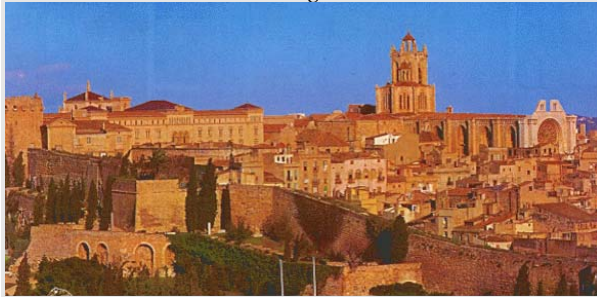


**Hof van Justitie EG, 22 november 2007, Fincas Tarragona**

Tarragona



**MERKENRECHT**

**Algemeen bekend merk**

Merk moet algemeen bekend zijn op het gehele grondgebied van de lidstaat waar het is ingeschreven of in een aanmerkelijk gedeelte ervan; niet enkel in een stad of omstreken daarvan

Bij gebreke van precisering in die zin in de uitgelegde gemeenschapsbepaling kan zeker niet worden verlangd dat het merk algemeen bekend is op het „gehele” grondgebied van de lidstaat. Het is voldoende dat het algemeen bekend is in een aanmerkelijk gedeelte ervan (zie mutatis mutandis arrest van 14 september 1999, General Motors, Jurispr. blz. I-5421, punt 28, met betrekking tot het verwante begrip „bekendheid” van een merk, waarvoor artikel 5, lid 2, van de richtlijn eveneens verwijst naar een beoordeling „in de lidstaat”). De algemene betekenis van de termen in de uitdrukking „in een lidstaat” verzet zich evenwel ertegen dat deze uitdrukking van toepassing is wanneer het merk enkel algemeen bekend is in een stad en de omstreken ervan die samen geen aanmerkelijk gedeelte van de lidstaat vormen. Artikel 4, lid 2, sub d, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet aldus worden uitgelegd dat het oudere merk algemeen bekend moet zijn op het gehele grondgebied van de lidstaat waar het is ingeschreven of in een aanmerkelijk gedeelte ervan.

Vindplaatsen: [curia.europa.eu](http://curia.europa.eu); IER 2008, nr. 30, p. 122, m.nt. Speyart

**Hof van Justitie EG, 22 november 2007**

(C. W. A. Timmermans, L. Bay Larsen (rapporteur), J. Makarczyk, P. Kūris en J.-C. Bonichot)

ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer)

22 november 2007 (\*)

„Merken – Richtlijn 89/104/EEG – Artikel 4, lid 2, sub d – „Algemeen bekende” merken in lidstaat in zin van artikel 6 bis van Verdrag van Parijs – Bekendheid van merk – Geografische omvang”

In zaak C-328/06,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG, ingediend door de Juzgado

de lo Mercantil n° 3 de Barcelona (Spanje) bij beslissing van 17 juli 2006, ingekomen bij het Hof op 27 juli 2006, in de procedure

Alfredo Nieto Nuño

tegen

Leonci Monlleó Franquet,

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE (Tweede kamer),

samengesteld als volgt: C. W. A. Timmermans, kamerpresident, L. Bay Larsen (rapporteur), J. Makarczyk, P. Kūris en J.-C. Bonichot, rechters, advocaat-generaal: P. Mengozzi,

griffier: R. Grass,

gezien de stukken,

gelet op de opmerkingen van:

– L. Monlleó Franquet, vertegenwoordigd door C. Arcas Hernández, procurador, en C. Cardelús de Balle, abogado,

– 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 P. Gentili, avvocato dello Stato,

– de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door R. Vidal Puig en W. Wils als gemachtigden,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 13 september 2007,

het navolgende

Arrest

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 4 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 40, blz. 1; hierna: „richtlijn”).

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen A. Nieto Nuño, houder van het ingeschreven merk FINCAS TARRAGONA voor verschillende werkzaamheden in de vastgoedsector, en L. Monlleó Franquet, vastgoedmakelaar te Tarragona (Spanje), betreffende het gebruik door deze laatste van het niet-ingeschreven oudere merk FINCAS TARRAGONA (in het Castiliaans) of FINQUES TARRAGONA (in het Catalaans) voor zijn beroeps-werkzaamheden.

**Toepasselijke bepalingen**

**Gemeenschapsregeling**

3 Artikel 4 van de richtlijn, getiteld „Aanvullende gronden van weigering of nietigheid betreffende strijd met oudere rechten”, bepaalt:

„1. Een merk wordt niet ingeschreven of kan, indien ingeschreven, worden nietig verklaard:

a) wanneer het gelijk is aan een ouder merk en wanneer de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd of ingeschreven, dezelfde zijn als de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven;

b) wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met een [ouder] merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het

publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk.

2. Onder ‚oudere merken’ in de zin van lid 1 worden verstaan:

[...]

d) de merken die op de depotdatum van de merkaanvraag of, in voorkomend geval, van het ten behoeve van de merkaanvraag ingeroepen voorrangrecht, in een lidstaat algemeen bekend zijn in de zin van artikel 6 bis van het Unieverdrag van Parijs.

[...]

4. Elke lidstaat kan voorts bepalen dat een merk niet wordt ingeschreven of, indien ingeschreven, kan worden nietig verklaard indien en voor zover:

[...]

b) rechten op een niet ingeschreven merk of een ander in het economisch verkeer gebruikt teken verworven zijn vóór de datum van indiening van de aanvraag om inschrijving van het merk of in voorkomend geval vóór de datum van het ten behoeve van die merkaanvraag ingeroepen voorrangrecht, en dat niet ingeschreven merk of dat andere teken de houder ervan het recht verleent om het gebruik van een jonger merk te verbieden;

[...]”

4 Artikel 6 van de richtlijn, getiteld „Bepanking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen”, bepaalt in lid 2 het volgende:

„Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken van een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis, wanneer dat recht erkend is door de wetgeving van de betrokken lidstaat en binnen de grenzen van het grondgebied waarin het erkend wordt.”

#### **Verdrag van Parijs**

5 Artikel 6 bis van het Verdrag tot bescherming van de industriële eigendom, ondertekend te Parijs op 20 maart 1883, herzien te Stockholm op 14 juli 1967 en gewijzigd op 28 september 1979 (Recueil des traités des Nations Unies, deel 828, nr. 11851, blz. 305; hierna: „Verdrag van Parijs”), dat verbindend is voor alle lidstaten van de Europese Gemeenschap, bepaalt:

#### **„Merken: algemeen bekende merken**

1) De landen der Unie verbinden zich om, hetzij ambtshalve, indien de wetgeving van het land dit toelaat, hetzij op verzoek van de belanghebbende, de inschrijving te weigeren of nietig te verklaren en het gebruik te verbieden van een fabrieks- of handelsmerk, dat de reproductie, nabootsing of vertaling vormt, welke verwarring kunnen wekken, van een merk, dat naar het oordeel van de bevoegde autoriteiten van het land van inschrijving of van gebruik, aldaar algemeen bekend is als zijnde reeds het merk van iemand, gerechtigd tot het genieten van de voordelen van dit verdrag, en gebruikt voor gelijke of soortgelijke waren. Hetzelfde zal gelden, wanneer het kenmerkend gedeelte van het merk de reproductie vormt van een dergelijk algemeen bekend merk of een nabootsing, welke verwarring daarmede kan verwekken.

2) Een termijn van ten minste vijf jaar te rekenen van de datum van inschrijving zal moeten worden toe-

gestaan om de doorhaling van een zodanig merk te vorderen. De landen der Unie hebben de bevoegdheid te voorzien in een termijn, binnen welke een verbod van gebruik kan worden gevorderd.

3) Er zal geen termijn worden vastgesteld om de doorhaling of het verbod van gebruik te vorderen van die merken, welke te kwader trouw zijn ingeschreven of worden gebruikt.”

#### **Nationale regeling**

6 Artikel 6 van de Spaanse merkenwet nr. 17/2001 (Ley de Marcas Española 17/2001) van 7 december 2001 luidt als volgt:

„1. Niet als merk kunnen worden ingeschreven te-

a) die gelijk zijn aan een ouder merk dat betrekking heeft op dezelfde waren of diensten;

b) die gelijk zijn aan of overeenstemmen met een ouder merk en betrekking hebben op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan; verwarringsgevaar omvat de mogelijkheid van associatie met het oudere merk.

2. Onder ‚oudere merken’ in de zin van lid 1 worden verstaan:

[...]

d) de niet-ingeschreven merken die op de depot- of voorangsdatum van de onderzochte merkaanvraag in Spanje algemeen bekend zijn in de zin van artikel 6 bis van het Unieverdrag van Parijs.”

#### **Hoofdgeding en prejudiciële vraag**

7 Nieto Nuño is houder van het merk FINCAS TARRAGONA, dat in Spanje is ingeschreven voor beheer van eigendommen en mede-eigendommen, verhuur en verkoop van onroerende goederen, juridische bijstand en projectontwikkeling van klasse 36 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd.

8 Monlleó Franquet, vastgoedmakelaar te Tarragona, gebruikt publiekelijk en continu de benaming FINCAS TARRAGONA (in het Castiliaans) of FINQUES TARRAGONA (in het Catalaans) ter aanduiding van zijn beroepswerkzaamheden.

9 Nieto Nuño heeft op grond van de Spaanse merkenwetgeving bij de Juzgado de lo Mercantil n° 3 de Barcelona een vordering ingesteld tegen Monlleó Franquet, strekkende tot vaststelling dat verweerder in het hoofdgeding het ingeschreven merk FINCAS TARRAGONA schendt.

10 Monlleó Franquet heeft ter verdediging aangevoerd dat de benaming waaronder hij zijn beroepswerkzaamheden verricht, een niet-ingeschreven ouder algemeen bekend merk is dat hij ten laatste sinds 1978 gebruikt. Hij heeft een reconventionele vordering ingesteld tot nietigverklaring van het merk van verzoeker in het hoofdgeding.

11 De verwijzende rechter stelt dat verweerder in het hoofdgeding zijn niet-ingeschreven merk alleen in de stad Tarragona en omstreken gebruikt, zodat het relevante gedeelte van het publiek, de clientèle, de

consumenten en de concurrenten niet afkomstig is uit heel Spanje of uit een belangrijk deel ervan.

12 In deze omstandigheden heeft de Juzgado de lo Mercantil n° 3 de Barcelona de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vraag gesteld:

„Heeft de ‚algemene bekendheid‘ van een merk in een lidstaat in de zin van artikel 4 van de [richtlijn] uitsluitend betrekking op de mate van bekendheid en inburgering in een lidstaat van de Europese Unie of op een belangrijk deel van het grondgebied van deze staat, of kan de algemene bekendheid van een merk worden gekoppeld aan een geografisch gebied dat niet overeenstemt met het grondgebied van een staat, maar met dat van een autonome gemeenschap, een regio, een comarca of een stad, naar gelang van de door het merk beschermde waar of dienst en van degenen voor wie het merk daadwerkelijk bedoeld is, kortom naar gelang van de markt waarop het merk wordt gebruikt?”

#### **Beantwoording van de prejudiciële vraag**

13 De gestelde vraag betreft enkel de geografische omvang van de algemene bekendheid van een ouder merk, en niet de criteria voor de beoordeling van de algemene bekendheid zelf, die wordt beoordeeld in termen van de mate van bekendheid van het merk bij het publiek.

14 Wat de geografische omvang van de algemene bekendheid van een merk betreft, dient te worden opgemerkt dat krachtens artikel 4, lid 2, sub d, van de richtlijn het bestaan van algemeen bekende merken in de zin van artikel 6 bis van het Unieverdrag van Parijs moet worden beoordeeld „in een lidstaat”.

15 Met zijn vraag verzoekt de verwijzende rechter om de draagwijdte van de uitdrukking „in een lidstaat” te verduidelijken.

16 Gelet op de omstandigheden van het hoofdgeding wil hij in wezen vernemen of artikel 4, lid 2, sub d, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat het oudere merk algemeen bekend moet zijn op het gehele grondgebied van de lidstaat waar het is ingeschreven of in een aanmerkelijk gedeelte ervan, dan wel of de door deze bepaling verleende bescherming ook ziet op situaties waarin het oudere merk enkel in een stad en de omstreken ervan algemeen bekend is.

17 Bij gebreke van precisering in die zin in de uitgelegde gemeenschapsbepaling kan zeker niet worden verlangd dat het merk algemeen bekend is op het „gehele” grondgebied van de lidstaat. Het is voldoende dat het algemeen bekend is in een aanmerkelijk gedeelte ervan (zie *mutatis mutandis* [arrest van 14 september 1999, General Motors, Jurispr. blz. I-5421, punt 28](#), met betrekking tot het verwante begrip „bekendheid” van een merk, waarvoor artikel 5, lid 2, van de richtlijn eveneens verwijst naar een beoordeling „in de lidstaat”).

18 De algemene betekenis van de termen in de uitdrukking „in een lidstaat” verzet zich evenwel ertegen dat deze uitdrukking van toepassing is wanneer het merk enkel algemeen bekend is in een stad en de omstreken ervan die samen een aanmerkelijk gedeelte van de lidstaat vormen.

19 In elk geval dient erop te worden gewezen dat een niet-ingeschreven ouder merk, in voorkomend geval, met name kan vallen onder:

– artikel 4, lid 4, sub b, van de richtlijn, volgens hetwelk een lidstaat kan bepalen dat een merk niet wordt ingeschreven of, indien ingeschreven, kan worden nietig verklaard indien en voor zover rechten op een niet-ingeschreven merk voordien verworven zijn en dat niet-ingeschreven merk de houder ervan het recht verleent om het gebruik van een jonger merk te verbieden;

– artikel 6, lid 2, van de richtlijn, dat een lidstaat de mogelijkheid biedt om het gebruik van een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis toe te staan binnen de grenzen van het grondgebied waarin het erkend wordt.

20 Onverminderd de respectieve werkingssfeer van deze twee bepalingen, dient derhalve op de gestelde vraag te worden geantwoord dat artikel 4, lid 2, sub d, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat het oudere merk algemeen bekend moet zijn op het gehele grondgebied van de lidstaat waar het is ingeschreven of in een aanmerkelijk gedeelte ervan.

#### **Kosten**

21 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 (Tweede kamer) verklaart voor recht:**

Artikel 4, lid 2, sub d, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet aldus worden uitgelegd dat het oudere merk algemeen bekend moet zijn op het gehele grondgebied van de lidstaat waar het is ingeschreven of in een aanmerkelijk gedeelte ervan.

---

#### **Conclusie Advocaat-Generaal P. Mengozzi**

van 13 september 2007 1(1)

Zaak C-328/06

Alfredo Nieto Nuño

tegen

Leonci Monlleó Franquet

[verzoek van de Juzgado Mercantil 3 de Barcelona (Spanje) om een prejudiciële beslissing]

„Merken – Begrip ‚algemeen bekend merk‘ – Geografische omvang van bekendheid”

1. In het kader van de onderhavige prejudiciële procedure stelt de verwijzende rechter het Hof een vraag over de uitlegging van artikel 4 van de Eerste Richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten.(2)

2. Deze vraag is gerezen in een geding dat de houder van een ingeschreven Spaans merk heeft aangespannen tegen de houder van een ouder, niet-

ingeschreven merk dat gelijk is aan het eerste en voor dezelfde diensten wordt gebruikt, teneinde te doen vaststellen dat de verweerder de aan het ingeschreven merk verbonden rechten heeft geschonden en de staking te doen bevelen van de inbreukmakende handelingen die schade veroorzaken.

### **I – Toepasselijke bepalingen**

#### **A – Internationaal recht**

3. Het Unieverdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom(3), dat op 20 maart 1883 door elf staten te Parijs is ondertekend (hierna ook: „Verdrag van Parijs”) is het eerste grote multilaterale verdrag dat op dit gebied is gesloten en is door het grootste aantal staten ondertekend (171 staten zijn partij(4), waaronder alle lidstaten van de Gemeenschap). Volgens artikel 1, lid 1, van het verdrag vormen de landen waarvoor dit verdrag geldt, een Unie ter bescherming van de industriële eigendom in al zijn aspecten(5), met eigen rechtspersoonlijkheid, los van die van de leden (hierna ook: „landen van de Unie”), en met eigen organen.(6)

4. Artikel 6 bis, dat in de tekst van het verdrag is ingevoegd bij de herzieningsconferentie van Den Haag van 1925(7), bepaalt in lid 1:

„De landen der Unie verbinden zich om, hetzij ambtshalve, indien de wetgeving van het land dit toelaat, hetzij op verzoek van de belanghebbende, de inschrijving te weigeren of nietig te verklaren en het gebruik te verbieden van een fabrieks- of handelsmerk, dat de reproductie, nabootsing of vertaling vormt, welke verwarring kunnen wekken, van een merk, dat naar het oordeel van de bevoegde autoriteiten van het land van inschrijving of van gebruik, aldaar algemeen bekend is als zijnde reeds het merk van iemand, gerechtigd tot het genieten van de voordelen van dit verdrag, en gebruikt voor gelijke of soortgelijke waren. Hetzelfde zal gelden, wanneer het kenmerkend gedeelte van het merk de reproductie vormt van een dergelijk algemeen bekend merk of een nabootsing, welke verwarring daarmede kan verwekken.”

5. Artikel 16, leden 1 en 2, van de TRIPs-overeenkomst (overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom) van de Wereldhandelsorganisatie(8) luidt als volgt:

„1. De houder van een ingeschreven handelsmerk heeft het uitsluitend recht alle derden die niet zijn toestemming daartoe hebben, te beletten om in het handelsverkeer identieke of soortgelijke tekens te gebruiken voor waren of diensten die identiek zijn met of soortgelijk zijn aan die waarvoor het handelsmerk is ingeschreven, wanneer dat gebruik vermoedelijk zou leiden tot verwarring. [...]

2. Artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs (1967) is van overeenkomstige toepassing op diensten. Bij het vaststellen of een handelsmerk algemeen bekend is, wordt rekening gehouden met de bekendheid van het handelsmerk bij de desbetreffende sector van het publiek, met inbegrip van de in dat lid zijn verworven bekendheid als gevolg van de reclame voor het handelsmerk.”

6. Teneinde de internationale bepalingen van artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs en artikel 16 van

de TRIPs-overeenkomst inzake bescherming van algemeen bekende merken „toe te lichten, te uniformiseren en te vervolledigen”, heeft het Permanent Comité voor het merken- en modellenrecht van de Wereldorganisatie voor Intellectuele Eigendom (WIPO)(9) tijdens zijn zitting te Genève van 8 tot 12 juni 1999 een resolutie(10) aangenomen met het oog op de vaststelling van een gemeenschappelijke aanbeveling betreffende de bepalingen inzake de bescherming van algemeen bekende merken. Deze aanbeveling werd vastgesteld tijdens de gemeenschappelijke zitting van de Algemene Vergadering van de Unie van Parijs en de Algemene Vergadering van de WIPO van 20 tot 29 september 1999.

7. Artikel 2 van de betrokken aanbeveling bevat de richtsnoeren op basis waarvan moet worden bepaald of een merk algemeen bekend is in een lidstaat van de Unie van Parijs of van de WIPO:

„1) [In aanmerking te nemen factoren]

a) Om te bepalen of een merk algemeen bekend is, dient de bevoegde instantie elke omstandigheid in aanmerking te nemen waaruit de algemene bekendheid kan worden afgeleid.

b) In het bijzonder dient de bevoegde instantie de informatie in aanmerking te nemen die haar wordt verstrekt met betrekking tot de factoren waaruit kan worden afgeleid of het merk al dan niet algemeen bekend is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, informatie betreffende

i) de mate waarin het relevante publiek het merk kent of herkent;

ii) de duur, de omvang en de geografische draagwijdte van het gebruik van het merk;

iii) de duur, de omvang en de geografische draagwijdte van de voor het merk gevoerde promotie, met inbegrip van reclame en de presentatie op beurzen en tentoonstellingen van de waren of diensten waarvoor het merk wordt gebruikt;

iv) de duur en de geografische draagwijdte van de inschrijving of aanvraag tot inschrijving van het merk, voor zover hieruit het gebruik of de erkenning van het merk blijkt;

v) de doeltreffende handhaving van de merkrechten, in het bijzonder de mate waarin het merk door de bevoegde instanties als algemeen bekend wordt beschouwd;

vi) de waarde die aan het merk wordt verbonden.

c) Bovengenoemde factoren vormen aanwijzingen aan de hand waarvan de bevoegde instantie kan bepalen of het merk algemeen bekend is; het zijn geen voorafgaande voorwaarden om dit te kunnen vaststellen. De beoordeling zal telkens afhangen van de concrete omstandigheden van het geval. In sommige gevallen kunnen alle factoren relevant zijn, in andere gevallen slechts bepaalde factoren. In nog andere gevallen is het mogelijk dat geen van de factoren relevant is en kan de beslissing worden gebaseerd op andere factoren, die niet hierboven sub b zijn opgesomd. Deze andere factoren kunnen ofwel op zichzelf relevant zijn ofwel in samenhang met een of meerdere van de hierboven sub b genoemde factoren.

2) [Het relevante publiek]

a) Het relevante publiek omvat met name, maar niet uitsluitend:

- i) de werkelijke of potentiële gebruikers van de waren of diensten waarvoor het merk bestemd is;
- ii) de schakels van de distributiekanaalen voor het soort waren of diensten waarvoor het merk bestemd is;
- iii) de economische kringen die zich bezighouden met het soort waren of diensten waarvoor het merk bestemd is;

b) Wanneer wordt vastgesteld dat een merk algemeen bekend is in ten minste één relevante sector in een lidstaat, wordt het geacht algemeen bekend te zijn in deze lidstaat.

c) Wanneer wordt vastgesteld dat een merk bekend is in ten minste één relevante sector in een lidstaat, kan het worden geacht algemeen bekend te zijn in deze lidstaat.

d) Een lidstaat kan bepalen dat een merk algemeen bekend is, ook al is het niet algemeen bekend of, indien de lidstaat punt 2, sub c, toepast, niet bekend in een relevante sector in deze lidstaat.

3. [Niet in aanmerking te nemen factoren]

a) Een lidstaat kan als voorwaarde voor de vaststelling dat een merk algemeen bekend is, niet eisen:

- i) dat het merk is gebruikt of ingeschreven of dat hiervoor een aanvraag tot inschrijving in of voor deze lidstaat is ingediend;
- ii) dat het merk algemeen bekend is op een ander grondgebied dan het zijne, dat het is ingeschreven of dat hiervoor een inschrijvingsaanvraag is ingediend op of voor een ander grondgebied dan het zijne;
- iii) of dat het merk algemeen bekend is bij het algemene publiek in die lidstaat.

b) Niettegenstaande het bepaalde sub a-ii, kan een lidstaat voor de toepassing van punt 2, sub d, eisen dat het merk algemeen bekend is op een of meerdere andere grondgebieden dan het zijne."

#### **B – Bepalingen van gemeenschapsrecht**

8. Richtlijn 89/104 heeft volgens de considerans ervan tot doel de wettelijke regelingen van de lidstaten inzake merken nader tot elkaar te brengen. Zij beperkt zich daarbij tot de bepalingen van nationaal recht die de meest rechtstreekse invloed hebben op de werking van de interne markt doordat zij het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten belemmeren of de mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt vervalsen (zie de eerste en de derde overweging van de considerans).

9. Dienovereenkomstig onderwerpt de richtlijn om te beginnen de verwerving en het behoud van merk-rechten in alle lidstaten aan dezelfde voorwaarden, door te bepalen welke tekens een gemeenschapsmerk kunnen vormen (artikel 2), en een vrij uitputtende opsomming te geven van de gronden voor weigering of nietigheid die inherent zijn aan het merk of voortvloeien uit conflicten met oudere rechten (artikelen 3 en 4), alsook van de gronden voor vervallenverklaring (artikel 12).

10. Voor de onderhavige procedure is met name artikel 4 van de richtlijn, „Aanvullende gronden van

weigering of nietigheid betreffende strijd met oudere rechten”, van belang. Lid 1 van dit artikel luidt als volgt:

„Een merk wordt niet ingeschreven of kan, indien ingeschreven, worden nietig verklaard:

a) wanneer het gelijk is aan een ouder merk en wanneer de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd of ingeschreven, dezelfde zijn als de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven;

b) wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met een ander merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk.”(11)

11. Artikel 4, lid 2, sub d, bepaalt:

„Onder ‚oudere merken’ in de zin van lid 1 worden verstaan:

[...]

d) de merken die op de depotdatum van de merkaanvraag of, in voorkomend geval, van het ten behoeve van de merkaanvraag ingeroepen voorrangrecht, in een lidstaat algemeen bekend zijn in de zin van artikel 6 bis van het Unieverdrag van Parijs.”(12)

12. Artikel 4, lid 4, sub b, luidt als volgt:

„Elke lidstaat kan voorts bepalen dat een merk niet wordt ingeschreven of, indien ingeschreven, kan worden nietig verklaard indien en voor zover:

[...]

b) rechten op een niet ingeschreven merk of een ander in het economisch verkeer gebruikt teken verworven zijn vóór de datum van indiening van de aanvraag om inschrijving van het merk of in voorkomend geval vóór de datum van het ten behoeve van die merkaanvraag ingeroepen voorrangrecht, en dat niet ingeschreven merk of dat andere teken de houder ervan het recht verleent om het gebruik van een jonger merk te verbieden.”(13)

13. Richtlijn 89/104 bevat ook bepalingen die moeten verzekeren dat ingeschreven merken in alle lidstaten dezelfde wettelijke bescherming genieten, onverminderd het recht van de lidstaten om algemeen bekende merken een ruimere bescherming te verlenen (zie negende overweging van de considerans).

14. Artikel 6, „Beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen”, bepaalt in lid 2:

„Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken van een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis, wanneer dat recht erkend is door de wetgeving van de betrokken lidstaat en binnen de grenzen van het grondgebied waarin het erkend wordt.”

15. Ten slotte moeten de bepalingen van de richtlijn volgens de twaalfde overweging van de considerans ervan volledig stroken met die van het Verdrag van Parijs, waarbij alle lidstaten zijn aangesloten.

#### **C – Bepalingen van nationaal recht**

16. Artikel 6, leden 1 en 2, van wet nr. 17 van 7 december 2001 (de Spaanse merkenwet) luidt als volgt:

„1. Niet als merk kunnen worden ingeschreven tekens:

- a) die gelijk zijn aan een ouder merk dat betrekking heeft op dezelfde waren of diensten;
- b) die gelijk zijn aan of overeenstemmen met een ouder merk en betrekking hebben op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan; verwarringsgevaar omvat de mogelijkheid van associatie met het oudere merk.

2. Onder 'oudere merken' in de zin van lid 1 worden verstaan:

- a) de ingeschreven merken waarvan de depot- of voorrangdatum voorafgaat aan die van de onderzochte merkaanvraag, en die behoren tot de volgende categorieën:

- i) Spaanse merken;
- ii) merken ingeschreven ingevolge internationale overeenkomsten met werking in Spanje;
- iii) gemeenschapsmerken;

- b) de ingeschreven gemeenschapsmerken waarvan overeenkomstig de verordening inzake het gemeenschapsmerk op geldige wijze de anciënniteit wordt ingeroepen op grond van een sub a-i en a-ii bedoeld merk, ook al is van dit merk afstand gedaan of is het merk vervallen;

- c) de aanvragen om inschrijving van merken bedoeld sub a en b, mits deze zullen worden ingeschreven;

- d) de niet-ingeschreven merken die op de depot- of voorrangdatum van de onderzochte merkaanvraag in Spanje algemeen bekend zijn in de zin van artikel 6 bis van het Unieverdrag van Parijs.”(14)

## II – Hoofdgeding en prejudiciële vraag

17. De feiten van het hoofdgeding, zoals deze blijken uit de verwijzingsbeslissing en de stukken, kunnen worden samengevat als volgt.

18. Verzoeker in het hoofdgeding, Nieto Nuño, is houder van het Spaanse woordmerk FINCAS TARRAGONA, dat is ingeschreven voor de volgende diensten: „vastgoedtransacties: beheer van eigendom en mede-eigendom, verhuur van onroerend goed, verkoop van onroerend goed, juridische bijstand, projectontwikkeling”, die behoren tot klasse 36 in de zin van de Overeenkomst van Nice.(15)

19. Leonci Monlleó Franquet heeft een vastgoedkantoor in Tarragona, dat sinds de oprichting ervan in 1978 zijn diensten aanbiedt in de verschillende sectoren van de makelaardij, de verkoop en het beheer van onroerend goed, waarbij het gebruikmaakt van het onderscheidende teken FINCAS TARRAGONA, in het Castiliaans, of FINQUES TARRAGONA, in het Catalaans.(16)

20. Verzoeker in het hoofdgeding heeft bij de verwijzende rechter een vordering ingesteld tot staking van het gebruik van het teken FINCAS TARRAGONA (of FINQUES TARRAGONA), op grond dat dit gebruik zijn merkrechten zou schenden. Monlleó Franquet heeft een reconventionele vordering ingesteld. Hij vordert namelijk dat de inschrijving van het merk van verzoeker nietig wordt verklaard, dat deze laatste wordt gelast elk gebruik van het ingeschreven teken te

staken en dat hij tot schadevergoeding wordt veroordeeld.

21. Verweerder in het hoofdgeding heeft twee middelen aangevoerd ter ondersteuning van zijn vordering tot nietigverklaring van het merk van verzoeker. Met het eerste middel stelt hij dat het door hem gebruikte onderscheidende teken ouder is en een algemeen bekend merk is in de zin van het reeds aangehaalde artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs, zodat hij wordt beschermd door artikel 6, lid 2, van de merkenwet, die artikel 4 van richtlijn 89/104 in Spaans recht omzet. Het tweede middel is gebaseerd op artikel 51, lid 1, sub b, van de merkenwet, op grond waarvan de inschrijving van een merk nietig kan worden verklaard en uit het register kan worden geschrapt wanneer de merkaanvrager te kwader trouw heeft gehandeld op het ogenblik van de indiening van de inschrijvingsaanvraag.

22. Blijkens de verwijzingsbeslissing staat in het hoofdgeding vast dat het onderscheidende teken van verweerder is gebruikt binnen een geografisch gebied dat de stad Tarragona en omstreken omvat. Uit de verwijzingsbeslissing blijkt ook dat het betrokken teken binnen het geografische gebied waar het is gebruikt, algemene bekendheid heeft verworven door het gebruik dat ervan is gemaakt.

23. Gelet op de eerste door verweerder aangevoerde nietigheidsgrond heeft de verwijzende rechter het ter beslechting van het geding nodig geacht de volgende prejudiciële vraag betreffende de uitlegging van artikel 4 van richtlijn 89/104 aan het Hof voor te leggen:

„Heeft de ‚algemene bekendheid’ van een merk in een lidstaat in de zin van artikel 4 van [...] richtlijn 89/104 [...] uitsluitend betrekking op de mate van bekendheid en inburgering in een lidstaat van de Europese Unie of op een belangrijk deel van het grondgebied van deze staat, of kan de algemene bekendheid van een merk worden gekoppeld aan een geografisch gebied dat niet overeenstemt met het grondgebied van een staat, maar met dat van een autonome gemeenschap, een regio, een comarca of een stad, naargelang van de door het merk beschermde waar of dienst en degenen voor wie het merk daadwerkelijk bedoeld is, kortom naargelang van de markt waarop het merk wordt gebruikt?”

## III – Procesverloop voor het Hof

24. Verweerder in het hoofdgeding, de Franse en de Italiaanse regering alsook de Commissie hebben krachtens artikel 23 van het Statuut van het Hof schriftelijke opmerkingen bij het Hof ingediend.

## IV – Juridische beoordeling

### A – Korte overwegingen betreffende de verwijzingsbeslissing en de opmerkingen die krachtens artikel 23 van het Statuut van het Hof zijn ingediend

25. De verwijzende rechter gaat uit van de veronderstelling dat het onderscheidende teken waarop de reconventionele vordering tot nietigverklaring van verweerder is gebaseerd, behoort tot de in artikel 4, lid 2, sub d, van richtlijn 89/104 beschreven categorie merken. Hij heeft twijfels over de juiste uitlegging van het in deze bepaling genoemde begrip ‚merken die [...] in een lidstaat algemeen bekend zijn in de zin van arti-

kel 6 bis van het Unieverdrag van Parijs”, en vraagt zich met name af welke voorwaarden worden gesteld aan de geografische omvang van de merkbekendheid. Hij merkt op dat volgens de heersende Spaanse rechtspraak voor de toepassing van de bepaling van de merkenwet waarbij artikel 4, lid 2, sub d, van richtlijn 89/104 is omgezet, noodzakelijkerwijs het bewijs moet worden geleverd dat het merk bekend is op het hele grondgebied van de staat of op een aanzienlijk deel daarvan, terwijl de richtsnoeren van de WIPO pleiten voor een soepelere en genuanceerdere aanpak, waarbij de bekendheid niet zozeer wordt gekoppeld aan het geografische gebied, als wel aan de markt van de goederen of diensten waarvoor het merk wordt gebruikt.

26. Verweerder in het hoofdgeding wijst erop dat de eis dat het merk bekend is op het gehele grondgebied van een lidstaat of op een aanzienlijk deel daarvan, discriminerend is voor ondernemingen die in een kleiner gebied actief zijn. Hij stelt verder dat het ter beslechting van het hoofdgeding noodzakelijk is dat het Hof zich uitsprekt over de prejudiciële vraag van de verwijzende rechter, rekening houdend met de omstandigheid dat het ingeschreven merk in casu in hetzelfde gebied wordt gebruikt als het oudere werk en dat het conflict tussen de twee betrokken merken zich zuiver lokaal afspeelt, binnen het grondgebied van een Spaanse provincie.

27. De Franse en de Italiaanse regering en de Commissie stellen het Hof evenwel, op grond van sterk gelijklopende redeneringen, voor op de vraag van de prejudiciële rechter te antwoorden dat het begrip „algemeen bekend merk” in de zin van artikel 4, lid 2, sub d, van richtlijn 89/104 verwijst naar de mate van bekendheid van het merk op het grondgebied van een lidstaat (de Franse regering) of op een aanzienlijk deel daarvan (de Italiaanse regering en de Commissie).

#### **B – Beoordeling**

28. Artikel 4, lid 2, sub d, van richtlijn 89/104 verwijst, zoals reeds gezegd, naar artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs. Hiermee wordt niet alleen het op internationaal niveau uitgewerkte begrip „algemeen bekend merk” – dat overigens in artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs niet wordt omschreven – in het gemeenschapsrecht omgezet, maar wordt ook verwezen naar een welomschreven categorie rechtssituaties waarin de verdragsbepalingen, en dus ook de richtlijn, bescherming beogen te verlenen. Met andere woorden, de verwijzing in bovengenoemde bepaling van de richtlijn dient mijns inziens te worden opgevat als een verwijzing naar de materiële werkingssfeer van bovengenoemde internationale norm, die overeenstemt met die van de gemeenschapsbepaling die ernaar verwijst.

29. We moeten ons dus in de eerste plaats buigen over deze bepaling van het Verdrag van Parijs.

30. Artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs vormt een uitzondering op het territorialiteitsbeginsel – waarop de beschermingsregeling van dit verdrag berust – volgens hetwelk de merkrechten die na vervulling van de nodige formaliteiten in een bepaalde rechtsorde zijn verkregen, enkel binnen deze rechtsorde bescherming

genieten.<sup>(17)</sup> Deze bepaling heeft tot doel, de houder van een merk dat in een van de landen van de Unie is ingeschreven of wordt gebruikt, de mogelijkheid te bieden zich te verzetten tegen de inschrijving van dit merk in een ander land van de Unie of de nietigverklaring van de inschrijving te vorderen wanneer deze reeds heeft plaatsgevonden, of zich te verzetten tegen het gebruik van dit merk in dit andere land, wanneer het aldaar bekendheid heeft verworven, ook al is het daar nog niet ingeschreven. Dit doel berust op de idee dat een merkrecht kan ontstaan louter op grond van de bekendheid die het betrokken merk binnen een bepaalde nationale rechtsorde heeft verworven, en dientengevolge dient te worden beschermd. De uiteindelijke bedoeling is om oneerlijke praktijken die in de hand worden gewerkt door de bekendheid van het merk te ontmoedigen en te verhinderen dat derden zich dit merk kunnen toe-eigenen door het in te schrijven of te gebruiken in een staat waarin het nog geen bescherming geniet, waardoor de houder de toegang tot de betrokken markt zou worden belet of zou worden gedwongen te betalen voor de overdracht van het merkrecht.

31. De huidige versie van artikel 6 bis van het verdrag, gelezen in het licht van artikel 1, lid 2, ervan, betreft uitsluitend handelsmerken en geen dienstmerken. Deze bepaling vereist weliswaar niet uitdrukkelijk dat het merk wordt gebruikt in de staat waarin om bescherming wordt verzocht, maar legt anderzijds de landen van de Unie geen verplichting op om algemeen bekende merken die in deze staat niet worden gebruikt, te beschermen.<sup>(18)</sup> Ten slotte vormt deze bepaling geen uitzondering op het specialiteits- (of relativiteits)beginsel en beoogt zij evenmin het merk te beschermen tegen eventuele verwatering: zij verleent slechts bescherming voor zover er een conflict is tussen merken die betrekking hebben op gelijke of soortgelijke waren, en voor zover er verwarringsgevaar bestaat.<sup>(19)</sup>

32. Artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs legt dus het minimale niveau van de internationale bescherming van algemeen bekende merken vast.

33. Zoals reeds gezegd is deze bepaling van toepassing op merken die zijn ingeschreven of worden gebruikt in een land van de Unie – of in elk geval toebehoren aan personen die zich kunnen beroepen op de bepalingen van het verdrag – en die algemeen bekend zijn tot over de grenzen van het land van oorsprong door het gebruik dat ervan is gemaakt in andere landen van de Unie, bijvoorbeeld via de handel van producten waarop het merk is aangebracht of via reclamecampagnes.

34. Het is evenwel niet duidelijk of artikel 6 bis en, meer in het algemeen, de bepalingen van het verdrag die naast het beginsel van nationale behandeling<sup>(20)</sup> minimumnormen vaststellen voor de bescherming van de door dit verdrag geregelde industriële eigendomsrechten, ook van toepassing zijn op zuiver interne situaties, waarin een land van Unie bescherming verleent aan een eigen onderdaan<sup>(21)</sup>, zoals het geval lijkt te zijn in het voor de verwijzende rechter aanhangige geding.

35. Deze vraag wordt in de rechtsleer verschillend beantwoord naar gelang van de visie die men heeft over de aard en het doel van het Verdrag van Parijs. Volgens sommigen beoogt dit verdrag binnen zijn materiële werkingssfeer een minimale harmonisatie van de wettelijke regelingen van de landen van de Unie te verwezenlijken en stelt het dus uniforme rechtsregels vast die van toepassing zijn ongeacht de nationaliteit van de personen die zich erop beroepen. Volgens anderen daarentegen gaat het om een internationale overeenkomst die uitsluitend betrekking heeft op de behandeling van vreemdelingen en deze laatsten een minimale bescherming verleent die verder gaat dan die welke wordt geboden door het beginsel van nationale behandeling.

36. Volgens de eerste strekking zijn de lidstaten van de Unie krachtens de door hen aangelegane internationale verplichtingen gehouden hun interne wetgeving te wijzigen en er aldus voor te zorgen dat de bepalingen van het verdrag die het minimale beschermingsniveau vastleggen, ook worden toegepast op hun eigen onderdanen.

37. Volgens de tweede strekking daarentegen hoeven de landen van de Unie de zogenaamde „unionistische behandeling” uitsluitend aan de onderdanen van andere landen van de Unie of van derde landen te verlenen in de gevallen bedoeld in artikel 3 van het verdrag. Vanuit dit standpunt fungeert het verdrag louter als motor voor de wetgevende harmonisatie binnen de Unie, doordat het de landen die hier deel van uitmaken ertoe aanzet, maar niet ertoe verplicht, de rechten die vreemdelingen op basis van het verdragsrecht genieten uit te breiden tot de eigen onderdanen, teneinde te vermijden dat deze laatsten worden gediscrimineerd.

38. Het lijkt mij niet opportuun dat de gemeenschapsrechter zich, zij het zelfs maar impliciet, over deze kwestie uitspreekt, aangezien het er in wezen om gaat de omvang te bepalen van de verplichtingen die op de lidstaten rusten krachtens een internationaal verdrag waarbij de Gemeenschap geen partij is, en dit ondanks het feit dat de werkingssfeer van een bepaling van afgeleid gemeenschapsrecht wegens de daarin vervatte verwijzing naar de internationale norm, uiteindelijk afhangt van de vraag voor welke van de twee stellingen wordt gechopt. Bij gebreke van duidelijke aanwijzingen in het verdrag staat het immers aan elke lidstaat om uit te maken of en op welke grond – overeenkomstig een uit het verdrag voortvloeiende verplichting dan wel op grond van een wetgevende keuze die ertoe strekt omgekeerde discriminaties te vermijden<sup>(22)</sup> – hij de eigen onderdanen een „unionistische behandeling” en dus de bijzondere bescherming van artikel 6 bis van het verdrag verleent.

39. Overigens kan mijns inziens niet los van de werkingssfeer die aan artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs wordt verleend, worden gesteld dat de lidstaten krachtens het gemeenschapsrecht gehouden zijn om algemeen bekende merken in de zin van deze bepaling ook in zuiver interne situaties te beschermen, aangezien de regeling inzake niet-geregistreerde merken, waartoe

de betrokken merken behoren, tot op heden nog niet is geharmoniseerd.

40. Anderzijds lijkt mij een inhoudelijk antwoord op de hierboven in punt 34 gestelde vraag niet strikt noodzakelijk ter beantwoording van de door de verwijzende rechter gestelde vraag, gelet op de doelstellingen en de opzet van richtlijn 89/104.

41. Dienaangaande dient er vooraf aan te worden herinnerd dat artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs, althans binnen de ruime werkingssfeer die artikel 16 van de TRIPS-overeenkomst eraan verleent, zowel van toepassing is wanneer het merk algemene bekendheid heeft verworven door het gebruik dat ervan is gemaakt op het grondgebied van de staat waar om bescherming wordt verzocht<sup>(23)</sup>, als wanneer deze algemene bekendheid niet door enig gebruik in de strikte zin van het woord is verworven, maar via reclamecampagnes die op het grondgebied van deze staat of daarbuiten zijn gelanceerd (zogenaamde „spill-over advertisement”) of, eenvoudigweg, voortvloeit uit de algemene bekendheid van het merk in het buitenland.<sup>(24)</sup>

42. In het eerste geval is het betrokken merk een merk dat op het grondgebied van de staat wordt gebruikt, maar daar niet is geregistreerd.

43. Dergelijke merken (zogenaamde „feitelijke merken”) vallen onder een specifieke bepaling van richtlijn 89/104, artikel 4, lid 4, sub b, volgens hetwelk elke lidstaat kan bepalen dat het bestaan van rechten op een ouder, niet-ingeschreven merk een grond vormt tot weigering van inschrijving van een jonger merk of tot nietigverklaring van deze inschrijving, wanneer de rechtsorde van de betrokken staat de houder ervan exclusieve rechten verleent.

44. Binnen het systeem van de richtlijn kan een merk dat in een bepaalde lidstaat niet is ingeschreven, maar daar wordt gebruikt, dus een weigerings- of nietigheidgrond vormen en dit niet alleen als algemeen bekend merk in de zin van artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs juncto artikel 4, lid 2, sub d, voor zover is voldaan aan de toepassingsvoorwaarden van deze laatste bepaling<sup>(25)</sup>, maar ook als niet-geregistreerd merk in de zin van artikel 4, lid 4, sub b, wanneer de wetgeving van de betrokken lidstaat exclusieve rechten aan een dergelijke categorie merken verbindt.

45. Volgens artikel 4, lid 4, sub b, van richtlijn 89/104 en overeenkomstig de vierde overweging van de considerans ervan, volgens welke „de lidstaten ondanks deze richtlijn de bevoegdheid behouden tot het beschermen van de op grond van het gebruik verworven rechten op een merk”, staat het elke lidstaat niet alleen vrij om bescherming te verlenen voor niet-ingeschreven merken en aldus te erkennen dat op grond van het gebruik van een teken exclusieve rechten kunnen ontstaan, maar ook om de grenzen, de omvang en de voorwaarden van een dergelijke bescherming vast te stellen.

46. De bescherming kan bijvoorbeeld afhankelijk worden gesteld van de voorwaarde dat het merk een zekere mate van bekendheid heeft verworven of dat het gebruik ervan zich uitstrekt over een bepaald geografisch gebied, maar het is ook mogelijk dat geen

minimumeisen worden gesteld met betrekking tot de bekendheid van het teken bij het publiek of de geografische omvang van het gebruik ervan.

47. Hieruit volgt dat in beginsel ook een niet-ingeschreven ouder merk dat door het gebruik zuiver lokale bekendheid heeft verworven in een lidstaat een geldige grond tot weigering van inschrijving van een jonger merk of tot nietigverklaring van deze inschrijving kan vormen, indien de wetgeving van deze lidstaat in deze mogelijkheid voorziet.(26)

48. In deze omstandigheden kan mijns inziens worden geconcludeerd dat, indien de rechters van een bepaalde lidstaat de nationale bepaling ter omzetting van artikel 4, lid 2, sub d, van richtlijn 89/104 aldus zouden uitleggen dat een ouder merk dat op het grondgebied van deze staat is gebruikt, een geldige grond tot weigering van inschrijving van een jonger merk of tot nietigverklaring van deze inschrijving kan vormen ook wanneer dit oudere merk niet algemeen bekend is op het gehele grondgebied van deze staat of op een aanzienlijk deel ervan, maar binnen een beperkter geografisch gebied, deze uitlegging niet onverenigbaar zou zijn met de opzet en de doelstellingen van de richtlijn, gelet op de speelruimte waarover de lidstaten beschikken bij de vaststelling van de draagwijdte van de bescherming van de zogenaamde feitelijke merken in hun respectieve rechtorden.(27)

49. Aan deze conclusie wordt geen afbreuk gedaan door de verwijzing in artikel 4, lid 2, sub d, van deze richtlijn naar artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs, aangezien deze bepaling – ook al zou zij aldus dienen te worden uitgelegd dat zij uitsluitend betrekking heeft op merken die algemeen bekend zijn op nationaal of interregionaal niveau – zoals reeds gezegd enkel een minimaal beschermingsniveau vaststelt.(28)

50. Deze conclusie kan mijns inziens evenmin worden ontkracht door de loutere vaststelling dat zij in de weg staat aan een uniforme uitlegging en toepassing van de gronden tot weigering van inschrijving van een merk of tot nietigverklaring van deze inschrijving, aangezien de richtlijn zelf een dergelijk resultaat toestaat voor zover zij het aan de lidstaten overlaat om de omvang van de bescherming van niet-ingeschreven merken in geval van conflict met gedeponeerde of ingeschreven merken te bepalen. Indien a priori via een uniforme uitlegging op gemeenschapsniveau een uitlegging op nationaal niveau werd uitgesloten volgens welke de in bovengenoemde bepaling bedoelde weigerings- en nietigheidsgrond ook kan worden toegepast op feitelijke merken(29) die algemeen bekend zijn op een niet aanzienlijk deel van het nationale grondgebied, zou uiteindelijk niet naar behoren rekening worden gehouden met de grenzen van de door richtlijn 89/104 doorgevoerde wetgevende harmonisatie.

51. Uit het bovenstaande volgt mijns inziens dat artikel 4, lid 2, sub d, van richtlijn 89/104, gelet op de opzet en de doelstellingen van deze richtlijn, niet eraan in de weg staat dat bij de uitlegging en de toepassing van de nationale bepaling ter omzetting van dit artikel, een in een bepaalde lidstaat gebruikt merk dat niet algemeen bekend is op het gehele grondgebied of een

aanzienlijk deel ervan, maar slechts binnen een beperkter geografisch gebied, wordt beschouwd als algemeen bekend in de zin van artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs in deze lidstaat.

#### **V – Conclusie**

52. Gelet op een en ander geef ik het Hof in overweging, de prejudiciële vraag van de Juzgado Mercantil 3 de Barcelona te beantwoorden als volgt:

„Artikel 4, lid 2, sub d, van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten dient aldus te worden uitgelegd dat het niet eraan in de weg staat dat de hierin bedoelde weigeringsgrond en nietigheidsgrond ook gelden wanneer het betrokken oudere merk dat in een bepaalde lidstaat wordt gebruikt, maar aldaar niet is ingeschreven, niet algemeen bekend is op het gehele grondgebied of een aanzienlijk deel ervan, maar slechts binnen een beperkter geografisch gebied.”

---

#### **Noten bij Conclusie A.-G.**

1 – Oorspronkelijke taal: Italiaans.

2 – PB L 40, blz. 1.

3 – Het Verdrag van Parijs, zoals herhaaldelijk gewijzigd sinds 1883 tot op heden, bestaat in werkelijkheid uit een reeks verdragen die zijn ingevoegd in de teksten die door de in artikel 14 genoemde herzieningsconferenties zijn uitgewerkt en die sinds de conferentie van Washington van 1911 „akten” worden genoemd. De thans geldende versie is tot stand gekomen tijdens de herzieningsconferentie van Stockholm van 1967.

4 – Zie <http://www.wipo.int>.

5 – Volgens artikel 1, lid 2, van het verdrag omvat deze bescherming de uitvindingsoctrooien, de gebruiksmoedellen, de tekeningen of modellen van nijverheid, de fabrieks- of handelsmerken, de dienstmerken, de handelsnaam en de aanduidingen van herkomst of benamingen van oorsprong, alsook de bestrijding van de oneerlijke mededinging. Een soortgelijk verdrag inzake auteursrechten is ondertekend te Bern in 1986 (Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst).

6 – Deze organen zijn: de Algemene Vergadering (artikel 13), het Uitvoerende Comité (artikel 14), het Internationaal Bureau voor de Intellectuele Eigendom (artikel 15; hierna: „Internationaal Bureau”), de herzieningsconferenties (artikel 18, lid 2) en het Internationale Gerechtshof (art. 28).

7 – Dit artikel is nadien gewijzigd op de herzieningsconferenties van Londen van 1934, van Lissabon van 1958 en van Stockholm van 1967.

8 – Bijlage 1 C bij de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie.

9 – Zoals bekend, is de WIPO een gespecialiseerd agentschap van de Verenigde Naties, opgericht bij een in 1967 te Stockholm ondertekende internationale overeenkomst, en heeft zij als opdracht de intellectuele eigendom via samenwerking tussen de lidstaten en in samenwerking met andere internationale organisaties te

beschermen. Zij vindt haar oorsprong in de door het Verdrag van Parijs en de Berner Conventie geschapen structuren, waarvan de internationale bureaus (een voor de industriële eigendom en een voor de auteursrechten) in 1893 zijn samengesmolten, wat in een eerste fase leidde tot het ontstaan van de Verenigde Internationale Bureaus voor de bescherming van de intellectuele eigendom en vervolgens, na de verplaatsing van de zetel van Bern naar Genève in 1960, van de WIPO.

10 – Deze resolutie is vastgesteld in het kader van de procedures die de WIPO heeft uitgewerkt om de vaststelling van gemeenschappelijke en geharmoniseerde internationale regels en beginselen te bespoedigen teneinde rekening te houden met de snelle evolutie van de industriële eigendom. Deze procedures vormen een aanvulling op de traditionele methode tot vaststelling van internationale normen via verdragen. De resoluties van het Permanent Comité inzake het merkenrecht zijn weliswaar niet juridisch bindend, maar vormen een belangrijk overtuigingsmiddel.

11 – Een soortgelijke bepaling is vervat in artikel 8, lid 1, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk.

12 – Zie naar analogie artikel 8, lid 2, sub c, van verordening nr. 40/94.

13 – Zie artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94.

14 – Niet-officiële vertaling.

15 – Overeenkomst van Nice betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien te Stockholm op 14 juli 1967. Klasse 36 omvat: „Verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij en handel in onroerende goederen”.

16 – Leonci Monlleó heeft zonder succes geprobeerd het door hem gebruikte teken te laten inschrijven overeenkomstig de vorige Spaanse merkenwet van 1988.

17 – Tijdens de herzieningsconferentie van Den Haag van 1925 heeft men juist besloten om het betrokken artikel in het verdrag in te voegen om de nadelen van een al te strikte toepassing van dit beginsel te vermijden. Reeds tijdens de herzieningsconferentie van Washington van 1905 was gepraat over de noodzaak om de burger van een land van de Unie het recht te verlenen om zijn eigen onderscheidend teken verder te gebruiken in een ander land van de Unie, ook al had een derde in dit land zich dit teken toegeëigend. Vervolgens formuleerde het Economisch Comité van de Volkenbond in het kader van de herzieningsconferentie van Den Haag van 1925 een aanbeveling over deze kwestie. Volgens de oorspronkelijke versie van artikel 6 bis waren de landen van de Unie verplicht de inschrijving van een teken uit te sluiten, of deze inschrijving nietig te verklaren wanneer zij reeds had plaatsgevonden, wanneer dit teken in de staat van inschrijving algemeen bekend was als het teken van een derde die zich kon beroepen op het verdrag. Na de herzieningsconferentie van Lissabon van 1958 werd bovendien voorzien in de mogelijkheid om het gebruik van het teken van een derde te verbieden.

18 – Een voorstel om de tekst van artikel 6 bis aldus te wijzigen dat deze bepaling zou worden uitgebreid tot

gevallen waarin het merk niet wordt gebruikt in de staat waarin om bescherming wordt verzocht, is besproken en verworpen tijdens de herzieningsconferentie van Lissabon van 1958.

19 – Artikel 16, lid 2, van de TRIPs-overeenkomst breidt de bescherming van algemeen bekende merken aanzienlijk uit en voorziet ook in bescherming in gevallen waarin artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs niet van toepassing is. Volgens eerstgenoemde bepaling strekt deze bescherming zich uit tot dienstmerken en wordt zij ook verleend wanneer het merk algemeen bekend is zonder dat het wordt gebruikt. Bovendien wordt de bescherming volgens artikel 16, lid 3, niet beperkt door het specialiteitsbeginsel.

20 – Artikel 2, lid 1, van het Verdrag van Parijs bepaalt dat de onderdanen van elk van de landen van de Unie in alle andere landen van de Unie de voordelen genieten die de onderscheiden wetten aan de nationale onderdanen toekennen. Dit beginsel, dat primeert op het wederkerigheidsbeginsel, vormt de basis van het gehele door het verdrag in het leven geroepen systeem.

21 – Zoals reeds gezegd wordt de personele werksfeer van het verdrag overeenkomstig de artikelen 2 en 3 ervan bepaald op basis van het nationaliteitscriterium (of op basis van de woonplaats of de vestiging in het geval van onderdanen van landen die geen deel uitmaken van de Unie).

22 – Verschillende lidstaten hebben bij of na de ratificatie van het Verdrag van Parijs de toepassing ervan uitdrukkelijk tot hun eigen onderdanen uitgebreid en aldus te kennen gegeven dat dit verdrag volgens hen enkel van toepassing is op de behandeling van vreemdelingen. Wat meer bepaald de Spaanse rechtsorde betreft, kunnen natuurlijke of rechtspersonen die Spaanse burgers zijn of hun gewone verblijfplaats of een serieuze en reële industriële of commerciële vestiging in Spanje hebben of die zich op het Verdrag van Parijs kunnen beroepen, op grond van artikel 3, lid 1 juncto lid 3, van de merkenwet verlangen dat de bepalingen van dat verdrag op hen worden toegepast voor zover deze rechtstreekse werking hebben en gunstiger voor hen zijn dan de merkenwet. Ik wil evenwel opmerken dat in de memorie van toelichting bij de merkenwet uitdrukkelijk wordt verwezen naar de intentie van de wetgever om door de bescherming van ingeschreven handelsnamen „het probleem op te lossen van de gelijke behandeling van vreemdelingen die zich kunnen beroepen op artikel 8 van het Verdrag van Parijs [...] of op het wederkerigheidsbeginsel, en degenen aan wie de wet dezelfde bescherming verleent” („se resuelve así el problema de la equiparación de trato de los extranjeros que puedan invocar el artículo 8 del Convenio de París [...], o el principio de reciprocidad, a los que la Ley dispensa la misma protección”).

23 – Het staat aan de betrokken staat om te bepalen wat onder gebruik op zijn grondgebied dient te worden verstaan: als zodanig kan bijvoorbeeld ook het gebruik van het merk voor exportproducten, die niet worden verhandeld op de nationale markt, worden gekwalificeerd wanneer het merk althans in de betrokken staat wordt aangebracht. Ook het louter voeren van reclame op het

grondgebied van een staat kan als „gebruik” worden beschouwd.

24 – De mobiliteit en de moderne communicatietechnologieën dragen vanzelfsprekend tot de transnationale verspreiding van het merk bij, althans in de betrekkingen tussen technologisch ontwikkelde landen.

25 – Betreffende de nationaliteit van de houder, wanneer ervan wordt uitgegaan dat de bepalingen van het Verdrag enkel van toepassing zijn op de behandeling van vreemdelingen, en betreffende de algemene bekendheid in de staat waarin om bescherming wordt verzocht.

26 – Mijns inziens kan artikel 6, lid 2, van de richtlijn, dat in geval van gebruik van een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis de houder enkel toestaat om dit recht verder te gebruiken, niet leiden tot een andere conclusie, aangezien deze bepaling de beperking van de aan het ingeschreven merk verbonden exclusieve rechten enkel wettigt in de gevallen waarin de wetgeving van een lidstaat toestaat dat het eerstgenoemde merk en het oudere recht van slechts plaatselijke betekenis naast elkaar bestaan, maar geen beperkingen stelt aan de bij artikel 4, lid 4, sub b, aan de lidstaten verleende bevoegdheid om een niet-ingeschreven ouder merk te beschermen, ook al is dit van louter plaatselijke betekenis, indien er een conflict rijst met een gedeponeerd of ingeschreven jonger merk. Indien de richtlijn had willen uitsluiten dat een lidstaat ook een niet-ingeschreven merk van slechts plaatselijke betekenis kan aanmerken als grond tot nietigverklaring, valt niet te begrijpen waarom in artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 wordt gepreciseerd dat de oppositie tegen een verzoek om inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk slechts kan slagen indien het niet-geregistreerde oudere merk dat in een bepaalde lidstaat bescherming geniet, meer dan alleen plaatselijke betekenis heeft.

27 – Het staat dus aan deze rechters om uit te maken of deze uitlegging verenigbaar is met de keuzes die de nationale wetgever bij de uitwerking van de interne beschermingsregeling voor merken heeft uitgewerkt, met name met de wijze waarop merkrechten kunnen worden verkregen. In Spanje lijkt de regeling van de nieuwe merkenwet te zijn gebaseerd op een strikte toepassing van het inschrijvingsbeginsel. Er dient evenwel op te worden gewezen dat de algemeen bekende merken in de vroegere Spaanse merkenwet (wet nr. 32/1988 van 10 november 1988) onder een andere bepaling vielen, namelijk onder artikel 3, dat deel uitmaakte van de titel „Algemene bepalingen” en dat bepaalde op welke wijze merkrechten konden worden verworven. Meer bepaald werd in lid 1 van dit artikel bepaald dat een dergelijk recht „wordt verworven via inschrijving” („El derecho sobre la marca se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley”), terwijl lid 2 bepaalde dat oudere merken die in Spanje algemeen bekend waren bij het relevante publiek, een grond konden vormen tot nietigverklaring van de inschrijving van een jonger merk dat verwarringsgevaar kon creëren („Sin embargo, el usuario de una marca anterior notori-

amente conocida en España por los sectores interesados podrá reclamar ante los Tribunales la anulación de una marca registrada para productos idénticos o similares que pueda crear confusión con la marca notoria, siempre que ejercite la acción antes de que transcurran cinco años desde la fecha de publicación de la concesión de la marca registrada, a no ser que ésta hubiera sido solicitada de mala fe, en cuyo caso la acción de anulación será imprescriptible”). Verder dient te worden opgemerkt dat deze laatste bepaling, die in algemene bewoordingen is gesteld, niet specifiek verwees naar artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs.

28 – Volgens de richtsnoeren van de WIPO is overigens de territoriale dimensie van de algemene bekendheid uiteindelijk niet zo relevant voor de bescherming van algemeen bekende merken, aangezien wordt verklaard dat de staten de bescherming waarin artikel 6 bis van het Verdrag voorziet, ook kunnen verlenen wanneer het betrokken merk niet op het nationale grondgebied, maar enkel in het buitenland algemeen bekend of bekend is (zie hierboven, punt 7).

29 – Zoals reeds blijkt uit de bovenstaande overwegingen, geldt dit dus niet voor het geval waarin deze weigerings- of nietigheidsgrond wordt aangevoerd ten gunste van een ouder merk dat algemeen bekend is in de betrokken lidstaat zonder dat dit merk op het grondgebied van deze staat wordt gebruikt.