

Hof van Justitie EG, 27 november 2008, Intel v CPM - Intelmark



MERKENRECHT

Verband tussen ouder bekend merk en jongere merk

- Verband dient globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval

Artikel 4, lid 4, sub a, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet aldus worden uitgelegd dat het bestaan van een verband, in de zin van het arrest van 23 oktober 2003, Adidas-Salomon en Adidas Benelux (C-408/01), tussen het bekende oudere merk en het jongere merk globaal dient te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval.

Tot deze omstandigheden behoren:

- de mate van overeenstemming van de conflicterende merken;
- de aard van de waren of diensten waarvoor de conflicterende merken zijn ingeschreven, daaronder begrepen de mate waarin deze waren of diensten gerelateerd zijn dan wel onderling verschillen, alsmede het relevante publiek;
- de mate van bekendheid van het oudere merk;
- de mate van intrinsiek dan wel door gebruik verkregen onderscheidend vermogen van het oudere merk;
- het bestaan van verwarringsgevaar bij het publiek.

- Sprake van een verband wanneer het jongere merk het bekende oudere merk in gedachten oproept bij de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument

De omstandigheid dat het jongere merk het bekende oudere merk in gedachten oproept bij de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument, staat gelijk met het bestaan van een verband, in de zin van het reeds aangehaalde arrest Adidas-Salomon en Adidas Benelux, tussen de conflicterende merken.

- Verband niet noodzakelijkerwijs gegeven bij grote bekendheid, niet-soortgelijkheid en uniekheid bekende merk:

- het oudere merk zeer bekend is voor bepaalde specifieke soorten van waren of diensten, en
- deze waren of diensten en de waren of diensten waarvoor het jongere merk is ingeschreven, niet soortgelijk zijn of in hoge mate niet soortgelijk zijn, en

- het oudere merk uniek is voor welke waren of diensten ook, Dit impliceert niet noodzakelijk het bestaan van een verband, in de zin van het reeds aangehaalde arrest Adidas-Salomon en Adidas-Benelux, tussen de conflicterende merken.

Ongerechtvaardigd voordeel, afbreuk aan onderscheidend vermogen of reputatie

- Dient globaal beoordeeld te worden

4) Artikel 4, lid 4, sub a, van richtlijn 89/104 moet aldus worden uitgelegd dat het bestaan van een gebruik van het jongere merk waardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt of zou worden getrokken uit of afbreuk wordt of zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk, globaal dient te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval.

- Bekendheid, niet-soortgelijkheid, uniekheid en associatie niet voldoende voor bewijs ongerechtvaardigd voordeel, afbreuk aan onderscheidend vermogen of reputatie

5) De omstandigheid dat:

- het oudere merk zeer bekend is voor bepaalde specifieke soorten van waren of diensten, en
- deze waren of diensten en de waren of diensten waarvoor het jongere merk is ingeschreven, niet soortgelijk zijn of in hoge mate niet soortgelijk zijn, en
- het oudere merk uniek is voor welke waren of diensten ook, en
- het jongere merk het bekende oudere merk in gedachten oproept bij de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument,

volstaat niet als bewijs dat door het gebruik van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt of zou worden getrokken uit of afbreuk wordt of zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk in de zin van artikel 4, lid 4, sub a, van richtlijn 89/104.

- Afbreuk aan onderscheidend vermogen veronderstelt dat het economische gedrag van de gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven, is gewijzigd als gevolg van het gebruik van het jongere merk of dat er een grote kans bestaat dat dit gedrag in de toekomst wijzigt

6) Artikel 4, lid 4, sub a, van richtlijn 89/104 moet aldus worden uitgelegd dat:

- door het gebruik van het jongere merk afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het bekende oudere merk, ook al is laatstgenoemd merk niet uniek;
- een eerste gebruik van het jongere merk kan volstaan om aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk afbreuk te doen;
- het bewijs dat door het gebruik van het jongere merk afbreuk wordt of zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk, veronderstelt dat is aangetoond dat het economische gedrag van de gemiddelde consument van de waren of

diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven, is gewijzigd als gevolg van het gebruik van het jongere merk of dat er een grote kans bestaat dat dit gedrag in de toekomst wijzigt

Vindplaatsen: curia.europa.eu; IER 2009, nr. 7, p. 18, m.nt. Kamperman Sanders; BMM 2009, nr. 1, p. 21, m.artikel Clarembeaux; BIE 2009, nr. 57, p. 253, m.nt. Quaadvlieg

Hof van Justie EG, 27 november 2008

(P. Jann, M. Ilešič (rapporteur), A. Tizzano, A. Borg Barthet en E. Levits)

ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer)

27 november 2008 *

„Richtlijn 89/104/EEG – Merken – Artikel 4, lid 4, sub a – Bekende merken – Bescherming tegen gebruik van gelijk of overeenstemmend jonger merk – Gebruik waardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt of zou worden getrokken uit of afbreuk wordt of zou worden gedaan aan onderscheidend vermogen of reputatie van ouder merk”

In zaak C-252/07,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG, ingediend door de Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) (Verenigd Koninkrijk) bij beslissing van 15 mei 2007, ingekomen bij het Hof op 29 mei 2007, in de procedure Intel Corporation Inc.

tegen

CPM United Kingdom Ltd,

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE (Eerste kamer),

samengesteld als volgt: P. Jann, kamerpresident, M. Ilešič (rapporteur), A. Tizzano, A. Borg Barthet en E. Levits, rechters,

advocaat-generaal: E. Sharpston,

griffier: L. Hewlett, hoofdadministrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 16 april 2008,

gelet op de opmerkingen van:

– Intel Corporation Inc., vertegenwoordigd door J. Mellor, QC, geïnstrueerd door CMS Cameron McKenna LLP,

– CPM United Kingdom Ltd, vertegenwoordigd door M. Engelman, barrister, en M. Bilewycz, registered trade mark attorney,

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

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

– de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door W. Wils als gemachtigde, gehoord [de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 26 juni 2008](#),

het navolgende

Arrest

* Procestaal: Engels.

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 4, lid 4, sub a, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1; hierna: „richtlijn”).

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een door Intel Corporation Inc. (hierna: „Intel Corporation”) ingesteld beroep tot nietigverklaring van de inschrijving van het merk INTELMARK, waarvan CPM United Kingdom Ltd houder is.

Rechtskader

Gemeenschapsrecht

3 Artikel 4 van de richtlijn, met als titel „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 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.

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

a) de merken waarvan de depotdatum voorafgaat aan de depotdatum van de merkaanvraag, waarbij in voorkomend geval rekening wordt gehouden met het ten behoeve van die merken ingeroepen voorrangrecht, en die behoren tot de volgende categorieën:

[...]

ii) in de lidstaat [...] ingeschreven merken;

[...]

[...]

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

a) het merk gelijk is aan of overeenstemt met een ouder nationaal merk in de zin van lid 2, waarvoor inschrijving is gevraagd of dat is ingeschreven voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, indien het oudere merk bekend is in de betrokken lidstaat en indien door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk;

[...]

4 In lid 2 van artikel 5 van de richtlijn, met als titel „Rechten verbonden aan het merk”, staat:

„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 ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.”

5 Het Hof heeft deze laatste bepaling als volgt uitgelegd in [de punten 29 en 30 van het arrest van 23 oktober 2003, Adidas-Salomon en Adidas Benelux \(C-408/01, Jurispr. blz. I-12537\)](#):

„29 Inbreuken bedoeld in artikel 5, lid 2, van de richtlijn, wanneer zij zich voordoen, zijn het gevolg van een zekere mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, op grond waarvan het betrokken publiek een samenhang ziet tussen het teken en het merk, dat wil zeggen een verband hiertussen legt, ook al verwacht het deze niet (zie in die zin [arrest van 14 september 1999, General Motors, C-375/97, Jurispr. blz. I-5421, punt 23](#)).

30 Het bestaan van een dergelijk verband dient, evenals een verwarringsgevaar in het kader van artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn, globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (zie, wat het verwarringsgevaar betreft, arresten [[van 11 november 1997,\] \[SABEL, \\[C-251/95, Jurispr. blz. I-6191,\\] punt 22, en \\[22 juni 2000,\\] \\[Marca Mode, \\\[C-425/98, Jurispr. blz. I-4861,\\\] punt 40\\]\\(#\\)\\).\]\(#\)](#)

Nationaal recht

6 De richtlijn werd in het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland omgezet in de Trade Marks Act 1994 (de merkenwet van 1994; hierna: „merkenwet”).

7 Section 5(3)(a) van de merkenwet bepaalt dat „[e]n merk dat [...] gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk, niet wordt ingeschreven wanneer en voor zover het oudere merk bekend is in het Verenigd Koninkrijk (of, in geval van een gemeenschapsmerk [of een internationaal merk (EG)] in de Europese Gemeenschap) en door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk”.

8 Section 47(2)(a) van de merkenwet bepaalt dat „[d]e inschrijving van een merk nietig kan worden verklaard op grond dat [...] er een ouder merk bestaat waarvoor is voldaan aan de voorwaarden van section 5(1)(2) of (3) [...]”.

Hoofdgeding en prejudiciële vragen

9 Intel Corporation is houder van onder meer het nationale woordmerk INTEL, dat in het Verenigd Koninkrijk is ingeschreven, alsmede van diverse andere nationale en gemeenschapsmerken die bestaan uit het woord „Intel” of dat woord als bestanddeel hebben. De waren en diensten waarvoor deze merken zijn ingeschreven, zijn in wezen computers en computergerelateerde waren en diensten van de klassen 9, 16, 38 en 42 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.

10 Blijkens de verwijzingsbeslissing is het merk INTEL in het Verenigd Koninkrijk enorm bekend voor microprocessors (chips en randapparatuur) en voor multimedia- en bedrijfssoftware.

11 CPM United Kingdom Ltd is houder van het nationale woordmerk INTEL MARK, dat met ingang van 31 januari 1997 in het Verenigd Koninkrijk is ingeschreven voor „marketing- en telemarketingdiensten” van klasse 35 in de zin van de Overeenkomst van Nice.

12 Op 31 oktober 2003 heeft Intel Corporation krachtens Section 47(2) van de merkenwet bij het United Kingdom Trade Mark Registry een vordering tot nietigverklaring van de inschrijving van het merk INTEL MARK ingediend op grond dat door het gebruik van dat merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van haar oudere merk INTEL, in de zin van Section 5(3) van deze wet.

13 Haar vordering werd afgewezen bij beslissing van de Hearing Officer (bevoegde ambtenaar van het United Kingdom Trade Mark Registry) van 1 februari 2006.

14 Op 26 juli 2006 werd het beroep dat Intel Corporation had ingesteld bij de High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division (Intellectual Property), verworpen.

15 Tegen deze rechterlijke uitspraak heeft Intel Corporation hoger beroep ingesteld bij de Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division).

16 Voor deze rechterlijke instantie heeft Intel Corporation aangevoerd dat zowel artikel 4, lid 4, sub a, als artikel 5, lid 2, van de richtlijn de houder van een bekend merk beoogt te beschermen tegen het gevaar van verwatering.

17 Op basis van het reeds aangehaalde [arrest Adidas-Salomon en Adidas Benelux](#) is Intel Corporation van mening dat de bij artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn geboden bescherming reeds geldt zodra het betrokken publiek als gevolg van de mate van overeenstemming tussen het bekende oudere merk en het jongere merk een verband tussen beide merken legt. Onder „verband” dient te worden verstaan, elke vorm van mentale associatie tussen deze merken. Het volstaat dus dat het oudere merk in gedachten komt.

18 Bovendien stelt Intel Corporation op grond van punt 30 van het reeds aangehaalde [arrest General Motors](#) dat wanneer het oudere merk zowel uniek is als een groot onderscheidend vermogen heeft, door nagenoeg elk gebruik voor enigerlei andere waren of diensten aan dat oudere merk afbreuk zal worden gedaan. Voorts moet, wanneer het oudere merk uniek en zeer bekend is, elke inbreuk van meet af aan worden stopgezet aangezien dat merk anders langzaam wordt uitgehouden.

19 De verwijzende rechter stelt in de eerste plaats vast dat „Intel” een verzonnen woord is dat buiten de waren die erdoor worden geïdentificeerd, geen betekenis heeft, dat het merk INTEL uniek is in de zin dat het

woord waaruit dat merk bestaat, door niemand voor enigerlei waren of diensten wordt gebruikt behalve door Intel Corporation voor de door haar verkochte waren en diensten, en ten slotte dat dit merk in het Verenigd Koninkrijk zeer bekend is voor computers en computergelateerde waren.

20 In de tweede plaats is de verwijzende rechter van oordeel dat de merken INTEL en INTELMARK overeenstemmen, doch hij gaat uit van de veronderstelling dat het gebruik van INTELMARK geen commercieel verband met Intel Corporation kan oproepen.

21 In de derde plaats stelt de verwijzende rechter vast dat de waren – inzonderheid computers en computergelateerde waren – en de diensten waarvoor de uit het woord „Intel” bestaande of dat woord omvattende nationale en gemeenschapsmerken (waarvan Intel Corporation houder is) zijn ingeschreven, enerzijds, en de diensten waarvoor het merk INTELMARK is ingeschreven, niet soortgelijk zijn.

22 Hij vraagt zich af of de houder van het bekende oudere merk, gelet op deze feitelijke achtergrond, aanspraak heeft op de bij artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn geboden bescherming. Meer in het algemeen vraagt hij zich af onder welke voorwaarden deze bescherming geldt en wat de omvang ervan is.

23 De Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) heeft derhalve de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:

„1) Gelet op artikel 4, lid 4, sub a, van de [richtlijn] en in het geval dat:

- a) het oudere merk een zeer grote bekendheid heeft voor bepaalde specifieke soorten van waren of diensten,
- b) deze waren of diensten niet soortgelijk zijn of in hoge mate niet soortgelijk zijn aan de waren of diensten waarop het jongere merk betrekking heeft,
- c) het oudere merk uniek is voor welke waren of diensten ook,
- d) het oudere merk bij de gemiddelde consument in gedachten komt wanneer hij in aanraking komt met het jongere merk voor de diensten van het jongere merk, volstaan deze gegevens op zich om i) een ‚verband’ in de zin van de punten 29 en 30 van [het reeds aangehaalde [arrest Adidas-Salomon en Adidas Benelux](#)] en/of ii) ongerechtvaardigd voordeel en/of afbreuk in de zin van dat artikel vast te stellen?

2) Zo niet, welke factoren dient de nationale rechter in aanmerking te nemen om te beslissen of deze gegevens volstaan? Welke betekenis moet hij meer bepaald bij de globale beoordeling of er sprake is van een ‚verband’ toekennen aan de waren of diensten in de omschrijving van het jongere merk?

3) Wat is in het kader van artikel 4, lid 4, sub a, [van de richtlijn] vereist opdat is voldaan aan de voorwaarde dat afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen? Meer bepaald, i) moet het oudere merk uniek zijn, ii) is een eerste conflicterend gebruik voldoende om te kunnen vaststellen dat afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen, en iii) vereist de afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk

dat het economische gedrag van de consument is beïnvloed?”

Beantwoording van de prejudiciële vragen

Opmerkingen vooraf

24 De artikelen 4, lid 4, sub a, en 5, lid 2, van de richtlijn bepalen in wezen hetzelfde en beogen dezelfde bescherming te bieden aan bekende merken.

25 Bijgevolg geldt de uitlegging die het Hof aan artikel 5, lid 2, van de richtlijn heeft gegeven in het reeds aangehaalde [arrest Adidas-Salomon en Adidas Benelux](#), ook voor artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn (zie in die zin [arrest van 9 januari 2003, Davidoff, C-292/00, Jurispr. blz. I-389, punt 17](#)).

Bescherming geboden bij artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn

26 Artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn biedt bekende merken een ruimere bescherming dan de bescherming die bij lid 1 van dat artikel wordt verleend. De voor deze bescherming bijzondere voorwaarde is dat door het gebruik, zonder geldige redenen, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt of zou worden getrokken uit of afbreuk wordt of zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk (zie in die zin, met betrekking tot artikel 5, lid 2, van de richtlijn, [reeds aangehaalde arresten Marca Mode, punt 36, en Adidas-Salomon en Adidas Benelux, punt 27, en arrest van 10 april 2008, adidas en adidas Benelux, C-102/07](#), nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 40).

27 De inbreuken waartegen artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn deze bescherming aan bekende merken biedt, zijn ten eerste afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk, ten tweede afbreuk aan de reputatie van dat merk en ten derde ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van dat merk.

28 Zodra er sprake is van één van deze drie soorten inbreuken, is deze bepaling van toepassing.

29 Er is met name sprake van afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk, hetgeen ook „verwating”, „vershraling” of „vervaging” wordt genoemd, zodra dit merk minder geschikt wordt om de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en wordt gebruikt, te identificeren als afkomstig van de houder van dit merk, doordat door het gebruik van het jongere merk de identiteit van het oudere merk afbrokkelt en aan impact op het publiek inboet. Dat is met name het geval wanneer het oudere merk, dat onmiddellijk een associatie oproept met de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, deze associatie niet meer kan oproepen.

30 De inbreuken bedoeld in artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn, wanneer zij zich voordoen, zijn het gevolg van een zekere mate van overeenstemming tussen het oudere merk en het jongere merk, op grond waarvan het betrokken publiek een samenhang ziet tussen beide merken, dat wil zeggen een verband ertussen legt, ook al verwacht het deze niet (zie, met betrekking tot artikel 5, lid 2, van de richtlijn, reeds aangehaalde arresten [General Motors, punt 23](#); [Adidas-Salomon](#)

[en Adidas Benelux, punt 29](#), en [adidas en adidas Benelux, punt 41](#)).

31 Wanneer het publiek dit verband niet legt, kan door het gebruik van het jongere merk geen ongerechtvaardigd voordeel worden getrokken uit of afbreuk worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.

32 Dat een dergelijk verband wordt gelegd, is op zich evenwel geen voldoende grond om te concluderen dat er sprake is van een van de in artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn bedoelde inbreuken, die – zoals is opgemerkt in punt 26 van het onderhavige arrest – de bijzondere voorwaarde vormen voor de bij deze bepaling aan bekende merken geboden bescherming.

Relevant publiek

33 Het publiek dat in aanmerking dient te worden genomen om te bepalen of inschrijving van het jongere merk nietig kan worden verklaard op grond van artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn, verschilt naargelang van het soort inbreuk waar de houder van het oudere merk tegen opkomt.

34 Zowel het onderscheidend vermogen als de bekendheid van een merk moet immers worden beoordeeld in relatie tot de perceptie ervan door het relevante publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor dat merk is ingeschreven (zie, aangaande het onderscheidend vermogen, [arrest van 12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Jurispr. blz. I-1619, punt 34](#); wat de bekendheid betreft, zie in die zin [arrest General Motors](#), reeds aangehaald, punt 24).

35 Of er sprake is van een inbreuk waarbij afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk, dient bijgevolg te worden beoordeeld uit het oogpunt van de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor dat merk is ingeschreven.

36 Of er sprake is van een inbreuk waarbij ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk voor zover het de houder van het jongere merk verboden is voordeel te halen uit dat merk, moet bovendien worden beoordeeld uit het oogpunt van de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor het jongere merk is ingeschreven.

Bewijs

37 Om de bij artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn geboden bescherming te genieten moet de houder van het oudere merk bewijzen dat door het gebruik van het jongere merk „ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk”.

38 Daartoe hoeft de houder van het oudere merk niet aan te tonen dat op dat ogenblik daadwerkelijk inbreuk wordt gemaakt op zijn merk in de zin van artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn. Wanneer voorzienbaar is dat

een dergelijke inbreuk zal voortvloeien uit het gebruik dat de houder van het jongere merk van zijn merk kan maken, kan de houder van het oudere merk immers niet worden verplicht te wachten tot deze inbreuk zich daadwerkelijk voordoet alvorens het gebruik ervan te doen verbieden. De houder van het oudere merk moet echter wel bewijzen dat er elementen zijn op basis waarvan kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een ernstig gevaar dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst voordoet.

39 Wanneer de houder van het oudere merk in staat is aan te tonen hetzij dat er op dat ogenblik daadwerkelijk inbreuk wordt gemaakt op zijn merk in de zin van artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn, hetzij, in het andere geval, dat er sprake is van een ernstig gevaar dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst voordoet, moet de houder van het jongere merk bewijzen dat met een geldige reden van dat merk gebruik wordt gemaakt.

Eerste vraag, sub i, en tweede vraag

40 Met zijn eerste vraag, sub i, en met zijn tweede vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen op basis van welke relevante criteria moet worden beoordeeld of er een verband bestaat, in de zin van het reeds aangehaalde [arrest Adidas-Salomon en Adidas Benelux](#) (hierna: „verband”), tussen het bekende oudere merk en het jongere merk waarvan nietigverklaring wordt gevorderd.

41 Het bestaan van een dergelijk verband dient globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (zie, met betrekking tot artikel 5, lid 2, van de richtlijn, reeds aangehaalde [arresten Adidas-Salomon en Adidas Benelux, punt 30](#), en [adidas en adidas Benelux, punt 42](#)).

42 Tot deze omstandigheden behoren:

- de mate van overeenstemming van de conflicterende merken;
- de aard van de waren of diensten waarvoor de conflicterende merken zijn ingeschreven, daaronder begrepen de mate waarin deze waren of diensten gerelateerd zijn dan wel onderling verschillen, alsmede het relevante publiek;
- de mate van bekendheid van het oudere merk;
- de mate van intrinsiek dan wel door gebruik verkregen onderscheidend vermogen van het oudere merk;
- het bestaan van verwarringsgevaar bij het publiek.

43 In dit verband is de volgende toelichting nodig.

44 Wat de mate van overeenstemming van de conflicterende merken betreft, is het zo dat hoe meer deze merken overeenstemmen, des te groter de kans is dat het jongere merk het bekende oudere merk in gedachten oproept bij het relevante publiek. Dat is a fortiori het geval wanneer deze merken gelijk zijn.

45 Het is echter niet voldoende dat de conflicterende merken gelijk zijn en, a fortiori, zonder meer overeenstemmen opdat kan worden geconcludeerd dat er tussen deze merken een verband bestaat.

46 Het is immers mogelijk dat de conflicterende merken zijn ingeschreven voor waren of diensten zonder dat er een overlapping van het relevante publiek is.

47 Overigens zij eraan herinnerd dat de bekendheid van een merk wordt beoordeeld uitgaande van het publiek waarop de waren of diensten waarvoor dat merk is ingeschreven, gericht zijn. Dit kan het grote publiek of een meer specifiek publiek zijn (zie [arrest General Motors, reeds aangehaald, punt 24](#)).

48 Het valt dus niet uit te sluiten dat het doelpubliek van de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven, totaal onderscheiden is van het doelpubliek van de waren of diensten waarvoor het jongere merk is ingeschreven, en dat het oudere merk, ook al is dat bekend, bij het doelpubliek van het jongere merk onbekend is. In een dergelijk geval is het mogelijk dat het doelpubliek van elk van deze merken nooit in aanraking komt met het andere merk, zodat het geen verband tussen deze merken zal leggen.

49 Ook al is het doelpubliek van de waren of diensten waarvoor de conflicterende merken zijn ingeschreven, hetzelfde of tot op zekere hoogte overlappend, deze waren of diensten kunnen bovendien in die mate onderling verschillen dat het jongere merk onmogelijk het oudere merk bij het relevante publiek in gedachten kan oproepen.

50 De aard van de waren of diensten waarvoor de conflicterende merken zijn ingeschreven, moet bijgevolg in aanmerking worden genomen bij de beoordeling of tussen deze merken een verband bestaat.

51 Tevens is het mogelijk dat de bekendheid die sommige merken hebben verkregen, verder reikt dan het doelpubliek van de waren of diensten waarvoor deze merken zijn ingeschreven.

52 In een dergelijk geval kan het doelpubliek van de waren of diensten waarvoor het jongere merk is ingeschreven, een samenhang tussen de conflicterende merken zien hoewel dit publiek totaal onderscheiden is van het doelpubliek van de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven.

53 Bij de beoordeling of tussen de conflicterende merken een verband bestaat, kan het dus noodzakelijk zijn rekening te houden met de mate van bekendheid van het oudere merk teneinde te bepalen of deze bekendheid verder reikt dan het doelpubliek van dit merk.

54 Voorts is het zo dat hoe groter het intrinsieke dan wel door gebruik verkregen onderscheidend vermogen van het oudere merk is, des te groter de kans is dat dit oudere merk bij het relevante publiek in gedachten komt wanneer het met een gelijk of overeenstemmend jonger merk in aanraking komt.

55 Bij de beoordeling of tussen de conflicterende merken een verband bestaat, dient bijgevolg rekening te worden gehouden met de mate van onderscheidend vermogen van het oudere merk.

56 Aangezien een merk des te geschikter is om de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en wordt gebruikt te identificeren als afkomstig van de houder van dit merk, en bijgevolg het onderscheidend vermogen ervan des te groter is, naarmate dit merk uniek is – dat wil zeggen, voor een woordmerk zoals INTEL, dat het woord waaruit het bestaat, door niemand wordt gebruikt voor enigerlei waren of diensten behalve door de houder van dit merk voor de door

hem verkochte waren of diensten –, dient te worden nagegaan of het oudere merk uniek is of in wezen uniek.

57 Ten slotte wordt noodzakelijkerwijs een verband tussen de conflicterende merken gelegd wanneer er verwarringsgevaar bestaat, dit wil zeggen wanneer het relevante publiek aanneemt of kan aannemen dat de onder het oudere merk verkochte waren of diensten en de onder het jongere merk verkochte waren of diensten afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen [zie in die zin met name arresten [van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 17](#), en [12 juni 2008, O2 Holdings en O2 \(UK\), C-533/06, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 59](#)].

58 Zoals blijkt uit de punten 27 tot en met 31 van het reeds aangehaalde [arrest Adidas-Salomon en Adidas Benelux](#), is evenwel niet vereist dat verwarringsgevaar bestaat opdat de bij artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn geboden bescherming geldt.

59 De verwijzende rechter wenst meer in het bijzonder te vernemen of de sub a tot en met d van zijn eerste prejudiciële vraag genoemde omstandigheden volstaan om te concluderen dat tussen de conflicterende merken een verband bestaat.

60 Wat de omstandigheid sub d van deze vraag betreft, staat het feit dat het jongere merk het oudere merk in gedachten oproept bij de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument, gelijk met het bestaan van een dergelijk verband.

61 De omstandigheden sub a tot en met c van diezelfde vraag impliceren, zoals blijkt uit de punten 41 tot en met 58 van het onderhavige arrest, niet noodzakelijk het bestaan van een verband tussen de conflicterende merken, maar zij sluiten dat evenmin uit. De verwijzende rechter moet bij zijn onderzoek alle feiten van het hoofdgeding in overweging nemen.

62 Op de eerste vraag, sub i, en op de tweede vraag dient dus te worden geantwoord dat artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat het bestaan van een verband, in de zin van het reeds aangehaalde [arrest Adidas-Salomon en Adidas Benelux](#), tussen het bekende oudere merk en het jongere merk globaal dient te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval.

63 De omstandigheid dat het jongere merk het bekende oudere merk in gedachten oproept bij de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument, staat gelijk met het bestaan van een verband, in de zin van het reeds aangehaalde [arrest Adidas-Salomon en Adidas Benelux](#), tussen de conflicterende merken.

64 De omstandigheid dat:

- het oudere merk zeer bekend is voor bepaalde specifieke soorten van waren of diensten, en
- deze waren of diensten en de waren of diensten waarvoor het jongere merk is ingeschreven, niet soortgelijk zijn of in hoge mate niet soortgelijk zijn, en
- het oudere merk uniek is voor welke waren of diensten ook,

impliceert niet noodzakelijk het bestaan van een verband, in de zin van het reeds aangehaalde **arrest Adidas-Salomon en Adidas-Benelux**, tussen de conflicterende merken.

Eerste vraag, sub ii, en derde vraag

65 Met zijn eerste vraag, sub ii, wenst de verwijzende rechter te vernemen of de aldaar sub a tot en met d genoemde omstandigheden volstaan als bewijs dat door het gebruik van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt of zou worden getrokken uit of afbreuk wordt of zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. Met zijn derde vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen op basis van welke relevante criteria moet worden beoordeeld of door het gebruik van het jongere merk afbreuk wordt of zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk.

66 In de eerste plaats zijn de in artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn bedoelde inbreuken wanneer zij zich voordoen, zoals is uiteengezet in punt 30 van het onderhavige arrest, het gevolg van een bepaalde mate van overeenstemming van het oudere merk en het jongere merk, op grond waarvan het betrokken publiek een samenhang tussen deze twee merken ziet, dat wil zeggen een verband ertussen legt, ook al verwacht het deze merken niet.

67 Hoe directer en sterker het oudere merk door het jongere merk in gedachten wordt opgeroepen, hoe groter de kans dat door het gebruik van het jongere merk op dat ogenblik of in de toekomst ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.

68 Zoals het bestaan van een verband tussen de conflicterende merken, moet het bestaan van een van de in artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn bedoelde inbreuken of een grote kans dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst voordoet, bijgevolg globaal worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder de reeds in punt 42 van het onderhavige arrest genoemde criteria.

69 Wat de mate van bekendheid en de mate van het onderscheidend vermogen van het oudere merk betreft, heeft het Hof overigens reeds geoordeeld dat hoe groter het onderscheidend vermogen en de bekendheid van het merk zijn, des te gemakkelijker een inbreuk zal kunnen worden vastgesteld (zie, met betrekking tot artikel 5, lid 2, van de richtlijn, **arrest General Motors, reeds aangehaald, punt 30**).

70 In de tweede plaats volstaan de sub a tot en met d van de eerste vraag genoemde omstandigheden niet als bewijs dat er sprake is van een ongerechtvaardigd voordeel en/of van afbreuk in de zin van artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn.

71 Wat met name de omstandigheid sub d van deze vraag betreft, impliceert het bestaan van een verband tussen de conflicterende merken zoals volgt uit punt 32 van het onderhavige arrest, voor de houder van het oudere merk niet dat hij niet moet bewijzen dat op dat tijdstip daadwerkelijk een inbreuk wordt gemaakt op

zijn merk in de zin van artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn of dat er een grote kans bestaat dat in de toekomst een dergelijke inbreuk wordt gemaakt.

72 In de laatste plaats dient, wat inzonderheid de afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk betreft, op het tweede onderdeel van de derde vraag te worden geantwoord, ten eerste, dat het oudere merk niet noodzakelijk uniek moet zijn opdat het bestaan van een dergelijke inbreuk of van een grote kans dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst voordoet, kan worden aangetoond.

73 Een bekend merk heeft immers noodzakelijkerwijs – op zijn minst door gebruik verkregen – onderscheidend vermogen. Ook al is een bekend ouder merk niet uniek, door het gebruik van een gelijk of overeenstemmend jonger merk kan het onderscheidend vermogen van het oudere merk bijgevolg afzwakken.

74 Toch is het zo dat hoe unieker het oudere merk is, des te gemakkelijker door het gebruik van een gelijk of overeenstemmend jonger merk afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van dat oudere merk.

75 Ten tweede kan door een eerste gebruik van een gelijk of overeenstemmend jonger merk in voorkomend geval reeds op dat tijdstip daadwerkelijk afbreuk worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk of kan er sprake zijn van een grote kans dat in de toekomst op deze wijze afbreuk wordt gedaan.

76 Ten derde wordt er, zoals is benadrukt in punt 29 van het onderhavige arrest, afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk zodra dit merk minder geschikt wordt om de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en wordt gebruikt, te identificeren als afkomstig van de houder van dit merk, doordat door het gebruik van het jongere merk de identiteit van het oudere merk afbrokkelt en aan impact op het publiek inboet.

77 Bijgevolg veronderstelt het bewijs dat door het gebruik van het jongere merk afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk, dat is aangetoond dat het economische gedrag van de gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven, is gewijzigd als gevolg van het gebruik van het jongere merk of dat er een grote kans bestaat dat dit gedrag in de toekomst wijzigt.

78 Bij de beoordeling of door het gebruik van het jongere merk afbreuk wordt of zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk is daarentegen van geen belang of de houder van het jongere merk werkelijk commercieel voordeel haalt uit het onderscheidend vermogen van het oudere merk.

79 Op de eerste vraag, sub ii, en op de derde vraag dient dus te worden geantwoord dat artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat het bestaan van een gebruik van het jongere merk waardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt of zou worden getrokken uit of afbreuk wordt of zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk, globaal dient te worden beoordeeld met

inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval.

80 De omstandigheid dat:

- het oudere merk zeer bekend is voor bepaalde specifieke soorten van waren of diensten, en
- deze waren of diensten en de waren of diensten waarvoor het jongere merk is ingeschreven, niet soortgelijk zijn of in hoge mate niet soortgelijk zijn, en
- het oudere merk uniek is voor welke waren of diensten ook, en
- het jongere merk het bekende oudere merk in gedachten oproept bij de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument,

volstaat niet als bewijs dat door het gebruik van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt of zou worden getrokken uit of afbreuk wordt of zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk in de zin van artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn.

81 Artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn dient aldus te worden uitgelegd dat:

- door het gebruik van het jongere merk afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het bekende oudere merk, ook al is laatstgenoemd merk niet uniek;
- een eerste gebruik van het jongere merk kan volstaan om aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk afbreuk te doen;
- het bewijs dat door het gebruik van het jongere merk afbreuk wordt of zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk, veronderstelt dat is aangetoond dat het economische gedrag van de gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven, is gewijzigd als gevolg van het gebruik van het jongere merk of dat er een grote kans bestaat dat dit gedrag in de toekomst wijzigt.

Kosten

82 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof van Justitie (Eerste kamer) verklaart voor recht:

1) Artikel 4, lid 4, sub a, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet aldus worden uitgelegd dat het bestaan van een verband, in de zin van het [arrest van 23 oktober 2003, Adidas-Salomon en Adidas Benelux \(C-408/01\)](#), tussen het bekende oudere merk en het jongere merk globaal dient te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval.

2) De omstandigheid dat het jongere merk het bekende oudere merk in gedachten oproept bij de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument, staat gelijk met het bestaan van

een verband, in de zin van het reeds aangehaalde [arrest Adidas-Salomon en Adidas Benelux](#), tussen de conflicterende merken.

3) De omstandigheid dat:

- het oudere merk zeer bekend is voor bepaalde specifieke soorten van waren of diensten, en
- deze waren of diensten en de waren of diensten waarvoor het jongere merk is ingeschreven, niet soortgelijk zijn of in hoge mate niet soortgelijk zijn, en
- het oudere merk uniek is voor welke waren of diensten ook,

impliceert niet noodzakelijk het bestaan van een verband, in de zin van het reeds aangehaalde [arrest Adidas-Salomon en Adidas Benelux](#), tussen de conflicterende merken.

4) Artikel 4, lid 4, sub a, van richtlijn 89/104 moet aldus worden uitgelegd dat het bestaan van een gebruik van het jongere merk waardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt of zou worden getrokken uit of afbreuk wordt of zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk, globaal dient te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval.

5) De omstandigheid dat:

- het oudere merk zeer bekend is voor bepaalde specifieke soorten van waren of diensten, en
- deze waren of diensten en de waren of diensten waarvoor het jongere merk is ingeschreven, niet soortgelijk zijn of in hoge mate niet soortgelijk zijn, en
- het oudere merk uniek is voor welke waren of diensten ook, en
- het jongere merk het bekende oudere merk in gedachten oproept bij de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument,

volstaat niet als bewijs dat door het gebruik van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt of zou worden getrokken uit of afbreuk wordt of zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk in de zin van artikel 4, lid 4, sub a, van richtlijn 89/104.

6) Artikel 4, lid 4, sub a, van richtlijn 89/104 moet aldus worden uitgelegd dat:

- door het gebruik van het jongere merk afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het bekende oudere merk, ook al is laatstgenoemd merk niet uniek;
- een eerste gebruik van het jongere merk kan volstaan om aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk afbreuk te doen;
- het bewijs dat door het gebruik van het jongere merk afbreuk wordt of zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk, veronderstelt dat is aangetoond dat het economische gedrag van de gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven, is gewijzigd als gevolg van het gebruik van het jongere merk of dat er een grote kans bestaat dat dit gedrag in de toekomst wijzigt.

Conclusie Advocaat-Generaal E. Sharpston

van 26 juni 2008 (1)

Zaak C-252/07

Intel Corporation Inc.

tegen

CPM United Kingdom Limited

„Merken – Verwatering”

1. Het verzoek van de Court of Appeal of England and Wales om een prejudiciële beslissing betreft de vraag in hoeverre een bekend merk kan worden beschermd tegen „verwatering”.

2. Het communautaire merkenrecht(2) biedt een lidstaat de mogelijkheid te bepalen dat een nationaal merk nietig kan worden verklaard wanneer het overeenstemt met een ouder nationaal merk, ook al zijn deze twee merken ingeschreven voor niet-soortgelijke waren of diensten, indien het oudere merk in de betrokken lidstaat bekend is en indien „door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk”.

3. Het Hof van Justitie heeft deze zinsnede aldus uitgelegd dat de twee merken niet in die mate moeten overeenstemmen dat er gevaar voor verwarring ontstaat, doch in die mate dat het betrokken publiek een „verband” tussen beide merken legt.

4. In het hoofdgeding rijst de vraag of de houder van het merk „Intel”, dat bekend is voor informatica-producten en -diensten, nietigverklaring kan vorderen van het jongere merk „Intelmark”, dat is ingeschreven voor marketingdiensten. In dit verband verzoekt de Court of Appeal om verduidelijking van de aard van het door de rechtspraak vereiste „verband” alsmede van de begrippen (i) ongerechtvaardigd voordeel trekken uit en (ii) afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.

Begrip verwatering

5. Een wezenlijke functie van het merk bestaat erin de onderneming van herkomst van de waren of diensten aan te duiden; dit kan de oorspronkelijke fabrikant of een commerciële tussenpersoon zijn. Dat is in het belang van zowel de leverancier c.q. dienstverrichter als de consument. De leverancier c.q. dienstverrichter kan voor de door het merk aangeduide waren of diensten een zekere bekendheid verwerven, deze bekendheid beschermen tegen misbruik door concurrenten en zo de handel in deze waren of diensten promoten. De consument van zijn kant kan aankoopbeslissingen maken op basis van de kenmerken waarmee hij het merk associeert. Dat de consument kan beslissen geen aankoop te verrichten, is voor de leverancier c.q. dienstverrichter een aanmoediging om de kwaliteit van de door het merk aangeduide waren of diensten in stand te houden en te verbeteren.

6. Dus mogen merken die gelijk zijn of in voldoende mate overeenstemmen om verwarring te doen ontstaan, niet naast elkaar bestaan tenzij de waren of diensten waarop zij betrekking hebben, voldoende ver-

schillen om verwarringsgevaar uit te schakelen. Merken worden bijgevolg beschermd door een basisbeginsel(3) dat een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een ingeschreven merk, niet wordt ingeschreven of niet mag worden gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven. Of grafisch voorgesteld: rond elk merk bevindt zich een „uitsluitingszone” waartoe andere merken geen toegang krijgen. Hoe ver deze zone strekt, hangt af van de omstandigheden. Een gelijk of in hoge mate overeenstemmend merk moet verder buiten de zone worden gehouden voor de betrokken waren of diensten. Omgekeerd moet een merk dat wordt gebruikt voor dezelfde of in hoge mate soortgelijke waren of diensten, verder buiten de zone worden gehouden wat de overeenstemming ervan met het beschermde merk betreft.

7. Deze bescherming wordt doorgaans als toereikend beschouwd. Overeenstemmende of zelfs gelijke merken kunnen naast elkaar bestaan voor niet-soortgelijke waren of diensten zonder dat bij de consument verwarring ontstaat of dat de commerciële belangen van de handelaars worden geschaad.

8. Deze regel gaat echter niet altijd op. Het kan een paradox lijken, maar de bekendste merken zijn bijzonder gevoelig voor overeenstemmende merken die bestaan in sectoren van zeer verschillende waren of diensten, waar daadwerkelijke verwarring onwaarschijnlijk is. Bovendien vervullen dergelijke merken vaak functies die verder gaan dan het verband leggen tussen waren of diensten en een en dezelfde herkomst. Zij geven vorm aan een krachtig imago van kwaliteit, exclusiviteit, jeugdigheid, plezier, luxe, avontuur, glamour en andere wenselijk geachte eigenschappen van een bepaalde levensstijl, die niet noodzakelijk met bepaalde waren of diensten worden geassocieerd, maar die op zich een sterk marketingbeeld kunnen overbrengen.(4)

9. Het is goed denkbaar dat indien „Coca-Cola” alleen voor niet-alcoholhoudende dranken was ingeschreven, het onderscheidend vermogen van het merk zou worden uitgehold wanneer derden dat merk (of een overeenstemmend merk of teken) zouden gebruiken voor een aantal niet-gerelateerde waren of diensten, of dat de reputatie ervan zou worden geschaad wanneer het zou worden gebruikt voor motorolie van mindere kwaliteit of voor goedkope verplosmiddelen.

10. Om aan deze bezorgdheid tegemoet te komen is de idee gegroeid om merken te beschermen tegen verwatering. Zoals advocaat-generaal Jacobs in zijn conclusie in de zaak Adidas I heeft opgemerkt(5), heeft Schechter in 1927 als eerste deze idee geopperd, hoewel hij meende dat „willekeurige, verzonnen of fantasierijke merken” en niet zozeer bekende merken deze bescherming moesten kunnen genieten.(6)

11. Doorgaans worden twee vormen van verwatering erkend: vervaging en aantasting.(7) In het algemeen komt vervaging overeen met het begrip afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen van het jongere merk in artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn (zoals het geval zou zijn in mijn eerste voorbeeld van

Coca-Cola), terwijl aantasting in de richting gaat van afbreuk doen aan de reputatie van het merk (zoals in mijn tweede voorbeeld van Coca-Cola).

12. Artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn bevat nog een andere vorm van misbruik: ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het jongere merk, vaak meeliften genoemd.(8)

13. De aldus verleende bescherming betreft niet zozeer het verband tussen een waar of een dienst en de onderneming van herkomst ervan, doch wel het gebruik van het merk als een communicatiemiddel dat een meer algemene marketingboodschap overbrengt.

Rechtskader

14. Binnen de Europese Gemeenschap bestaat het merkenrecht uit twee onderdelen. Er is het stelsel van gemeenschapsmerken, dat binnen de gehele Gemeenschap geldt en is geregeld in verordening nr. 40/94.(9) Bovendien zijn er de afzonderlijke stelsels van nationale merken, die alleen in de betrokken lidstaat gelden doch in zeer grote mate zijn geharmoniseerd door de merkenrichtlijn.(10)

15. Volgens de considerans van de richtlijn is de door deze richtlijn geboden basisbescherming – waarvan de functie met name is het merk als aanduiding van herkomst te waarborgen – absoluut wanneer het merk gelijk is aan het teken en de waren of diensten dezelfde zijn; deze basisbescherming geldt echter ook wanneer het merk overeenstemt met het teken en de waren of diensten soortgelijk zijn op voorwaarde dat er verwarringsgevaar bestaat.(11)

16. Artikel 4, lid 1, van de richtlijn bepaalt derhalve: „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.”

17. De lidstaten kunnen echter bekende merken ruimere bescherming verlenen.(12)

18. Aldus biedt artikel 4, lid 4, sub a – dat in casu rechtstreeks aan de orde is –, een lidstaat de mogelijkheid te bepalen „dat een merk niet wordt ingeschreven of, indien ingeschreven, kan worden nietig verklaard indien en voor zover [...] het merk gelijk is aan of overeenstemt met een ouder nationaal merk [...] waarvoor inschrijving is gevraagd of dat is ingeschreven voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, indien het oudere merk bekend is in de betrokken lidstaat en indien door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk”.(13)

19. In min of meer dezelfde bewoordingen biedt artikel 5, lid 2, van de richtlijn een lidstaat de mogelijkheid te bepalen dat de merkhouders gerechtigd is derden die zijn toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economische 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 is ingeschreven, wanneer dit bekend is in de lidstaat en „door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk”.

20. De richtlijn en verordening nr. 40/94 zijn parallel opgesteld en veel van hun materieelrechtelijke bepalingen stemmen overeen zodat uitlegging van de ene rechtshandeling ook voor de andere geldt. In casu is dit zo voor artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94, dat de houder van een ouder nationaal of gemeenschapsmerk dat bekend is op het grondgebied waarvoor het is ingeschreven, het recht verleent zich op dezelfde gronden als die van artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn te verzetten tegen inschrijving van een gemeenschapsmerk.(14)

21. De richtlijn – inclusief de facultatieve bepalingen van de artikelen 4, lid 4, sub a, en 5, lid 2 – is in het Verenigd Koninkrijk omgezet in de Trade Marks Act 1994. De verwijzende rechter vermeldt uitdrukkelijk dat deze Act dezelfde betekenis heeft als de richtlijn, zodat het onnodig is afzonderlijk te verwijzen naar de bepalingen van de Act.

Rechtspraak

22. Tot nu toe heeft het Hof slechts één gelegenheid gehad om artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn uit te leggen en dat was in de zaak Davidoff II, betreffende een punt dat in casu niet meteen aan de orde is.(15) Het heeft echter een aantal meer relevante uitspraken gedaan betreffende de vergelijkbare bepalingen van artikel 5, lid 2.(16)

23. In het arrest General Motors(17) heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat de term „bekend” in artikel 5, lid 2, een „minimum aan bekendheid” vereist en dat aan dit vereiste is voldaan wanneer een merk in een „aanmerkelijk deel” van de betrokken lidstaat bekend is bij een „aanmerkelijk deel” van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn. Enkel wanneer het oudere merk in voldoende mate bekend is, kan door het publiek wanneer het met het jongere merk in aanraking komt, eventueel een verband worden gelegd tussen de twee merken, ook voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn, en kan daardoor schade worden berokkend aan het oudere merk. Om te bepalen of die mate van bekendheid is bereikt, moeten alle relevante omstandigheden van het concrete geval in aanmerking worden genomen, zoals, met name, het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik ervan, en de omvang van de door de onderneming verrichte investeringen om het bekendheid te geven. Het Hof heeft ook opgemerkt dat hoe groter het onderscheidend vermogen en de bekendheid van het

oudere merk zijn, des te gemakkelijker de afbreuk zal kunnen worden vastgesteld.

24. In het arrest Adidas I(18) heeft het Hof, zakelijk weergegeven, geoordeeld dat artikel 5, lid 2, van de richtlijn niet vereist dat bij het publiek verwarringsgevaar bestaat, doch dat daarin wordt verondersteld dat tussen het bekende merk en het gebruikte teken(19) punten van visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming bestaan op grond waarvan het betrokken publiek „een samenhang ziet” of „een verband legt”, ook al verwacht dat publiek het bekende merk en het teken niet. Het bestaan van een dergelijk verband dient, evenals een verwarringsgevaar in andere omstandigheden waarin dat is vereist, globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval.

25. In het arrest Adidas II(20) heeft het Hof zijn oordeel in het arrest Adidas I bevestigd en bovendien verklaard dat de vrijhoudingsbehoefte (namelijk dat het gebruik van een aantal tekens niet zonder geldige reden mag worden beperkt voor andere marktdeelnemers; in het Duits wordt dit begrip aangeduid met de term *Freihaltebedürfnis*) losstaat zowel van de beoordeling van de mate van overeenstemming tussen het bekende merk en het door de derde gebruikte teken als van het verband dat het betrokken publiek tussen dat merk en dat teken zou kunnen leggen. Die behoefte kan dus geen relevante factor zijn om na te gaan of door het gebruik van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

Feiten en procedure

26. Intel Corporation Inc. (hierna: „Intel”) is houder van een aantal merken in het Verenigd Koninkrijk en gemeenschapsmerken die dateren van vóór 1997 en die bestaan uit het woord „Intel” of dat woord als bestanddeel hebben. Deze merken zijn ingeschreven voor waren en diensten van de klassen 9, 16, 38 en 42 van de classificatie van Nice(21), die de verwijzende rechter omschrijft als „in wezen, computers en computergereleerde waren en diensten”. Volgens de verwijzende rechter heeft „Intel” een „enorme bekendheid” als merk en was die bekendheid al een feit in 1997. Voorts is „Intel” „een verzonnen woord dat buiten de waren of diensten die het aanduidt, geen inhoud of betekenis heeft” en „uniek” in de zin dat het door niemand voor andere waren of diensten dan die van Intel wordt gebruikt.

27. CPM United Kingdom Ltd (hierna: „CPM”) is houder van het merk „Intelmark”, dat in 1997 in het Verenigd Koninkrijk is ingeschreven voor diensten van klasse 35 van de classificatie van Nice, die zijn omschreven als „marketing- en telemarketingdiensten” (volgens de verwijzende rechter is dit merk een verzonnen afkorting van „integrated telephone marketing”).

28. Intel vordert nietigverklaring van het merk van CPM op grond van de nationale bepalingen tot uitvoering van artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn. Na afwijzing van haar vordering in eerste aanleg en door de High Court is de zaak thans aanhangig bij de Court

of Appeal, die het Hof de hierna volgende prejudiciële vragen heeft gesteld:

„1) Gelet op artikel 4, lid 4, sub a, van de [Eerste richtlijn (89/104/EG)] en in het geval dat:

a) het oudere merk een zeer grote bekendheid heeft voor bepaalde specifieke soorten van waren of diensten,

b) deze waren of diensten niet soortgelijk of in hoge mate niet soortgelijk zijn aan de waren of diensten waarop het jongere merk betrekking heeft,

c) het oudere merk uniek is voor welke waren of diensten ook,

d) het oudere merk bij de gemiddelde consument in gedachten komt wanneer hij in aanraking komt met het jongere merk voor de diensten van het jongere merk, volstaan deze gegevens op zich om (i) een ‚verband’ in de zin van de punten 29 en 30 van [het arrest Adidas I] en/of (ii) ongerechtvaardigd voordeel en/of afbreuk in de zin van dat artikel vast te stellen?

2) Zo niet, welke factoren dient de nationale rechter in aanmerking te nemen om te beslissen of deze gegevens volstaan? Welke betekenis moet hij meer bepaald bij de globale beoordeling of er sprake is van een ‚verband’, toekennen aan de waren of diensten in de omschrijving van het jongere merk?

3) Wat is in het kader van artikel 4, lid 4, sub a, [van de richtlijn] vereist opdat is voldaan aan de voorwaarde dat afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen? Meer bepaald, (i) moet het oudere merk uniek zijn, (ii) is een eerste conflicterend gebruik voldoende om te kunnen vaststellen dat afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen, en (iii) vereist de afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk dat het economische gedrag van de consument is beïnvloed?”

29. Schriftelijke opmerkingen zijn ingediend door Intel, CPM, de Italiaanse regering, de regering van het Verenigd Koninkrijk en door de Commissie, die allen behalve de Italiaanse regering ter terechtzitting mondelinge opmerkingen hebben gemaakt. Samenvattend kan worden gezegd dat Intel en de Italiaanse regering een liberale uitlegging van de omvang van de door artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn geboden bescherming voorstaan, en dat CPM pleit voor een striktere uitlegging (waarvan ook de verwijzende rechter voorstander is), terwijl het Verenigd Koninkrijk en de Commissie zich op een meer genuanceerder standpunt stellen.

Discussie

Opmerkingen vooraf

Het uit te leggen recht

30. De theorie van de verwatering heeft lang voor onenigheid in de rechtsleer gezorgd (en voor wrevel over het onbegrip waarop deze theorie, ook bij de rechtbanken, werd onthaald).(22) Het thans in de Verenigde Staten en in Europa geldende recht lokt soms kritiek uit omdat het niet overeenstemt met de oorspronkelijke zienswijze van Schechter dat merken met een groot onderscheidendvermogen bescherming verdienen, en niet zozeer gewoon zeer bekende merken.(23) Omgekeerd hebben de rechtbanken soms met kritiek te kampen omdat zij niet erkennen dat be-

kende merken in ruime mate dienen te worden beschermd.(24)

31. Het Hof heeft echter niet tot taak de door Schechter en anderen verkondigde theorie van de verwatering te omschrijven, maar de tekst van een gemeenschapsrichtlijn uit te leggen. Alleen laatstgenoemde is bron van recht, ook al kan eerstgenoemde veel klaarheid brengen.

32. Maar zelfs wanneer het Hof de bewoordingen als zodanig uitlegt, kan het niet voorbijgaan aan de tegenovergestelde krachten die in het spel zijn. Houders van bekende merken hebben er bijzonder belang bij de uitsluitingszone rond hun merk zo groot mogelijk te maken, terwijl andere marktdeelnemers deze uitsluitingszone zo beperkt mogelijk willen zien. Voorts is er het openbaar belang om dergelijke paradoxaal gevoelige merken te beschermen en om ondernemingen met een machtspositie – die in de meeste gevallen deze merken bezitten – te beletten misbruik van deze bescherming te maken ten nadele van andere, zwakkere marktdeelnemers. Bij de uitlegging moet, in de mate van het mogelijke, naar een billijk evenwicht tussen deze belangen worden gezocht.

Beschrijving van verwatering door advocaat-generaal Jacobs in Adidas I

33. Ik heb al in extenso verwezen naar de punten 36 tot en met 39 van de conclusie van advocaat-generaal Jacobs bij het arrest Adidas I. Toch kan het nuttig zijn om deze punten nog eens integraal te hernemen.(25)

„Artikel 5, lid 2, beschermt de houder van een bekend merk tegen gebruik van hetzelfde of een overeenstemmend teken wanneer ‚door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk’. Er zijn dus in beginsel vier soorten gebruik waartegen bescherming wordt geboden: gebruik waardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen van het merk; gebruik waardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van het merk; gebruik dat afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van het merk en gebruik dat afbreuk doet aan de reputatie van het merk.

Het afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen van een merk wordt in het algemeen als verwatering aangeduid. Dit begrip werd voor het eerst gebruikt door Schechter, voorstander van een verder gaande bescherming van de merkhouder tegen merkinbreuk dan inbreuk door gebruik van hetzelfde of een overeenstemmend merk voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten waardoor herkomstverwarring ontstaat. Schechter omschreef het soort inbreuk waarmee hij zich bezighield, als het ‚geleidelijk aan kleiner worden of het verdwijnen van de identiteit en de invloed bij het publiek’ van bepaalde merken. De rechterlijke instanties in de Verenigde Staten, waar houders van bepaalde merken reeds geruime tijd tegen verwatering worden beschermd, hebben rijkelijk bijgedragen tot de vocabulaire van verwatering, met omschrijvingen als achteruitgang, afzwakking, uitputting, verzwakking, ondermijning, vervaging, verslechtering, en het stiekem

knagen aan een merk. De essentie van verwatering in deze klassieke betekenis is dat de vermindering van het onderscheidend vermogen van het merk meebrengt dat het niet langer in staat is om een onmiddellijke associatie op te roepen met de goederen waarvoor het is ingeschreven en waarvoor het wordt gebruikt. Dus, om Schechter nog maar eens te citeren, ‚indien je bijvoorbeeld Rolls Royce restaurants en cafetaria’s toestaat, en Rolls Royce broeken en snoep, bestaat er over 10 jaar geen Rolls Royce merk meer’.

Bij afbreuk aan de reputatie van een merk, dikwijls ook degeneratie of aantasting van het merk genoemd, gaat het daarentegen om een situatie – zoals uiteengezet in de uitspraak van het Benelux-Gerechtshof in de bekende zaak Claeryn/Klarein – waarin de waren waarvoor het inbreukmakende teken wordt gebruikt, op zodanige wijze aan de zintuigen van het publiek appelleren, dat de aantrekkingskracht van het merk vermindert. In die zaak ging het om de op dezelfde wijze uitgesproken merken ‚Claeryn’ voor Nederlandse jenever en ‚Klarein’ voor een schoonmaakmiddel. Aangezien door de gelijkenis tussen de twee merken bij het publiek de gedachte aan een schoonmaakmiddel kon opkomen bij het drinken van ‚Claeryn’-jenever, maakte het merk ‚Klarein’ volgens het Benelux-Gerechtshof inbreuk op het merk ‚Claeryn’.

Het ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk moet daarentegen aldus worden uitgelegd dat het gevallen omvat ‚waarin duidelijk sprake is van exploitatie en meeliften op de bekendheid van een merk of een poging om misbruik te maken van de reputatie ervan’. Zo zou Rolls Royce een whiskyfabrikant dus bijvoorbeeld kunnen verhinderen om de reputatie van het Rolls Royce merk te gebruiken om reclame te maken voor zijn merk van whisky. Het verschil tussen voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen van een merk en voordeel trekken uit de reputatie ervan is niet echt duidelijk; aangezien een dergelijk verschil in de onderhavige zaak echter niet van belang is, zal ik naar beide verwijzen als meeliften.”

34. Volgens de verwijzende rechter is deze passage een ‚[vergaand] standpunt met betrekking tot de reikwijdte van de bescherming”, maar het Hof van Justitie achtte het niet noodzakelijk te oordelen over de juistheid van dit standpunt.

35. Deze passage is mijns inziens echter geen standpunt over de reikwijdte van de bescherming die bekende merken naar gemeenschapsrecht genieten. Ik ben veeleer van mening dat advocaat-generaal Jacobs daarin voor een beter begrip een schets gaf van de historische en conceptuele context waarin deze bescherming tot stand is gekomen, net zoals ik heb geprobeerd te doen in de punten 5 tot en met 13 supra.

Prejudiciële vragen

36. De drie vragen van de Court of Appeal overlappen elkaar grotendeels.

37. In wezen wenst de verwijzende rechter met zijn drie vragen, in hun geheel beschouwd, te vernemen met welke elementen rekening dient te worden gehouden bij, en welke elementen aanwezig dienen te zijn voor,

de vaststelling dat (i) het relevante publiek een „verband” legt, (ii) ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie(26) van het oudere merk (meeliften), (iii) afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk (vervaging) en (iv) afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van het oudere merk (aantasting).

38. Ik zal deze punten dus in deze volgorde bespreken en telkens waar nodig verwijzen naar de specifieke criteria die in de vragen worden gesuggereerd. Het is evenwel eerst noodzakelijk stil te staan bij de relatie tussen het „verband” en de andere drie punten. Bovendien blijkt duidelijk uit het dossier dat de belangrijkste vragen in het hoofdgeding de criteria betreffen op basis waarvan het bestaan van een „verband” en afbreuk aan het onderscheidend vermogen van een merk kunnen worden vastgesteld. Hieraan zal ik bijzondere aandacht besteden en ik zal besluiten met enkele meer algemene overwegingen die van belang zijn voor alle vier de punten.

Relatie tussen „verband” en „inbreuk”

39. Volgens vaste rechtspraak(27) zijn „[d]e inbreuken bedoeld in artikel 5, lid 2, van de richtlijn, wanneer zij zich voordoen, [...] het gevolg van een zekere mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, op grond waarvan het betrokken publiek een samenhang ziet tussen het teken en het merk, dat wil zeggen een verband hiertussen legt, ook al verwacht het deze niet”. Met „inbreuken” in deze context bedoelt het Hof meeliften, vervaging en aantasting.

40. Uit de structuur van de artikelen 4, lid 4, sub a, en 5, lid 2, van de richtlijn blijkt duidelijk dat de inschrijving of het gebruik kan worden voorkomen, of naargelang van het geval, stopgezet indien is voldaan aan twee reeksen van voorwaarden. Ten eerste zijn er een aantal voorafgaande voorwaarden die cumulatief zijn: er moet een ouder merk en een jonger merk of teken zijn, beide moeten gelijk zijn of overeenstemmen, het oudere merk moet bekend zijn en het jongere merk wordt gebruikt zonder geldige reden.(28) Ten tweede zijn er te weren gevolgen, die alternatief zijn: er moet, of op zijn minst kan, ongerechtvaardigd voordeel worden getrokken uit of afbreuk worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. Wanneer is voldaan aan zowel de eerste als de tweede reeks voorwaarden, kan de merkhouder aanspraak maken op de door de relevante bepaling geboden bescherming.

41. Waar past dan het verband waarnaar het Hof heeft verwezen in zijn arresten Adidas I en Adidas II (en dat is ontstaan vanuit het begrip „associatie” in het arrest General Motors) binnen deze structuur?

42. Mij lijkt het logisch dit verband in te delen bij de eerste reeks voorwaarden. Het sluit nauw aan bij de voorwaarde van gelijkheid of overeenstemming. En zo de inbreuken, wanneer zij zich voordoen, het gevolg zijn van een zekere mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, op grond waarvan het betrokken publiek een verband legt tussen het teken en het merk, is het vergeefse moeite na te gaan of er sprake is van

meeliften, vervaging of aantasting tenzij is bewezen dat dit verband wordt gelegd.

43. Bovendien is het bestaan van het verband bij het publiek een noodzakelijke, doch niet voldoende, voorwaarde opdat sprake is van een inbreuk. Er bestaan drie mogelijke inbreuken en elke inbreuk kan zich in bepaalde omstandigheden voordoen zonder dat de twee andere inbreuken zich voordoen. Dat het publiek een verband legt tussen de twee merken kan dus niet automatisch, zonder nader bewijs, leiden tot de conclusie dat een van deze inbreuken zich heeft voorgedaan of zich zou voordoen indien het bestreden merk was ingeschreven.

44. Bijgevolg ben ik het niet eens met de implicatie die in de opmerkingen van Intel aan het Hof alom aanwezig is, namelijk dat zodra een relevant verband is aangetoond, het onnodig is andere factoren te onderzoeken om de geboden bescherming toe te kennen.

45. Toch erken ik dat veel van de factoren die relevant zijn bij de beoordeling of er door het publiek een verband wordt gelegd, ook relevant zijn wanneer in de tweede fase van het onderzoek wordt nagegaan of er sprake is of kan zijn van meeliften, vervaging of aantasting – inzonderheid van vervaging, de inbreuk die wellicht gemakkelijker dan de twee andere inbreuken een voedingsbodemp vindt in het verband dat het publiek legt. Elk criterium (in de eerste dan wel de tweede fase van de beoordeling) moet echter afzonderlijk worden beoordeeld en wanneer de betrokken factoren dienen om een verschillend criterium te beoordelen, moeten zij anders in aanmerking worden genomen.

Bestaan van een verband

46. Ten eerste lijkt het mij dat van de omstandigheden waarvan sprake is in de eerste vraag van de verwijzende rechter, het feit sub d – dat het oudere merk „in gedachten komt” bij de gemiddelde consument wanneer hij in aanraking komt met het jongere merk – erop neerkomt dat een verband wordt gelegd (of dat een associatie wordt gemaakt of een samenhang wordt gezien) tussen de twee merken, zoals is beoordeeld in de rechtspraak van het Hof. Zelf zou ik geen onderscheid maken tussen deze woorden, die alle een mentaal proces boven de drempel van het bewuste impliceren, iets meer dan een vaag, vluchtig, onnoembaar gevoel of een subliminale invloed.

47. Indien de nationale rechter met de uitdrukking „in gedachten komt” iets minder bedoelt dan een verband dat daadwerkelijk wordt gelegd (en dat redelijk aanmerkelijk moet zijn, aangezien het moet worden gelegd door een aanmerkelijk deel van het relevante publiek(29)), dan moeten duidelijk ook andere factoren worden onderzocht.

48. Van de overige omstandigheden waarvan sprake is in de eerste vraag, komt het mij voor dat de omstandigheid sub a – de enorme bekendheid van het oudere merk voor bepaalde waren of diensten – ten dele (wat het bestaan van een bekend merk betreft) gewoon een van de uitdrukkelijke voorwaarden is voor toepassing van artikel 4, lid 4, sub a, of van artikel 5, lid 2, van de richtlijn.

49. Ook de omstandigheid sub b – het jongere merk wordt gebruikt voor niet-soortgelijke waren of diensten – is een voorwaarde voor toepassing van deze bepalingen, hoewel deze voorwaarde niet meer relevant lijkt sinds het arrest Davidoff II. Dit punt hangt echter samen met de kwestie die later aan bod komt, wanneer ik de tweede vraag bespreek.(30)

50. Misschien legt het publiek gemakkelijker een verband tussen de twee merken wanneer het oudere merk een „enorme” bekendheid heeft en „uniek is voor welke waren of diensten dan ook” (de omstandigheden sub a en c van de eerste vraag). Deze omstandigheden lijken echter relevanter bij de beoordeling of er sprake is van meeliften, vervaging of aantasting.

51. De omstandigheden sub a en c in de eerste vraag staan er dus in geen enkel opzicht aan in de weg dat wordt vastgesteld dat het publiek tussen de merken een verband legt, in de zin van de rechtspraak, hoewel deze omstandigheden daartoe op zich onvoldoende zijn. Bij deze vaststelling moet rekening worden gehouden met alle relevante omstandigheden. Het is mogelijk een aantal relevante omstandigheden aan te geven, doch een exhaustieve opsomming geven is uitgesloten.

52. Het Hof heeft geoordeeld dat het bestaan van een verband „evenals een verwarringsgevaar” globaal dient te worden beoordeeld.(31) Zowel deze formulering als het gezond verstand zegt dat factoren die relevant zijn voor de vaststelling van verwarringsgevaar, ook relevant zijn voor de beoordeling van het bestaan van een verband, ook al is „het bestaan van een verband” bij het publiek niet hetzelfde criterium als „[het gevaar voor] verwarring [...] inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk”. In deze context heeft het Hof het niet over de mogelijkheid doch over het bestaan van een verband, hetgeen een andere beoordeling impliceert – hoewel, wanneer de aanvraag tot inschrijving van het jongere merk pas is ingediend en van het jongere merk nog geen gebruik wordt gemaakt, het onmogelijk kan zijn, het bestaan van een dergelijk verband op dat tijdstip aan te tonen.

53. Overeenkomstig de tiende overweging van de considerans van de richtlijn is de beoordeling van het verwarringsgevaar afhankelijk „van vele factoren [...] en 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, van de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en van de geïdentificeerde waren of diensten”.

54. Het Hof heeft consequent verklaard dat de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming tussen de betrokken merken betreft, dient te berusten op de totaalindruk die door deze merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. De perceptie die de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten heeft, speelt een beslissende rol bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk waar als een geheel en let niet op de verschillende details ervan.(32) Bovendien

kan een begripsmatige overeenstemming van merken verwarringsgevaar doen ontstaan, dat des te groter is naarmate het oudere merk een groter onderscheidend vermogen heeft, hetzij van huis uit, hetzij wegens zijn bekendheid bij het publiek.(33)

55. Al deze factoren kunnen in overweging worden genomen bij de beoordeling of het relevante publiek een verband legt tussen de twee merken.

56. Het kan nuttig zijn om ook rekening te houden met de factoren die zijn genoemd in Section 43(c) van de United States Trademark Act van 1946, zoals gewijzigd bij de Trademark Dilution Revision Act van 2006. Volgens deze bepaling kan de rechter bij de beoordeling of een merk of een handelsbenaming door vervaging verwatering kan doen ontstaan, rekening houdend met alle relevante factoren, onder meer de mate van overeenstemming tussen het merk of de handelsbenaming en het bekende merk, de mate van intrinsiek of verkregen onderscheidend vermogen van het bekende merk, de mate waarin de houder van het bekende merk het merk op aanmerkelijk exclusieve wijze gebruikt, de mate waarin het bekende merk wordt herkend, en een eventuele daadwerkelijke associatie tussen het merk of de handelsbenaming en het bekende merk.

57. Deze bepaling heeft uiteraard geen kracht van wet binnen het gemeenschapsrecht, maar de daarin genoemde factoren zijn volledig in lijn met de benadering die het Hof volgt voor de beoordeling van het verwarringsgevaar. Hoewel deze factoren in aanmerking moeten worden genomen bij de beoordeling van het verwateringsgevaar zelf, en niet zozeer van het bestaan van een verband dat het publiek legt (dat naar Amerikaans recht geen uitdrukkelijke voorwaarde vormt), zijn zij tevens relevant bij de vaststelling of een dergelijk verband bestaat.

58. Met zijn tweede vraag wenst de Court of Appeal te vernemen welke betekenis bij de vaststelling van een verband toekomt aan de aard van de betrokken waren of diensten. De verwijzende rechter suggereert dat in aanmerking moet worden genomen of, gezien de aard van de waren of diensten waarvoor het jongere merk wordt gebruikt, de gemiddelde consument zou aannemen dat de houders van beide merken economisch met elkaar verbonden zijn.

59. Indien de omstandigheden aldus waren dat zij de gemiddelde consument zouden doen veronderstellen dat er een dergelijke economische verbondenheid bestond, zou ik het ermee eens zijn dat er meer dan voldoende factoren zijn op basis waarvan een verband in de zin van de rechtspraak kan worden vastgesteld. Wanneer dergelijke omstandigheden ontbreken, leidt dit echter niet automatisch tot de omgekeerde conclusie. In de richtlijn gaat het overduidelijk over niet-soortgelijke waren of diensten en er kan geen vereiste van soortgelijkheid worden opgelegd.(34) In dat geval zou het onderscheid tussen de respectieve voorwaarden voor de basisbescherming tegen verwarringsgevaar en de ruime bescherming op grond van artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn nagenoeg vervagen. Toepassing van de artikelen 4, lid 4, sub a, en 5, lid 2, van de richtlijn is volgens het Hof evenmin afhankelijk van de vaststel-

ling dat wordt aangenomen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.⁽³⁵⁾

60. Toch kan de aard van de door de respectieve merken aangeduide waren of diensten in een bepaald opzicht relevant zijn bij de beoordeling of het publiek een verband legt. Wanneer twee merken overeenstemmen maar in sterk afgescheiden productsectoren worden gebruikt, kan op basis van het feit dat het oudere merk in een bepaalde sector – bijvoorbeeld diepzeeboormateriaal – bekendheid geniet, niet worden vastgesteld dat het publiek een verband legt met het jongere merk zo dat in een geheel verschillende sector wordt gebruikt – zoals pesticiden voor landbouwgebruik – aangezien het ene publiek het andere wellicht in zeer geringe mate overlapt. Wanneer een van beide merken wordt gebruikt voor waren of diensten waarmee het algemene publiek vertrouwd is of wanneer beide merken worden gebruikt voor soortgelijke waren, is de kans dat het betrokken publiek elkaar overlapt en een verband legt, dienovereenkomstig veel groter.

61. De aard van de waren of diensten kan derhalve van betekenis zijn bij de beoordeling of het relevante publiek een verband legt; toch kan bij verschillende productsectoren niet worden verondersteld dat een dergelijk verband ontbreekt en het is geen noodzakelijk criterium dat wordt aangenomen dat de merken economisch met elkaar verbonden zijn.

Meeliften

62. Bij het begrip „ongerechtvaardigd voordeel” ligt de nadruk op het profijt dat het jongere merk daaruit haalt, en niet zozeer op de schade die het oudere merk wordt berokkend. Er dient te worden aangetoond dat het jongere merk een soort van impuls krijgt dankzij het verband dat met het oudere merk wordt gelegd. Indien de connotaties die het oudere merk, ondanks de bekendheid ervan, oproept, de prestaties van het jongere merk afzwakken of zelfs gewoon neutraliseren, lijkt ongerechtvaardigd voordeel minder waarschijnlijk. Indien, bijvoorbeeld, een exclusieve lijn van handgemaakte juwelen onder het merk „Coca-Cola” of een overeenstemmend merk werd verkocht, zou de verkoop van de juwelen hoogstwaarschijnlijk geen ongerechtvaardigd (of geheel geen) voordeel halen uit het merk van The Coca-Cola Company.

63. De in de eerste vraag uiteengezette feiten zijn daarom te zwak om op zich een vaststelling van meeliften te kunnen hardmaken.

64. Uiteraard is voor een dergelijke vaststelling een noodzakelijke voorafgaande voorwaarde dat het oudere merk bekend is en dat het jongere merk het oudere merk in gedachten brengt bij de gemiddelde consument. Het is niet noodzakelijk (althans niet sinds het arrest Davidoff II) dat de door de twee merken aangeduide waren of diensten voldoen aan een bepaalde norm van soortgelijkheid of niet-soortgelijkheid. Evenmin kan op basis van het enkele feit dat het oudere merk uniek is, worden geconcludeerd dat het jongere merk uit dat oudere merk ongerechtvaardigd voordeel haalt.

65. Aldus is het duidelijk dat naarmate de bekendheid en het onderscheidend vermogen van het oudere merk groter zijn en naarmate de door de twee merken aangeduide waren of diensten in hogere mate soortgelijk zijn, het gevaar stijgt dat het jongere merk voordeel haalt uit een verband dat het publiek legt tussen beide merken.

66. Toch is dat onvoldoende. Een jonger merk kan slechts ongerechtvaardigd voordeel halen wanneer de associaties die het oudere merk oproept, de prestaties van het jongere merk bij het gebruik ervan verhogen. Een in aanmerking te nemen relevante factor is dus de relatie tussen de prestigieuze connotaties van het oudere merk en de context waarin het jongere merk wordt gebruikt. Weliswaar kan een eventueel voordeel groter zijn wanneer het oudere merk uniek is, maar geen enkele wetsbepaling suggereert dat bescherming tegen meeliften kan verschillen naargelang het ongerechtvaardigde voordeel groter of kleiner is.

67. Ingeval het jongere merk al is ingeschreven en wordt gebruikt (zoals in het hoofdgeding) of wanneer het gaat om een teken waarvan het gebruik moet worden voorkomen op grond van artikel 5, lid 2, van de richtlijn, is het goed mogelijk om aan de hand van een consumentenenquête te bewijzen of de prestaties van het jongere merk een impuls hebben gekregen of zijn versterkt als gevolg van het bestaan van het oudere merk. Ingeval op grond van artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn inschrijving van een nog niet gebruikt merk moet worden voorkomen, is het minder gemakkelijk om dergelijke bewijzen te vergaren en kan het noodzakelijk zijn om het mogelijke effect deductief af te leiden uit het geheel van omstandigheden van het concrete geval.

Vervaging

68. Anders dan bij meeliften ligt bij het begrip vervaging de nadruk op de schade die het oudere merk wordt berokkend. Afbreuk aan het onderscheidend vermogen van een merk impliceert noodzakelijkerwijs dat het onderscheidend vermogen verzwakt.

69. Opnieuw lijken de factoren die zijn genoemd in de eerste vraag van de verwijzende rechter, in se onvoldoende tot staving van de vaststelling dat afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk, hoewel zij in geen enkel opzicht aan deze vaststelling in de weg staan. Mijn opmerkingen in punt 64 supra gelden dus evenzeer hier.

70. Bovendien kan mijns inziens onmogelijk worden aangenomen dat wanneer het relevante publiek een verband legt, dit automatisch ertoe leidt dat afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk. Indien bijvoorbeeld een voedingssupplement onder het merk „Kadok”⁽³⁶⁾ werd verkocht, is het goed mogelijk dat wie deze waar aankoopt, een verband legt met het bekende merk Kodak, zonder dat noodzakelijkerwijs kan worden vastgesteld of geconcludeerd dat aan het onderscheidend vermogen van laatstgenoemd merk wordt afgedaan. Het verband is een voorafgaande voorwaarde voor het onderzoek of er sprake is van vervaging en, zo het publiek inderdaad een verband tussen de twee merken legt, is het mogelijk

dat de eerste stap naar vervaging is gezet, doch andere factoren en bewijsstukken zijn nodig om te kunnen bepalen of daadwerkelijk afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen.(37)

71. Met zijn derde vraag wenst de Court of Appeal te vernemen of het voor de vaststelling dat afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen, noodzakelijk is dat het oudere merk uniek is, of een eerste conflicterend gebruik voldoende is en of er sprake moet zijn van een invloed op het economische gedrag van de consument.

72. Dat het oudere merk uniek is, is mijns inziens niet essentieel. Ik wens hier even stil te staan bij het woord „uniek”. De Court of Appeal verklaart dat het merk „Intel” door niemand anders dan appellante wordt gebruikt voor welke waren of diensten dan ook. In haar opmerkingen wijst Intel erop dat een merk dat in die betekenis „werkelijk uniek” is, inderdaad zeer zeldzaam is en dat „aanzienlijk unieke” merken ook voor bescherming in aanmerking moeten komen. Volgens mij is dat een verwijzing naar een vrijer (maar gangbaar) gebruik van het woord „uniek”, dichter bij de betekenis „zeer ongebruikelijk”.(38) In elk geval is de kans groot dat een onderscheidend merk in een bepaald opzicht (op zijn minst „aanzienlijk”) uniek is. Een „werkelijk” uniek merk is in hoge mate onderscheidend. Hoe groter het onderscheidend vermogen van een merk, hoe groter de kans dat aan het onderscheidend vermogen ervan wordt afgedaan door het bestaan van andere, overeenstemmende merken.

73. De vraag of een eerste conflicterend gebruik voldoende is om afbreuk te kunnen vaststellen, berust volgens mij op een onjuiste opvatting. Een eerste conflicterend gebruik kan op zich geen afbreuk doen, maar de artikelen 4, lid 4, sub a, en 5, lid 2, van de richtlijn strekken juist tot voorkoming of uitsluiting van herhaaldelijk conflicterend gebruik waardoor het oudere merk, inzonderheid het onderscheidend vermogen ervan, verwatert, inkrimpt, vervloeit, achteruitgaat, afzwakt, wordt uitgeput, verzwakt, wordt ondermijnd, vervaagt, wordt uitgehold of daaraan stiekem wordt geknaagd. Een eerste gebruik kan op zich dat gevolg niet doen ontstaan, maar de kans dat dit gevolg ontstaat door een herhaaldelijk gebruik – dat per slot van rekening voor merken de regel is – kan worden afgeleid uit de omstandigheden van het gebruik.

74. Aangaande de vraag of vereist is dat het economische gedrag van de consument wordt beïnvloed, impliceert afbreuk aan het onderscheidend vermogen volgens mij niet noodzakelijkerwijs een economische afbreuk, zodat een wijziging in het economische gedrag niet essentieel is. Indien het merk Coca-Cola of een overeenstemmend merk of teken werd gebruikt voor een assortiment van niet-gerelateerde waren of diensten, is het goed mogelijk dat het onderscheidend vermogen ervan verzwakt, maar dat de consumenten het drankje in even grote hoeveelheden blijven drinken. Het bewijs dat het consumentengedrag daadwerkelijk negatief wordt beïnvloed, steunt evenwel uiteraard appellantes vordering.

75. In het kader van zijn derde vraag stelt de Court of Appeal voor de volgende factoren in aanmerking te nemen bij de beoordeling of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk:

- of de „aantrekkingskracht” van het oudere merk voor zijn specifieke waren of diensten naar verwachting daadwerkelijk zal worden aangetast door het gebruik van het jongere merk voor zijn specifieke waren of diensten;
- of de gebruiker van het jongere merk naar verwachting een daadwerkelijk commercieel voordeel haalt uit het gebruik ervan voor zijn specifieke waren of diensten wegens de reputatie van het oudere merk voor zijn specifieke waren of diensten;
- of, wanneer het oudere merk uniek is, het echt van belang is dat het wordt gebruikt voor de niet-soortgelijke waren of diensten van het jongere merk;
- wanneer het jongere merk niet gelijk is aan het oudere merk, welk verschil dit uitmaakt voor de gemiddelde consument, en met name of het oudere merk alleen maar in gedachten komt;
- of het economische gedrag van de gemiddelde consument met betrekking tot het oudere merk wanneer dat wordt gebruikt voor zijn waren of diensten, naar verwachting zal worden beïnvloed;
- welk intrinsiek onderscheidend vermogen het oudere merk heeft; en
- hoe groot de bekendheid van het oudere merk voor zijn waren of diensten is.

76. Het economische gedrag van de consument heb ik al besproken.(39) De vraag of de gebruiker van het jongere merk een commercieel voordeel krijgt, valt onder de noemer meeliften in plaats van vervaging. De vraag of het oudere merk „alleen maar” in gedachten komt, houdt verband met de voorwaarde dat het relevante publiek een verband tussen de merken legt, en komt dus logischerwijs aan de orde vóórdat wordt onderzocht of er sprake is van vervaging. De mate van het (intrinsieke dan wel verkregen) onderscheidend vermogen en van de bekendheid van het oudere merk zijn daarentegen factoren die uiteraard dienen te worden onderzocht en die mogelijk wijzen op de mate van vervaging. De mate van soortgelijkheid of niet-soortgelijkheid van de door de twee merken aangeduide waren of diensten (ongeacht in welke mate het oudere merk „uniek” is) kan daarvoor ook een aanwijzing zijn, maar kan – gelet op de bewoordingen van artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn en van het arrest Davidoff II – niet in de ene of andere richting doorslaggevend zijn. Ten slotte is het gevolg voor de „aantrekkingskracht” van het oudere merk volgens mij niet meer dan een andere omschrijving van het begrip vervaging zelf, te weten afbreuk aan het onderscheidend vermogen.

77. Toch moet ik het woord „daadwerkelijk”, dat in de context van verschillende van deze factoren wordt gebruikt, even onder de loep nemen. Dit woord kan erop wijzen dat de Court of Appeal dacht aan een (misschien nogal hoge) drempel waaronder de betrokken factor niet meespeelt. Mijns inziens is deze benadering niet juist. Het vereiste van een globale beoordeling waarbij met alle relevante factoren rekening

wordt gehouden, betekent dat elke factor de betekenis moet toekomen die deze behoort te krijgen, doch doorslaggevend is de algehele afweging.

78. Ten slotte oppert de Court of Appeal dat „[w]anneer de wetgeving spreekt over „afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk’, [dat] moet [...] inhouden het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven”. Wat het onderscheidend vermogen betreft, is dit inderdaad de benadering die advocaat-generaal Jacobs in zijn conclusie in de zaak *Marca Mode* en in de zaak *Adidas I(40)* heeft gevolgd en die het Gerecht van eerste aanleg in een aantal arresten heeft bevestigd.(41) Wat de reputatie betreft, zie ik evenwel niet in hoe een onderscheid kan worden gemaakt tussen aantasting in het algemeen en aantasting met betrekking tot specifieke waren – waarmee ik tot mijn laatste onderwerp kom.

Aantasting

79. De laatste soort inbreuk die in artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn wordt behandeld, betreft opnieuw schade die aan het oudere merk wordt berokkend, maar nu in de vorm van afbreuk aan de reputatie ervan. Dit blijkt verder te gaan dan vervaging, aangezien het merk niet zonder meer verzwakt, maar daadwerkelijk verloedert doordat het publiek een verband legt met het jongere merk. Aangezien in het hoofdgeding geen dergelijke schade wordt aangevoerd en veel van wat ik hierboven heb uiteengezet over vervaging ook geldt voor aantasting, kunnen wij kort zijn.

80. Ten eerste zijn de omstandigheden die in de eerste vraag worden geschetst, duidelijk op zich onvoldoende om aantasting te kunnen vaststellen hoewel, zodra is voldaan aan de voorafgaande voorwaarden waaronder het verband dat het publiek legt, de mate waarin het oudere merk bekend en uniek is, relevant is bij de beoordeling of deze vorm van schade intreedt. De belangrijkste factor moet evenwel zijn of de connotaties die het jongere merk oproept, inderdaad van dien aard zijn dat de reputatie van het oudere merk wordt geschaad.

Ik heb hierboven twee denkbeeldige voorbeelden gegeven waarbij niet-gerelateerde waren onder de naam „Coca-Cola” of een overeenstemmend merk worden verkocht: motorolie van mindere kwaliteit en goedkope verpoflosmiddelen enerzijds en een exclusieve lijn van dure handgemaakte juwelen anderzijds. Eerstgenoemde waren zullen, anders dan laatstgenoemde waren, de reputatie van het merk van The Coca-Cola Company wellicht schaden. Wanneer aantasting wordt aangevoerd, moeten de connotaties van elk merk worden vergeleken met betrekking tot hetzij de betrokken waren of diensten hetzij de meer algemene boodschap die zij kunnen overbrengen, en moet de aldus berokkende schade worden begroot.

Algemene opmerkingen ter afsluiting

82. Tot slot wil ik de nadruk leggen op drie punten die van belang zijn voor alle vier de gevallen (door het publiek gelegd verband, meeliften, vervaging en aantasting).

83. Ten eerste moet er een globale beoordeling worden verricht, waarbij alle relevante factoren in aanmerking worden genomen. Het soort relevante feiten verschilt van geval tot geval en het is niet mogelijk een exhaustieve lijst op te stellen. Wellicht is er geen feit dat op zich de doorslag geeft. Veeleer moet een aantal criteria worden beoordeeld, waarbij elk criterium een score op een schaal vertegenwoordigt. Een „lage score” op de ene schaal kan worden gecompenseerd door een „hoge score” op een andere schaal. Pas nadat alle scores op alle relevante schalen zijn bekeken, kan worden beslist in welke richting de balans doorslaat.

84. Ten tweede moet met betrekking tot het bewijsvereiste, waarop CPM sterk de nadruk heeft gelegd, voor ogen worden gehouden dat de betrokken bepalingen op twee soorten situaties zien: het bestaande gebruik van een ingeschreven merk of ander teken en het toekomstige gebruik van een nog niet ingeschreven merk. Wanneer het jongere merk of teken al wordt gebruikt, kan het voor de houder van het oudere merk mogelijk zijn ter onderbouwing van zijn vordering daadwerkelijk te bewijzen dat het publiek een verband legt en dat inbreuk wordt gemaakt, met name aan de hand van een consumentenenquête of marketingcijfers, hoewel het onhaalbaar kan zijn elke factor nauwkeurig te meten. Wanneer voor het jongere merk alleen nog maar de inschrijving is aangevraagd, zijn dergelijke bewijsstukken wellicht niet meteen voor handen. Is het mogelijk dergelijke bewijsstukken over te leggen, dan zullen die uiteraard bij de beoordeling van groot belang zijn. Zijn dergelijke bewijsstukken niet of slechts in beperkte mate voor handen, dan moeten uit wat kan worden bewezen, de gevolgen worden gededuceerd. Het bewijs van de bekendheid, de reputatie en het onderscheidend vermogen van het oudere merk moet evenwel altijd worden overgelegd en voor deze kenmerken is een deductief bewijs nooit een noodzaak.

85. Ten derde kan ik mij in dit verband vinden in het standpunt dat het Gerecht van eerste aanleg heeft ontwikkeld in zijn rechtspraak betreffende artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94, namelijk dat de houder van het oudere merk, wil hij inschrijving van een overeenstemmend merk voorkomen, „niet [hoeft] aan te tonen dat op dat ogenblik daadwerkelijk afbreuk wordt gedaan aan zijn merk. Hij moet echter wel bewijzen overleggen waaruit prima facie kan worden geconcludeerd dat de kans op ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk in de toekomst niet hypothetisch is”.(42)

Conclusie

86. Gelet op het voorgaande geef ik het Hof in overweging de prejudiciële vragen te beantwoorden als volgt:

„Voor de toepassing van artikel 4, lid 4, sub a, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad geldt het volgende:

– het feit dat het oudere merk bij de gemiddelde consument in gedachten komt wanneer hij of zij in aanraking komt met het jongere merk dat voor de waren of diensten van het jongere merk wordt gebruikt, komt er in beginsel op neer dat het relevante publiek een verband legt in de zin van de punten 29 en 30 van het

arrest van het Hof in zaak C-408/01 (Adidas-Salomon en Adidas Benelux);

– het feit dat het oudere merk een enorme bekendheid heeft voor bepaalde specifieke waren of diensten, dat deze waren of diensten niet soortgelijk zijn aan de waren of diensten van het jongere merk, en dat het oudere merk uniek is met betrekking tot welke waren of diensten dan ook, is op zich niet voldoende voor de vaststelling dat hetzij een dergelijk verband wordt gelegd, hetzij sprake is van ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk in de zin van dat artikel;

– bij de beoordeling of er een verband of een ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk is aangetoond, moet de nationale rechter alle relevante omstandigheden van het concrete geval in aanmerking nemen;

– de aard van de waren of diensten kan relevant zijn bij de beoordeling of het publiek een verband legt, maar bij verschillende productsectoren kan niet worden verondersteld dat een dergelijk verband ontbreekt en het is geen noodzakelijk criterium dat wordt aangenomen dat de merken economisch met elkaar verbonden zijn;

– opdat is voldaan aan de voorwaarde van afbreuk aan het onderscheidend vermogen (i) is het niet noodzakelijk dat het oudere merk uniek is, (ii) is een eerste conflicterend gebruik op zich niet voldoende, en (iii) is niet vereist dat het economische gedrag van de consument wordt beïnvloed.”

1 – Oorspronkelijke taal: Engels.

2 – Artikel 4, lid 4, sub a, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1; hierna: „richtlijn” of „merkenrichtlijn”). Het rechtskader wordt hierna (in de punten 14 e.v.) meer in detail besproken.

3 – Zoals dat van artikel 4, lid 1, van de richtlijn; zie punt 16 infra.

4 – Zie ook de conclusie van advocaat-generaal Ruiz-Jarabo bij het arrest van 12 november 2002 Arsenal Football Club (C-206/01, Jurispr. blz. I-10273, punten 46 en 47).

5 – Punten 37 en 38 van de conclusie bij het arrest van 23 oktober 2003, Adidas-Salomon en Adidas Benelux (C-408/01, Jurispr. blz. I-12537), in extenso aangehaald in punt 33 infra.

6 – Frank I. Schechter, „The rational basis of trademark protection”, Harvard Law Review 1927, blz. 813. Schechter zelf haalde inspiratie uit een beslissing van het Landesgericht Elberfeld (Duitsland) van 1924, waarbij de vordering van de houder van het bekende merk „Odol”, dat was ingeschreven voor mondwater, tot schrapping van de inschrijving van hetzelfde merk voor staalproducten werd toegewezen op grond dat de klagende partij „er het grootste belang bij had ervoor te zorgen dat zijn merk niet verwaterde [verwässert]: het verkooppotentieel zou verminderen indien iedereen dat merk gebruikt om zijn waren aan te duiden” (Schechter

gebruikte in zijn vertaling van deze beslissing het woord „diluted”). Het is prettig te weten dat het begrip verwatering teruggaat op een zaak betreffende mondwater.

7 – In de United States Trademark Dilution Revision Act van 2006 worden de termen „blurring” (vervaging) en „tarnishment” (aantasting) gebruikt. Soms wordt „dilution” (verwatering) echter alleen voor „blurring” gebruikt en wordt „tarnishment” als een afzonderlijk begrip beschouwd.

8 – Zie punt 39 en voetnoot 18 van de conclusie in Adidas I. In de onderhavige conclusie gebruik ik de begrippen „meeliften”, „vervaging” en „aantasting” om kernachtig weer te geven wat wordt bedoeld met de begrippen „ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk”, „afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk” respectievelijk „afbreuk doen aan de reputatie van het oudere merk” zoals omschreven in de richtlijn.

9 – Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1) (hierna: „verordening nr. 40/94”).

10 – Aangehaald in voetnoot 2.

11 – Zie de tiende overweging van de considerans.

12 – Zie de negende overweging van de considerans.

13 – Het woordgebruik in deze bepaling, inzonderheid de begrippen „reputation” en „repute” in de Engelse taalversie, is niet consequent in alle taalversies van de richtlijn. Verschillende taalversies (zoals de Franse, de Portugese en de Spaanse) gebruiken hetzelfde woord voor beide begrippen, terwijl andere taalversies (zoals de Duitse en de Nederlandse) hetzelfde onderscheid maken als de Engelse taalversie.

14 – Artikel 52, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 bepaalt dat een gemeenschapsmerk, wanneer ingeschreven, op dezelfde gronden nietig wordt verklaard, waardoor de parallel met artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn volledig wordt doorgetrokken.

15 – Arrest van 9 januari 1993, Davidoff en Zino Davidoff (C-292/00, Jurispr. blz. I-389). Het Hof heeft beslist dat de artikelen 4, lid 4, sub a, en 5, lid 2, van de richtlijn ondanks het gebruik van de woorden „niet soortgelijk”, ook van toepassing zijn op gevallen waarin de betrokken waren of diensten dezelfde of soortgelijk zijn [bevestigd in het reeds aangehaalde arrest Adidas I, punt 19, en in het arrest van 10 april 2008, Adidas en Adidas Benelux, „Adidas II” (C-102/07, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 37)].

16 – Ook het Gerecht van eerste aanleg heeft een aantal arresten gewezen betreffende de overeenstemmende bepalingen van verordening nr. 40/94.

17 – Arrest van 14 september 1999, General Motors (C-375/97, Jurispr. blz. I-5421, inzonderheid de punten 22-30).

18 – Reeds aangehaald in voetnoot 5, punten 27-30. Het Hof heeft eveneens verwezen naar het reeds aangehaalde arrest General Motors, punt 23, en naar de arresten van 11 november 1997, SABEL (C-251/95 Jurispr. blz. I-6191, punten 22 en 23); 22 juni 1999,

Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Jurispr. blz. I-3919, punten 25 en 27), en 22 juni 2000, Marca Mode (C-425/98, Jurispr. blz. I-4861, punten 34, 36 en 40).

19 – Artikel 5, lid 2, van de richtlijn verwijst naar tekens die geen ingeschreven merken zijn, terwijl artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn ziet op tekens die zijn ingeschreven of waarvan inschrijving is aangevraagd, als „jongere merken”. Hoewel de werkingssfeer van deze bepalingen dus verschilt, impliceert het parallelisme tussen beide dat een verwijzing naar een „teken” in de context van eerstgenoemde gelijkstaat met een verwijzing naar een „jonger merk” in de context van laatstgenoemde.

20 – Reeds aangehaald in voetnoot 15, punten 41-43.

21 – 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 te Stockholm in 1967 en te Genève in 1977.

22 – „Geen onderdeel van het merkenrecht, waarmee ik te maken heb gehad gedurende mijn loopbaan waarin ik 40 jaar het intellectuele-eigendomsrecht heb gedoceerd en toegepast, heeft in de rechtsleer zoveel verwarring en bij de rechtbanken zoveel onbegrip uitgelokt als het begrip ‚verwatering’ als merkinbreuk. Het theoretische basisconcept van verwatering uitleggen aan studenten, advocaten en rechters vormt een afschrikwekkende pedagogische uitdaging. Slechts weinigen slagen erin dit begrip uit te leggen zonder te botsen op blikken van onbegrip of erger een instemmend knikken dat verbijstering en misverstanden verbergt”, J. Thomas McCarthy, „Dilution of a trademark: European and United States law compared”, *The Trademark Reporter*, Vol. 94, 2004, blz. 1163.

23 – Zie bijvoorbeeld Sara Stadler Nelson, „The wages of ubiquity in trademark law”, *Iowa Law Review* 2003, blz. 731.

24 – Zie bijvoorbeeld Mathias Strasser, „The rational basis of trademark protection revisited: putting the dilution doctrine into context”, *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal* 2000, blz. 375.

25 – Gemakshalve laat ik de nummers van de punten en ook de voetnoten weg.

26 – Ik ga akkoord met het standpunt van advocaat-generaal Jacobs in zaak Adidas I (punt 39 van zijn conclusie, in fine) dat het verschil tussen voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen van een merk en voordeel trekken uit de reputatie ervan niet echt duidelijk is.

27 – Reeds aangehaalde arresten Adidas I, punt 29, en Adidas II, punt 41.

28 – Letterlijk staat er dat beide bovendien moeten zijn ingeschreven of worden gebruikt voor niet-soortgelijke waren of diensten, maar deze voorwaarde werd als overbodig beschouwd in het arrest Davidoff II.

29 – Arrest General Motors, punt 26.

30 – Punten 58-61.

31 – Arrest Adidas I, punt 30; zie ook arrest Adidas II, punt 42.

32 – Zie bijvoorbeeld, met betrekking tot artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, arrest van 12 juni 2007, BHIM/Shaker (C-334/05 P, Jurispr. blz. I-4529, punten 34 en 35 en de aangehaalde rechtspraak).

33 – Zie inzonderheid arresten SABEL, punt 24, en Marca Mode, punt 38 (reeds aangehaald in voetnoot 18).

34 – Hieraan wordt niet afgedaan door het oordeel van het Hof in het arrest Davidoff II dat niet-soortgelijkheid niet essentieel is.

35 – Zie laatstelijk arrest Adidas II, punten 28 en 40.

36 – Kadok is de Maleisische benaming voor piper sarmentosum, een Zuidoost-Aziatische plant die in de aromatherapie en in de geneeskunde wordt gebruikt om zijn vermeende antioxiderende eigenschappen. Voor zover ik weet, is deze benaming nog niet ingeschreven als merk, hoewel in de Verenigde Staten een beeldmerk met de restaurantnaam „Kadok’s” is ingeschreven voor diverse Aziatische voedingsmiddelen.

37 – Naar mijn mening is het Gerecht van eerste aanleg wellicht te ver gegaan toen het [in zijn arrest van 22 maart 2007, SIGLA/BHIM – Elleni Holding (VIPS) (T-215/03, Jurispr. blz. II-711, punt 48)] speculeerde dat „het mogelijk [is] dat, met name in het geval van een oppositie die berust op een merk dat een uitzonderlijk grote reputatie heeft, de niet-hypothetische kans dat het aangevraagde merk in de toekomst afbreuk doet aan of ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het in oppositie aangevoerde merk zo voor de hand liggend is dat de opposant daartoe niet enig ander feitelijk gegeven hoeft aan te voeren of te bewijzen”.

38 – „Degenen die op het brandende scheepsdek staan om het correcte taalgebruik te verdedigen, geloven dat uniek – het paradigma van absolute eenzaamheid – nooit een nuance kan krijgen met nietszeggende bijwoorden zoals zeer, nogal, redelijk, bijna of nagenoeg”, William Safire, „Uniquer than unique? I don’t think so”, *International Herald Tribune*, 24 juni 2007.

39 – Punt 74.

40 – Zie punt 44 respectievelijk 43.

41 – Zie recentelijk arrest van 10 mei 2007, Antartica/BHIM – Nasdaq Stock Market (nasdaq) (T-47/06, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 55).

42 – Zie recentelijk arrest van 16 april 2008, Citigroup en Citibank/BHIM – Citi (CITI) (T-181/05, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 77 en de aangehaalde rechtspraak), dat is uitgesproken op dezelfde dag als de terechtzitting in deze zaak.