afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk, met name aan de wezenlijke functie daarvan, de consument de herkomst van de waren of diensten te waarborgen.

27 Dit is het geval wanneer het teken door de derde voor zijn waren of diensten op zodanige wijze wordt gebruikt dat de consumenten het kunnen opvatten als een aanduiding van de herkomst van de betrokken waren of diensten. In een dergelijk geval kan het gebruik

van dat teken namelijk de wezenlijke functie van het merk in gevaar brengen. Om zijn rol als essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging dat het EG-Verdrag tot stand wil brengen en handhaven te kunnen vervullen, dient het merk immers de waarborg te bieden dat alle waren of diensten die het aanduidt, zijn vervaardigd of verricht onder controle van één en dezelfde onderneming die kan worden geacht voor de kwaliteit ervan in te staan (zie in die zin **arrest Arsenal Football Club**, reeds aangehaald, punt 48 en aldaar aangehaalde rechtspraak, en punten 56-59).

28 In het hoofdgeding staat het aan de verwijzende rechter om na te gaan of het gebruik van het teken „Céline” door Céline SARL afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk CÉLINE, met name aan de wezenlijke functie ervan.

Uitlegging van artikel 6, lid 1, sub a, van de richtlijn

29 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 (**arrest Adam Opel**, reeds aangehaald, punt 31 en aangehaalde rechtspraak).

30 Dienaangaande wordt eraan herinnerd dat volgens artikel 6, lid 1, sub a, van de richtlijn, het aan het merk verbonden recht de houder niet toestaat, een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken van diens naam en adres, voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

31 Het Hof heeft beslist dat deze bepaling niet is beperkt tot namen van natuurlijke personen (**arrest Anheuser-Busch**, reeds aangehaald, punten 77-80).

32 Voor het geval de verwijzende rechter tot het oordeel zou komen dat Céline SA bevoegd is om het gebruik van het teken „Céline” door Céline SARL te verbieden krachtens artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn, en teneinde hem in staat te stellen uitspraak te doen in het bij hem aanhangige geding, dient derhalve te worden onderzocht of in een situatie als in het hoofdgeding artikel 6, lid 1, sub a, van de richtlijn zich ertegen verzet dat een merkhouder een derde verbiedt om een aan zijn merk gelijk teken te gebruiken als maatschappelijke benaming of handelsnaam.

33 Het Hof heeft geoordeeld dat de voorwaarde van gebruik „volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel” van artikel 6, lid 1, van de richtlijn in wezen een uiting is van de verplichting tot loyaliteit ten opzichte van de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder (**arrest Anheuser-Busch**, reeds aangehaald, punt 82).

34 Bij de beoordeling van de inachtneming van dit vereiste van eerlijk gebruik moet rekening worden gehouden met de mate waarin het gebruik van de naam van de derde door het betrokken publiek of althans een aanzienlijk deel daarvan wordt begrepen als aanwijzing voor het bestaan van een verband tussen de waren of de diensten 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 bij deze beoordeling rekening worden gehouden met de omstandigheid dat het een merk betreft dat in de lidstaat waar het is ingeschreven en waar bescherming ervan wordt gevraagd, een zekere bekendheid geniet, waaruit de derde voordeel zou kunnen trekken om zijn waren of zijn diensten in de handel te brengen ([arrest Anheuser-Busch](#), reeds aangehaald, punt 83).

35 De nationale rechter moet overgaan tot een algemene beoordeling van alle relevante omstandigheden van het hoofdgeding, teneinde meer in het bijzonder te bepalen of Céline SARL kan worden geacht zich schuldig te maken aan oneerlijke mededinging jegens Céline SA (zie in die zin arrest Anheuser-Busch, reeds aangehaald, punt 84).

36 Gelet op het voorgaande moet op de gestelde vraag worden geantwoord dat het gebruik zonder toestemming van een aan een ouder merk gelijke maatschappelijke benaming of handelsnaam of van een aan een ouder merk gelijk bedrijfseembleem door een derde voor de verhandeling van dezelfde waren als waarvoor dat merk is ingeschreven, een gebruik is dat de houder van dit merk kan verbieden krachtens artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn, indien er sprake is van een gebruik voor waren dat afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk.

Indien dit het geval is, kan artikel 6, lid 1, sub a, van de richtlijn aan een dergelijk verbod slechts in de weg staan, indien sprake is van een gebruik van de eigen maatschappelijke benaming of handelsnaam door de derde volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

Kosten

37 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 (Grote kamer) verklaart voor recht:

Het gebruik zonder toestemming van een aan een ouder merk gelijke maatschappelijke benaming of handelsnaam of van een aan een ouder merk gelijk bedrijfseembleem door een derde voor de verhandeling van dezelfde waren als waarvoor dat merk is ingeschreven, is een gebruik dat de houder van dit merk kan verbieden krachtens 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, indien er sprake is van een gebruik voor waren dat afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk.

Indien dit het geval is, kan artikel 6, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 aan een dergelijk verbod slechts in de weg staan, indien sprake is van een gebruik van de eigen maatschappelijke benaming of handelsnaam door de derde volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

* Procestaal: Frans.

Conclusie Advocaat-Generaal E. Sharpston

1. Krachtens artikel 5, lid 1, sub a, van de merkenrichtlijn(2) kan de houder van een ingeschreven merk elk gebruik, zonder zijn toestemming, van een teken in het economische verkeer verbieden wanneer dat gelijk is aan zijn merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven.

2. De Cour d'appel (Hof van beroep) te Nancy, Frankrijk, wenst te vernemen of een ondernemer die een naam voor bepaalde waren als woordmerk heeft ingeschreven, dat recht kan uitoefenen jegens een andere ondernemer die dezelfde naam zonder toestemming als maatschappelijke benaming en bedrijfseembleem in het kader van de verhandeling van soortgelijke waren gebruikt.

3. Afhankelijk van het antwoord op die vraag kan zich een van de volgende vragen voordoen, al zijn zij door de verwijzende rechter niet uitdrukkelijk gesteld.

4. De eerste is of, ingeval de situatie niet onder artikel 5, lid 1, valt, een nationale bepaling op grond waarvan de merkhouder zulk gebruik kan verbieden, kan vallen onder artikel 5, lid 5, van de richtlijn, op grond waarvan lidstaten bescherming mogen bieden tegen het gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door een dergelijk gebruik zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Zo neen, kan een dergelijke nationale bepaling dan worden gebaseerd op een andere bepaling van de richtlijn.

5. De tweede vraag is of het verschil maakt, dat een merkhouder volgens artikel 6, lid 1, sub a, van de richtlijn een ander niet kan verbieden om van diens naam en adres gebruik te maken, voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

Gemeenschapswetgeving

6. Artikel 5 van de richtlijn draagt het opschrift „Rechten verbonden aan het merk”. Het luidt als volgt:

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

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

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

2. Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economisch verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dit bekend is in de lidstaat en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken onge-

rechtvaardigd 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.

4. Indien op grond van het recht van de lidstaat het gebruik van een teken, overeenkomstig lid 1, onder b), en lid 2, vóór de datum waarop de bepalingen die noodzakelijk zijn om aan deze richtlijn te voldoen, in de betrokken lidstaat van kracht worden, niet kon worden verboden, kan het aan het merk verbonden recht niet worden ingeroepen om verder gebruik van dit teken te verhinderen.

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.”

7. Artikel 6 draagt het opschrift „Beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen”. Artikel 6, lid 1, 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.”

Nationale wetgeving

8. Artikel L713-2, sub a, van het Franse wetboek van intellectuele eigendom verbiedt de „afbeelding, het gebruik of het aanbrengen van een merk, zelfs met toevoeging van woorden als ‚formule, wijze, systeem, nabootsing, type, methode’, alsmede het gebruik van een afgebeeld merk, voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven”, zonder toestemming van de merkhouder.

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

- a) de afbeelding, het gebruik of het aanbrengen van een merk, alsmede het gebruik van een afgebeeld merk,

voor soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven;

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

10. Volgens artikel L713-6, sub a, staat de inschrijving van een merk niet in de weg aan het gebruik van een gelijk of overeenstemmend teken als „maatschappelijke benaming, handelsnaam of bedrijfsembleem, indien dit gebruik vóór de inschrijving dan wel door een derde die zijn eigen achternaam te goeder trouw gebruikt, plaatsvindt”. Echter: „voor zover een dergelijk gebruik inbreuk maakt op de rechten van de houder van het ingeschreven merk, kan deze eisen dat dit gebruik wordt beperkt of verboden”.

11. Volgens artikel L716-1 vormt schending van de in onder meer de artikelen L713-2 en L713-3 vervatte verboden een inbreuk op de merkrechten van de merkhouder, en is de inbreukmaker ter zake civielrechtelijk aansprakelijk.

Feiten, procesverloop en prejudiciële vraag

12. In het hoofdgeding staan twee Franse ondernemingen tegenover elkaar, Céline SA en Céline Sàrl. De omstandigheden zijn volgens de verwijzingsbeschikking als volgt.

13. Céline SA werd in 1928 te Parijs opgericht en ingeschreven(3), met als hoofddoel de creatie en marketing van kleding en accessoires. In 1948 heeft zij het Franse woordmerk „Céline” ingeschreven, met name voor kleding en schoenen. Dit merk is sindsdien telkens vernieuwd.

14. Céline Sàrl werd in 1992 te Nancy opgericht en ingeschreven om op een locatie te Nancy kleding en accessoires onder de naam „Céline” te verkopen. De onderneming was op dezelfde locatie onder dezelfde naam sinds 1950 actief geweest, toen zij voor het eerst in het lokale handelsregister werd ingeschreven.(4)

15. In 2003 raakte Céline SA op de hoogte van het bestaan van Céline Sàrl en van de soortgelijkheid van hun beider bedrijfsactiviteiten.(5) Zij daagde Céline Sàrl voor de rechter wegens merkinbreuk en oneerlijke mededinging door het niet-toegestane gebruik van haar maatschappelijke benaming en van haar handelsnaam. Céline SA baseert haar vordering uitsluitend op het gebruik van de naam „Céline” om de entiteit Céline Sàrl en de door deze laatste gedreven onderneming aan te duiden. Niet gesteld is dat de naam op enigerlei wijze is aangebracht.

16. In eerste aanleg werd die vordering toegewezen. Céline Sàrl werd gelast haar maatschappelijke benaming en haar bedrijfsembleem te wijzigen, en veroordeeld tot betaling van schadevergoeding aan Céline SA wegens merkinbreuk en oneerlijke mededinging.

17. Céline Sàrl stelde hoger beroep in bij de verwijzende rechter, die opmerkt dat het Hof van Justitie in het arrest Robelco(6) heeft gepreciseerd dat wanneer een teken niet wordt gebruikt ter onderscheiding van waren of diensten, de lidstaten moeten bepalen welke de omvang en de inhoud is van de bescherming die

wordt verleend aan merkhouders die menen schade te lijden door gebruik van dit teken als handelsnaam of maatschappelijke benaming. De vraag in die zaak was of de bescherming die lidstaten kunnen bieden op grond van artikel 5, lid 5, van de richtlijn, alleen betrekking heeft op het gebruik van een teken dat gelijk is aan het merk, of tevens op het gebruik van een overeenstemmend teken. Derhalve blijft er enige twijfel over de toepasselijkheid van artikel 5, lid 1, sub a, in de omstandigheden van het onderhavige geding. Naar de huidige Franse rechtspraak is er sprake van een inbreuk zodra de onderscheidende bestanddelen van een merk worden overgenomen, welk gebruik ervan ook wordt gemaakt.

18. De Cour d'appel heeft derhalve de volgende vraag voorgelegd voor een prejudiciële beslissing:

„Moet artikel 5, lid 1, van richtlijn (EG) 89/104 aldus worden uitgelegd dat wanneer een derde zonder toestemming kiest voor een geregistreerd woordmerk als maatschappelijke benaming, handelsnaam of bedrijfsembleem in het kader van de verhandeling van dezelfde waren, er sprake is van een gebruik van dit merk in het economische verkeer waaraan de houder op basis van zijn uitsluitend recht een einde mag maken?”

19. Céline SA, de Franse, de Italiaanse regering, de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie hebben schriftelijke en mondelinge opmerkingen ingediend bij het Hof.

Beoordeling

Opmerkingen vooraf

20. De prejudiciële vraag houdt in hoofdzaak in, of de keuze voor een maatschappelijke benaming of handelsnaam(7) gebruik is in de zin van artikel 5, lid 1, van de richtlijn. Hierbij wil ik twee opmerkingen maken.

21. Ten eerste kan het nodig zijn, voor bepaalde doeleinden onderscheid te maken tussen het formele kiezen voor een dergelijke naam en de wijze waarop deze vervolgens wordt gebruikt.

22. Ten tweede kan de situatie van het hoofdgeding enkel onder artikel 5, lid 1, sub a, vallen en niet onder artikel 5, lid 1, sub b, aangezien de verwijzingsbeslissing uitdrukkelijk stelt dat het teken en het merk, en de betrokken waar, gelijk aan elkaar zijn en niet enkel overeenstemmend. Bijgevolg is verwarringsgevaar tussen het teken en het merk in casu niet aan de orde. In elk geval staat dit punt los van de vraag of de verhouding tussen het teken en de waar dusdanig is dat van gebruik in de zin van een van de twee alinea's van deze bepaling kan worden gesproken.

Artikel 5, lid 1, sub a

23. De formulering van artikel 5 van de richtlijn geeft een elegante variatie te zien – waarbij tevens sprake is van variatie tussen taalversies – die ons echter niet moet afleiden van het tamelijk heldere onderscheid dat dit artikel maakt tussen twee typen gebruik van een teken.

24. Enerzijds is in de leden 1 en 2 (en in de leden 3 en 4, die naar de leden 1 en 2 verwijzen) sprake van gebruik voor waren of diensten. Anderzijds is in lid 5 sprake van gebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten.

25. Zoals uit deze vergelijking blijkt en is bevestigd door de rechtspraak(8), is gebruik in de zin van de leden 1 tot en met 4 gebruik ter onderscheiding van waren of diensten.

26. Het Hof heeft dit begrip in de context van artikel 5, lid 1, sub a, aldus uitgelegd, dat – kort gezegd – het doel van het door die bepaling verleende uitsluitende recht is, de houder ervan de mogelijkheid te bieden zijn specifieke belangen als merkhouder te beschermen, dat wil zeggen te verzekeren dat het merk zijn wezenlijke functie kan vervullen, de consument de herkomst van de waar te waarborgen. De uitoefening van dit recht moet derhalve beperkt blijven tot de gevallen waarin het gebruik van het teken afbreuk doet of kan doen aan deze functies van het merk. De merkhouder kan dergelijk gebruik niet verbieden indien door dit gebruik, gelet op de functies van het merk, zijn eigen belangen als merkhouder niet kunnen worden aangetast.(9) Het uitsluitende karakter van zijn recht kan alleen binnen die grenzen worden gerechtvaardigd.

27. Voorts worden de belangen van de merkhouder met name in die zin geraakt, indien het gebruik van het teken de indruk kan doen ontstaan dat er in het economisch leven een materieel verband bestaat tussen de merkhouder en de door een derde te koop aangeboden waren. Daartoe moet worden nagegaan of de betrokken consument in het teken zoals het wordt gebruikt, een aanwijzing of een vermoedelijke aanwijzing kan zien van de onderneming waarvan de waar afkomstig is.(10)

28. Met deze elementen komt men een goed eind in de richting van een beantwoording van de door de verwijzende rechter gestelde vraag – waarbij moet worden bedacht dat de beoordeling uiteindelijk van feitelijke aard is en moet worden verricht door de rechter die in een zaak bevoegd is tot vaststelling van de feiten.

29. Wil een merkhouder in omstandigheden als in het hoofdgeding het gewraakte gebruik kunnen verbieden krachtens artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn, moet komen vast te staan dat het gebruik van het teken van dien aard is dat de betrokken waren worden onderscheiden en dat de belangen van de merkhouder worden aangetast omdat het vermogen van zijn merk om zijn wezenlijke functie te vervullen, namelijk de herkomst van zijn waren jegens de consument te waarborgen, erdoor wordt ondermijnd. Dit zal in het bijzonder het geval zijn indien het betrokken gebruik de indruk wekt dat er in het economische leven een materiële band bestaat tussen de merkhouder en de waren van andere herkomst. In dat verband moet worden vastgesteld of de betrokken consumenten het gebruik van het teken kunnen uitleggen als een aanwijzing of een vermoedelijke aanwijzing van de herkomst van de waar.

30. In verband met artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn heeft het Hof steeds geoordeeld dat het verwarringsgevaar bij het publiek globaal dient te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval.(11) De tiende overweging van de considerans vermeldt voorts dat dat gevaar van vele factoren afhangt, met name van de bekendheid van het merk op de markt, van de vraag in

hoeverre een associatie mogelijk is met het gebruikte of ingeschreven teken, en van de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en van de geïdentificeerde waar of diensten.

31. Ofschoon, zoals ik heb aangegeven, de beoordeling van het gevaar van verwarring in het verband van artikel 5, lid 1, sub b, losstaat van de door mij in punt 29 met betrekking tot artikel 5, lid 1, sub a, geschetste toets, is duidelijk dat in beide gevallen dezelfde globale benadering is vereist. In zijn conclusie in de zaak Arsenal(12) heeft advocaat-generaal Ruiz-Jarabo overigens een aantal, bij de tiende overweging van de considerans aanhakende factoren genoemd waarmee in het kader van artikel 5, lid 1, sub a, rekening moet worden gehouden: de aard van de betrokken waren en diensten, de situatie van de eventuele afnemers, de structuur van de markt en de positie van de merkhouder op de markt. Het onderzoek van deze factoren valt buiten de bevoegdheden van het Hof, daar het een feitenbeoordeling betreft, die tot de uitsluitende bevoegdheid van de nationale rechter behoort.

32. Ik zou hieraan toe willen voegen – en ben het op dit punt eens met de opmerkingen van de Italiaanse regering – dat de beoordeling objectief moet zijn en niet afhankelijk van de bedoeling van de persoon die het teken gebruikt.

33. Ofschoon de waardering van de feiten met inachtneming van de rechtspraak van het Hof de taak van de nationale rechter is, wil ik enkele nadere opmerkingen maken die de verwijzende rechter tot aanvullend richtsnoer kunnen dienen.

34. Ter terechtzitting bleek er overeenstemming over te bestaan, dat het type gebruik dat aan de orde is in het hoofdgeding – namelijk het kiezen voor en voeren van een maatschappelijke benaming en/of handelsnaam – „gebruik” in de zin van artikel 5, lid 1, van de richtlijn kan vormen, maar dit niet in alle gevallen noodzakelijkerwijs en automatisch hoeft te zijn. Hier ben ik het mee eens.

35. Een maatschappelijke benaming hoeft niet noodzakelijkerwijs te worden gebruikt „voor” waren of diensten die de onderneming levert „in het economisch verkeer”. Het gebruik ervan kan zijn beperkt tot meer formele omstandigheden, indien de onderneming daadwerkelijk onder één of meer andere namen handelt. En zelfs indien de maatschappelijke benaming in het economisch verkeer op enigerlei wijze voor waren of diensten wordt gebruikt, hoeft dit gebruik niet noodzakelijkerwijs de waar of diensten te onderscheiden, de herkomst ervan aan te duiden of de indruk te wekken dat er in het economisch leven een materiële band bestaat met de houder van een gelijk of overeenstemmend merk. Ter terechtzitting heeft het Verenigd Koninkrijk het voorbeeld gegeven van een op de naam van de onderneming gestelde rekening voor de verkoop van waren met een andere productnaam of met een andersluidend merk. A fortiori moet het loutere kiezen (inschrijving) van een maatschappelijke benaming voorafgaand aan enig gebruik – wat de kern is van de door de nationale rechter geformuleerde vraag – nor-

maal gesproken buiten de werkingssfeer van artikel 5, lid 1, van de richtlijn vallen.

36. Anderzijds lijkt het onwaarschijnlijk dat op de keuze voor een handelsnaam niet een gebruik „in het economisch verkeer” volgt. Niettemin kan de wijze waarop deze wordt gebruikt, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, nog altijd anders zijn dan om de waar of de diensten te onderscheiden, de herkomst ervan aan te duiden, of de indruk te wekken van een materiële band met de houder van een zelfde of overeenstemmend merk.

37. Vanuit die optiek zou ik erop willen wijzen dat de niet-uitputtende lijst in artikel 5, lid 3, van typen gedragingen die op grond van artikel 5, leden 1 en 2, kunnen worden verboden, niet impliceert dat alle manifestaties van dergelijk gedrag te allen tijde onder een mogelijk verbod vallen. Het zal altijd nodig zijn zich ervan te vergewissen of de specifieke gedraging beantwoordt aan de door mij hierboven in punt 29 aangegeven beoordelingscriteria.

38. Het antwoord op de vraag van de nationale rechter, in de bewoordingen waarin deze is gesteld, zou derhalve moeten zijn dat de enkele keuze voor een maatschappelijke benaming of handelsnaam normaal gesproken geen gebruik in de zin van artikel 5, lid 1, van de richtlijn vormt. Daaropvolgend gebruik van een dergelijke naam in het economisch verkeer moet door de bevoegde rechter worden beoordeeld op basis van de feiten van het concrete geval, aan de hand van de hierboven in punt 29 aangegeven criteria, om uit te maken of het gaat om gebruik voor waren of diensten in de zin van die bepaling.

39. Naast dit antwoord kunnen een aantal nadere overwegingen de nationale rechter helpen bij de oplossing van het voor hem aanhangige geschil. Het Verenigd Koninkrijk heeft inderdaad verzocht om meer houvast over bepaalde aspecten die ter terechtzitting aan de orde zijn gekomen, en het feit dat de zaak naar de Grote Kamer is verwezen, kan op zich een aanwijzing zijn dat een nadere analyse op haar plaats is.

Andere rechtsgronden voor bescherming

40. Voor zover de Franse wetgeving, zoals deze door de rechterlijke instanties wordt uitgelegd, een merkhouder de bevoegdheid verleent om gebruik van een maatschappelijke benaming of van een handelsnaam te verbieden in omstandigheden waarin het er niet om gaat waren of diensten te onderscheiden, de herkomst ervan aan te duiden, of de indruk te wekken van een materiële band in het economische leven met de merkhouder, of waarin zijn belangen gelet op de functies van het merk niet anderszins worden geschaad, kan deze wetgeving geen geldige grondslag vinden in artikel 5, lid 1, van de richtlijn.

41. Zij zou wél steun kunnen vinden in artikel 5, lid 5, op grond waarvan lidstaten bescherming kunnen bieden tegen gebruik van een teken „anders dan ter onderscheiding van waren of diensten” – zoals het Hof heeft bevestigd in het arrest Robelco waarnaar het Cour d’appel verwijst.(13) Als dat het geval is, moet worden bedacht dat een beroep op artikel 5, lid 5, alleen mogelijk is indien het gebruik van dat teken zonder geldige

reden plaatsvindt en er ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Ook hier gaat het om een beoordeling van de feiten door de bevoegde nationale rechter.

42. Bovendien preciseert de zesde overweging van de considerans van de richtlijn dat de richtlijn de toepassing van andere rechtsregels van de lidstaten op merken, zoals die betreffende oneerlijke mededinging, wettelijke aansprakelijkheid of bescherming van de consument, niet uitsluit. Zonder twijfel kunnen nationale rechtsregels inzake oneerlijke mededinging merkhouders rechten verlenen zoals Céline SA in het hoofdgeding tracht hard te maken. Ook zou de handelsregisterwet de typen namen die kunnen worden ingeschreven, kunnen beperken, onder meer door uitsluiting van die namen die gelijk zijn aan of overeenstemmen met het bestaande merk.

43. Bedacht moet echter worden dat wat de bepalingen betreft waarop de vordering van Céline SA is gebaseerd, de vraag van de nationale rechter is toegespitst op bepalingen van merkenrecht op een gebied dat door artikel 5, lid 1, van de richtlijn volledig is geharmoniseerd.⁽¹⁴⁾ Gelet op die harmonisatie zullen die bepalingen alleen geldig zijn als zij in overeenstemming zijn met artikel 5, lid 1.

Artikel 6, lid 1, sub a

44. Voor zover het recht dat Céline SA tracht geldend te maken, voortvloeit uit het merkenrecht en uit haar status van merkhouder, mag niet voorbij worden gegaan aan de beperking van artikel 6, lid 1, sub a, van de richtlijn, volgens hetwelk het een houder niet is toegestaan een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken van diens naam en adres, voor zover sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

45. Wat Céline SA verboden wil zien, is dat Céline Sàrl de eigen maatschappelijke benaming en handelsnaam gebruikt. Ik ben het met het Verenigd Koninkrijk eens dat geen rekening behoort te worden gehouden met bestanddelen als „Sàrl”, die louter een bijzondere vorm van rechtspersoonlijkheid aanduiden. Bovendien heeft het Hof geoordeeld dat artikel 6, lid 1, sub a, niet tot namen van natuurlijke personen is beperkt.⁽¹⁵⁾

46. Oneens ben ik het echter met de ter terechtzitting gemaakte opmerking van de Italiaanse regering, dat artikel 6, lid 1, sub a, derden niet toestaat om in het economisch verkeer gebruik te maken van hun namen ter onderscheiding van waren of diensten, als er gelijkheid of overeenstemming tussen de naam en het ingeschreven merk of tussen de respectievelijk betrokken waren of diensten bestaat – met andere woorden, in de in artikel 5, lid 1, sub a en b, bedoelde omstandigheden.

47. Integendeel, juist omdat het recht van de merkhouder om gedragingen te verbieden, in hoofdzaak in deze laatste bepalingen is gedefinieerd, moet de beperking van artikel 6, lid 1, sub a, betrekking hebben op het daarin gedefinieerde recht. Anders zou de beperking hooguit betrekking hebben op de facultatieve rechten waarin artikel 5, leden 2 en 5, voorziet. De be-

woordingen en de systematiek van de bepalingen maken evenwel duidelijk dat de beperking van artikel 6, lid 1, sub a, van toepassing is op het gehele artikel 5. En het Hof heeft in het arrest Anheuser-Busch⁽¹⁶⁾ overwogen dat de in artikel 6, lid 1, sub a, bedoelde uitzondering in beginsel door een derde kan worden ingeroepen om ter aanduiding van zijn handelsnaam gebruik te mogen maken van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk, ook al gaat het om een onder artikel 5, lid 1, vallend gebruik, dat de houder van het merk krachtens de uitsluitende rechten die deze bepaling hem verleent, anders zou kunnen verbieden.

48. De relevante vraag in de context van het hoofdgeding is echter of de keuze voor de naam „Céline” voor de zaak te Nancy (als handelsnaam en later als maatschappelijke benaming) na de inschrijving van het merk „Céline” door Céline SA, en het daaropvolgende gebruik ervan voor waren (als een dergelijk gebruik wordt vastgesteld), gebruik is volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. (Als de naam was aangenomen en gebruikt voordat het merk was ingeschreven, had de „eerlijke gebruiken”-voorwaarde uiteraard alleen gegolden voor het gebruik na de inschrijving en was de toepassing ervan door de timing beïnvloed).

49. Het betreft echter opnieuw een feitenbeoordeling, die door de nationale bevoegde rechter moet worden verricht. In het verleden heeft het Hof wel bepaalde richtsnoeren gegeven over wat eerlijke gebruiken als bedoeld in artikel 6, lid 1, van de richtlijn kunnen zijn, en in het bijzonder het Verenigd Koninkrijk heeft het Hof in de onderhavige procedure verzocht om een meer gedetailleerde toelichting. Als de Grote Kamer op dat verzoek zou willen ingaan, zijn mogelijk de volgende opmerkingen relevant.

50. Over het algemeen brengt de voorwaarde van eerlijke gebruiken een loyaliteitsverplichting tegenover de legitieme belangen van de merkhouder tot uitdrukking.⁽¹⁷⁾ De nationale rechter dient alle relevante omstandigheden in hun geheel te beoordelen en in het bijzonder, of de gebruiker van de naam of een andere aanduiding kan worden geacht zich schuldig te maken aan oneerlijke mededinging ten opzichte van de merkhouder.⁽¹⁸⁾

51. In het arrest Gillette⁽¹⁹⁾ overwoog het Hof met betrekking tot artikel 6, lid 1, sub c, van de richtlijn, dat gebruik van een merk met name dan niet in overeenstemming is 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 gebruiker 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, of
- de goede naam van dit merk wordt geschaad of kleinerende uitlatingen over dit merk worden gedaan.

52. Ook met deze richtsnoeren kan de nationale rechter een heel eind komen in de beoordeling van de voor hem aanhangige zaak. De door Céline Sàrl gebruikte naam werd echter pas als handelsnaam of als

maatschappelijke benaming gekozen of gebruikt, nadat Céline SA haar merk „Céline” had ingeschreven.

53. Duidelijk is dat het punt van de wetenschap in deze context cruciaal is.

54. Een persoon kan normaliter niet worden geacht volgens eerlijk handelsgebruik te handelen, wanneer hij een naam kiest om die in de handel te gebruiken ter onderscheiding van waren of diensten waarvan hij weet dat ze gelijk of soortgelijk zijn aan de waren of diensten die onder een bestaand gelijk of overeenstemmen merk vallen.

55. Evenmin zal de loutere onbekendheid met het bestaan van het merk toereikend zijn om de keuze voor en het gebruik van de naam binnen de kring van de eerlijke gebruiken te brengen. De eerlijke gebruiken bij de keuze voor een in het economische leven te voeren naam vereisen dat met een redelijke mate van zorgvuldigheid wordt geverifieerd of de gekozen naam niet conflicteert met onder meer een bestaand merk, dus wordt vastgesteld of een dergelijk merk bestaat. En een onderzoek in het nationale of het communautaire merkregister is normaal gesproken niet bijzonder moeilijk of belastend.

56. Indien echter redelijke zorgvuldigheid is betracht en een dergelijk merk niet is gevonden, dan lijkt het niet mogelijk te stellen dat degene die de naam heeft gekozen, in dat opzicht in strijd met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel heeft gehandeld. In die omstandigheden zal het uiteraard alleen in uitzonderingsgevallen voorkomen dat er een overeenstemmend of gelijk merk is, waarvan de houder het gebruik van de naam verboden wil zien. Maar indien dat het geval zou zijn, lijkt mij dat het recht van de merkhouder wordt beperkt door artikel 6, lid 1, van de richtlijn, aangezien de beperking enkel afhankelijk is gesteld van de eerlijkheid van het gedrag van de gebruiker.⁽²⁰⁾

57. Indien anderzijds een overeenstemmend of gelijk merk zou worden gevonden, dan zou de mate waarin de merkhouder het gebruik van de naam zou kunnen verbieden, afhankelijk zijn van het latere gedrag van de gebruiker. Eerlijke gebruiken zouden waarschijnlijk impliceren dat ten minste met de merkhouder contact wordt opgenomen en diens reactie wordt gevraagd. Indien deze laatste op redelijke gronden bezwaar zou hebben tegen het gebruik van de naam (en elke van de onder artikel 5 vallende omstandigheden kan per definitie een redelijke grond voor bezwaar vormen), dan zou daaropvolgend gebruik van de naam niet gebruik volgens de eerlijke handelsgebruiken zijn.

58. Het Verenigd Koninkrijk heeft verdedigd dat gedogen door de merkhouder in de weg kan staan aan een verbod op het gebruik van de naam. Hoewel een dergelijk op het gedrag gebaseerd beletsel om op te treden logisch kan lijken, lijkt het vreemd aan het systeem van artikel 6, lid 1, dat, zoals ik heb aangegeven, alleen de eerlijkheid van het gedrag van de gebruiker als voorwaarde stelt. Voor een dergelijke regel zou derhalve als voorwaarde moeten gelden, dat aldus een gedrag dat aanvankelijk niet aan de eerlijke gebruiken voldeed, zonder fundamentele wijziging van dat gedrag of van

de onderliggende bedoeling ervan, niet kan worden gedekt. Anderzijds zou iemand die met de merkhouder contact heeft opgenomen (om er zeker van te zijn dat de mededeling is ontvangen), kunnen worden aangemerkt als handelend volgens eerlijke gebruiken, indien na een redelijke termijn tegen zijn gebruik van een overeenstemmende of gelijke naam geen bezwaar is gemaakt. Hoe dan ook kan gedogen door een merkhouder van het gebruik van een overeenstemmende of gelijke naam, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, zeker toereikend zijn om toestemming in de zin van artikel 5, lid 1, te vormen en het gebruik derhalve via een andere weg buiten de reikwijdte van het verbod te brengen.

59. Ten slotte kom ik op een onderwerp dat niet relevant is in het hoofdgeding, dat beperkt is tot het Franse recht en het Franse grondgebied. Het voornaamste doel van de richtlijn, dat tot uitdrukking is gebracht in de eerste overweging van de considerans, is de wetgevingen van de lidstaten onderling aan te passen om „verschillen [...] die het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten kunnen belemmeren en de mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt kunnen vervalsen”, uit te sluiten. Wat zou het voor de naleving van de eerlijke gebruiken betekenen als Céline Sàrl een onderneming uit een andere lidstaat zou zijn, die toetreedt tot de Franse markt?

60. Het lijkt mij dat in die situatie grotendeels dezelfde overwegingen moeten gelden. Een marktdeelnemer moet in beginsel in de hele Gemeenschap dezelfde persoonsnaam, maatschappelijke benaming of handelsnaam kunnen gebruiken, en hierin niet in één lidstaat worden belet door de latere inschrijving in die lidstaat (of in het register voor gemeenschapsmerken) van een merk dat gelijk is aan of overeenstemmend met de betrokken naam. Uitbreiding van het gebruik van de naam naar een nieuwe lidstaat behoort wel te voldoen aan hetzelfde vereiste van eerlijke gebruiken, dit wil zeggen verificatie of een overeenstemmend of gelijk merk al eerder was ingeschreven in die lidstaat (of als een gemeenschapsmerk), voordat de naam werd aangenomen.

Conclusie

61. Bijgevolg geef ik het Hof in overweging, de door de Cour d'appel te Nancy gestelde vraag te beantwoorden als volgt:

De enkele keuze voor een maatschappelijke benaming of handelsnaam vormt geen gebruik in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104/EEG van de Raad.

Daaropvolgend gebruik van een dergelijke naam in het economisch verkeer moet door de bevoegde rechter worden beoordeeld om uit te maken of het een gebruik voor waren of diensten is in de zin van die bepaling, dit wil zeggen of het gebruik van het teken van dien aard is dat de betrokken waren of diensten worden onderscheiden en dat de belangen van de merkhouder worden aangetast omdat het vermogen van zijn merk om zijn wezenlijke functie te vervullen, namelijk de herkomst van zijn waren of diensten jegens de consumenten te waarborgen, erdoor wordt ondermijnd. Dit zal in het bijzonder het geval zijn indien het betrokken gebruik de

indruk wekt dat er in het economische leven een materiële band bestaat tussen de merkhouder en de waren van andere herkomst. In dat verband moet worden vastgesteld of de betrokken consumenten het gebruik van het teken kunnen uitleggen als een aanwijzing of een vermoedelijke aanwijzing van de herkomst van de waar of van de diensten.

Het recht van de merkhouder om dergelijk gebruik te verbieden, is onderworpen aan de beperking van artikel 6, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104/EEG, welke beperking van haar kant afhankelijk is van de inachtneming door de gebruiker van de naam van eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Gebruik van een merk is met name dan niet in overeenstemming met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel, wanneer het de indruk doet ontstaan dat er een commerciële band tussen de gebruiker 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, of de goede naam van dit merk wordt geschaad of kleinerende uitlatingen over dit merk worden gedaan. De eerlijke gebruiken in verband met de keuze voor een naam voor gebruik in het economische leven vereisen een redelijke mate van zorgvuldigheid, dit wil zeggen dat contact wordt opgenomen met de houder van een overeenstemmend of gelijk merk dat is ingeschreven voor waren of diensten die soortgelijk of gelijk zijn aan die waarvoor de naam zal worden gebruikt, en dat binnen een redelijke termijn aan elke door de merkhouder gestelde redelijke voorwaarde wordt voldaan.

Noten bij Conclusie A.-G.

1 – Oorspronkelijke taal: Engels.

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

3 – Volgens het eigen reclamemateriaal van de onderneming is deze (door Céline Viapana) opgericht in 1945. De discrepantie, voor zover aanwezig, lijkt niet relevant. In beide gevallen heeft de inschrijving van het woordmerk „Céline” in 1948 eerder plaatsgevonden dan de eerste inschrijving of het eerste gebruik van „Céline” als handelsnaam te Nancy in 1950.

4 – De winkel werd geopend in 1950 door een heer [X], die de winkel naar zijn dochter Céline noemde, en het is nog steeds een familiebedrijf.

5 – De datum wordt in het nationale geding betwist door Céline Sàrl, die betoogt dat Céline SA reeds in 1974 van de activiteiten van Céline Sàrl op de hoogte was.

6 – Arrest van 21 november 2002, Robelco NV (C-23/01, Jurispr. blz. I-10913, punt 34).

7 – Ter terechtzitting bevestigde de gemachtigde van de Franse regering dat in het kader van het onderhavige geding geen rechtens relevant onderscheid bestaat tussen een handelsnaam (nom commercial), die een

ondernemer aanduidt, en een bedrijfseembleem (enseigne), dat een bedrijfslocatie aanduidt. In deze conclusie zal ik voor beide begrippen de term „handelsnaam” gebruiken.

8 – Zie arrest van 23 februari 1999, Bayerische Motorenwerke AG (BMW) (C-63/97, Jurispr. I-905, punt 38).

9 – Arresten van 12 november 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Jurispr. blz. I-10273, punten 51-54), en 16 november 2004, Anheuser-Busch (C-245/02, Jurispr. blz. I-10989, punt 59).

10 – Zie arresten Arsenal, punten 56 en 57, en Anheuser-Busch, punt 60.

11 – Zie, bijvoorbeeld, arresten van 11 november 1997 (SABEL, C-251/95, Jurispr. blz. I-6919, punt 22); 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 18); arrest van 22 juni 2000, Marca Mode (C-425/98, Jurispr. blz. I-4861, punt 40, en arrest van 6 oktober 2005, Medion (C-120/04, Jurispr. blz. I-8551, punt 27).

12 – Aangehaald in voetnoot 9, punt 53 van de conclusie.

13 – Zie punt 17 hierboven.

14 – Zie, bijvoorbeeld, arrest Arsenal, reeds aangehaald in voetnoot 9, punten 43 tot en met 45.

15 – Zie arrest Anheuser-Busch, aangehaald in voetnoot 9, punten 77 tot en met 80. Aangezien de richtlijn geen beperking kent ten aanzien van het type naam dat kan worden gebruikt, moet de nationale wetgeving niet aldus worden uitgelegd dat zij een dergelijke beperking oplegt.

16 – Aangehaald in voetnoot 9, punt 81.

17 – Arrest BMW, aangehaald in voetnoot 8, punt 61; arrest van 7 januari 2004, Gerolsteiner Brunnen (C-100/02, Jurispr. blz. I-691, punt 24), en arrest Anheuser-Busch, aangehaald in voetnoot 9, punt 82.

18 – Arresten Gerolsteiner Brunnen, aangehaald in voetnoot 17, punt 26, en Anheuser-Busch, aangehaald in voetnoot 9, punt 84.

19 – Arrest van 17 maart 2005, The Gillette Company en Gillette Group Finland Oy (C-228/03, Jurispr. blz. I-2337).

20 – Nog een dergelijke situatie, in de context van artikel 5, lid 1, sub b, zou kunnen zijn dat een overeenstemmend of gelijk merk is gevonden, maar de persoon die de naam aanneemt, zich te goeder trouw heeft vergist bij de beoordeling van de mate van soortgelijkheid tussen de respectievelijke waren of diensten.