

**Hof van Justitie EG, 11 juni 2009, Lindt & Sprüngli v Frans Hauswirth**



**MERKENRECHT**

**Depot te kwader trouw Gemeenschapsmerk**

• rekening moet worden gehouden met alle relevante factoren die het concrete geval kenmerken en die bestonden op het tijdstip van de indiening van de aanvraag tot inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk, en met name met:

– het feit dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde in ten minste één lidstaat een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvan inschrijving is aangevraagd;

– het oogmerk van de aanvrager om die derde het verdere gebruik van dit teken te beletten, en

– de omvang van de rechtsbescherming die het teken van de derde en het teken waarvan inschrijving is aangevraagd, genieten.

Vindplaatsen: [curia.europa.eu](http://curia.europa.eu); BIE 2009, nr. 59, p. 274, m.nt. Huydecoper; IER 2010, nr. 11, p. 70, m.nt. Tsoutsanis

**Hof van Justitie EG, 11 juni 2009**

(P. Jann, M. Ilešič (rapporteur), A. Tizzano, E. Levits en J.-J. Kasel)

ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer)

11 juni 2009 (\*)

„Driedimensionaal gemeenschapsmerk – Verordening (EG) nr. 40/94 – Artikel 51, lid 1, sub b – Relevante criteria voor beoordeling van ‚kwade trouw‘ van aanvrager bij indiening van gemeenschapsmerkaanvraag”

In zaak C-529/07,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG, ingediend door het Oberste Gerichtshof (Oostenrijk) bij beslissing van 2 oktober 2007, ingekomen bij het Hof op 28 november 2007, in de procedure

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

tegen

Franz Hauswirth GmbH,

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE (Eerste kamer),

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

advocaat-generaal: E. Sharpston,

griffier: K. Sztranc-Sławiczek, administrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 19 november 2008,

gelet op de opmerkingen van:

– Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, vertegenwoordigd door H.-G. Kamann en G. K. Hild, Rechtsanwältin,

– Franz Hauswirth GmbH, vertegenwoordigd door H. Schmidt, Rechtsanwältin,

– de Tsjechische regering, vertegenwoordigd door M. Smolek als gemachtigde,

– de Zweedse regering, vertegenwoordigd door A. Falk en A. Engman als gemachtigden,

– de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door H. Krämer als gemachtigde,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 12 maart 2009,

het navolgende

**Arrest**

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 51, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1).

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (hierna: „Lindt & Sprüngli”), gevestigd in Zwitserland, en Franz Hauswirth GmbH (hierna: „Franz Hauswirth”), gevestigd in Oostenrijk.

3 Lindt & Sprüngli heeft in wezen via een inbreukprocedure tegen Franz Hauswirth staking gevorderd van de fabricage en de verkoop op het grondgebied van de Europese Unie van chocoladepaashazen die zo soortgelijk zijn met de paashaas die wordt beschermd door het gemeenschapsmerk waarvan zij houdster is (hierna: „betrokken driedimensionale gemeenschapsmerk”), dat zij daarmee kunnen worden verward.

4 Franz Hauswirth heeft een reconventionele vordering tot nietigverklaring van bedoeld merk ingesteld, daar zij in wezen van mening was dat dit merk volgens artikel 51, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 niet voor bescherming in aanmerking kwam, op grond dat Lindt & Sprüngli te kwader trouw was bij de indiening van de aanvraag tot inschrijving van voornoemd merk.

**Rechtskader**

**Gemeenschapsregeling**

5 Onder het kopje „Absolute nietigheidsgronden” bepaalt artikel 51, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 het volgende:

„Het gemeenschapsmerk wordt op vordering bij het Bureau [voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)] of op reconventionele vordering in een inbreukprocedure nietig verklaard, wanneer

[...]

b) de aanvrager bij indiening van de aanvraag te kwader trouw was.”

6 Verordening nr. 40/94 is ingetrokken bij verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, p. 1), die in werking is getreden op 13 april 2009. Gelet op het tijdstip van de feiten wordt het hoofdgeding evenwel nog steeds beheerst door verordening nr. 40/94.

#### Nationale regeling

7 § 34 (1) van het Markenschutzgesetz (wet betreffende de bescherming van merken) (BGBl. 260/1970), in de versie ervan die in het BGBl. I, 111/1999) is gepubliceerd, bepaalt:

„Enieder kan de nietigverklaring van een merk vorderen indien de aanvrager ten tijde van de merkaanvraag te kwader trouw was.”

8 Volgens § 9 (3) van het Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (wet inzake oneerlijke mededinging) (BGBl. I, 448/1984), in de versie zoals bekendgemaakt in BGBl. I, 136/2001, wordt de uiterlijke vormgeving van waren, hun verpakking of omhulling op gelijke wijze beschermd als de bijzondere benaming van een onderneming, wanneer zij door het relevante publiek als merk van de onderneming worden beschouwd.

#### Hoofdgeding en prejudiciële vragen

9 Zowel in Oostenrijk als in Duitsland worden sinds minstens 1930 in verscheidene vormen en kleuren chocoladehazen verkocht, gewoonlijk „Osterhasen” genoemd.

10 Toen de chocoladehazen nog handmatig werden vervaardigd en verpakt, bestond er een zeer grote verscheidenheid van individuele vormen. Door de invoering van de machinale verpakking lijken de industrieel vervaardigde paashazen steeds meer op elkaar.

11 Lindt & Sprüngli produceert sinds het begin van de jaren vijftig een chocoladehaas waarvan de vorm erg lijkt op die welke wordt beschermd door het betrokken driedimensionale merk. Zij verkoopt deze haas sinds 1994 in Oostenrijk.

12 In de loop van 2000 is Lindt & Sprüngli houdster geworden van het driedimensionale merk in kwestie, bestaande uit een zittende goudkleurige haas in chocolade, met een rood strikje, een belletje en de in bruin geschreven vermelding „Lindt GOLDHASE”. Het betreft het hierna afgebeelde merk:



13 Dit merk is ingeschreven voor chocolade en artikelen in chocolade behorend tot klasse 30 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.

14 Franz Hauswirth brengt sinds 1962 chocoladehazen op de markt. De in het hoofdgeding aan de orde zijnde haas is de volgende:



15 Volgens de verwijzende rechter bestaat er gevaar voor verwarring tussen de door Franz Hauswirth gefabriceerde en verkochte chocoladehaas en de haas die door Lindt & Sprüngli onder het betrokken driedimensionale merk wordt gefabriceerd en verkocht.

16 Het gevaar voor verwarring vloeit onder meer voort uit het feit dat de door Franz Hauswirth gefabriceerde en verkochte haas een soortgelijke vorm en kleur heeft als die welke door het betrokken driedimensionale merk wordt beschermd, alsook uit het feit dat deze onderneming een etiket op de onderzijde van het product aanbrengt.

17 Eveneens volgens de verwijzende rechter produceren andere in de Europese Gemeenschap gevestigde fabrikanten soortgelijke chocoladehazen als die waarvoor het betrokken driedimensionale merk is ingeschreven. Bovendien brengt een groot aantal van deze fabrikanten de aanduiding van hun onderneming duidelijk op deze hazen aan, op een voor de koper zichtbare wijze.

18 Vóór de inschrijving van het betrokken driedimensionale merk stelde Lindt & Sprüngli enkel acties op basis van het nationale mededingingsrecht of het nationale recht inzake industriële eigendom in tegen de fabrikanten van producten die geheel identiek waren aan het product dat nadien tot de inschrijving van dit merk aanleiding heeft gegeven.

19 Na de inschrijving van het betrokken driedimensionale merk is Lindt & Sprüngli fabrikanten gaan vervolgen waarvan zij wist dat deze producten fabriceerden die voldoende overeenstemming vertoonden om met de door dit merk beschermde haas te kunnen worden verward.

20 Het Oberste Gerichtshof preciseert dat de beslissing die het ten aanzien van de door Franz Hauswirth ingediende reconventionele vordering moet nemen, afhangt van de vraag of Lindt & Sprüngli ten tijde van de indiening van de aanvraag tot inschrijving van het betrokken driedimensionale merk te kwader trouw was in de zin van artikel 51, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

21 In die omstandigheden heeft het Oberste Gerichtshof de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:

„1) Dient artikel 51, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 [...] aldus te worden uitgelegd dat de aanvrager van een gemeenschapsmerk als te kwader trouw moet worden beschouwd wanneer hij ten tijde van de aanvraag weet dat een concurrent in (ten minste) één lidstaat voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt, waardoor verwarring kan ontstaan, en hij het merk aanvraagt om de concurrent het verdere gebruik van het teken te kunnen beletten?

2) Indien de eerste vraag ontkennend wordt beantwoord:

Moet de aanvrager als te kwader trouw worden beschouwd wanneer hij het merk aanvraagt om een concurrent het verdere gebruik van het teken te kunnen beletten, hoewel hij ten tijde van de aanvraag weet of behoort te weten dat de concurrent reeds een ‚verworven recht‘ (‚wertvollen Besitzstand‘) bezit door het gebruik van een gelijk of overeenstemmend teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, waardoor verwarring kan ontstaan?

3) Indien de eerste of de tweede vraag bevestigend wordt beantwoord:

Moet kwade trouw worden uitgesloten wanneer het teken van de aanvrager reeds bekendheid in het economisch verkeer heeft verkregen en daardoor bescherming op grond van de rechtsregels inzake oneerlijke mededinging genoot?”

#### **Beantwoording van de prejudiciële vragen**

22 Met zijn vragen, die samen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen welke relevante criteria hij in aanmerking dient te nemen om uit te maken of een aanvrager op het tijdstip van de aanvraag tot inschrijving van een teken te kwader trouw was in de zin van artikel 51, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

#### **Argumenten van partijen**

23 Lindt & Sprüngli stelt in hoofdzaak dat de wetenschap van het bestaan van concurrenten op de markt en het oogmerk om anderen te beletten de markt te betreden, geen kwade trouw van de aanvrager in de zin van artikel 51, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 opleveren. Volgens deze onderneming dienen deze elementen immers geïmponeerd te gaan met oneerlijk ge-

drag, dat wil zeggen een gedraging die in strijd is met hetgeen in het handelsverkeer betaamt. Dergelijk gedrag is in het hoofdgeding evenwel niet vastgesteld.

24 Volgens Lindt & Sprüngli heeft het betrokken driedimensionale merk reeds vóór de indiening van de aanvraag tot inschrijving bekendheid en onderscheidend vermogen in het economisch verkeer verkregen, en genoot het in de verschillende lidstaten van de Europese Unie dus bescherming uit hoofde van het mededingingsrecht of het merkenrecht. Deze onderneming voegt daaraan toe dat dit merk gedurende een lange periode vóór de indiening van de merkaanvraag als teken is gebruikt en het deze bekendheid dankzij aanzienlijke reclamekosten heeft verworven. De inschrijving van dit teken als merk heeft dan ook tot doel, de handelswaarde ervan te beschermen tegen namaakproducten.

25 Ingeval het BHIM evenwel een teken inschrijft als merk dat vervolgens niet daadwerkelijk wordt gebruikt, kunnen derden volgens Lindt & Sprüngli krachtens artikel 51, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 vóór het verstrijken van een termijn van vijf jaar aanvoeren dat de aanvrager op het tijdstip van de inschrijving van dit merk te kwader trouw was en op die grond de nietigverklaring van bedoeld merk vorderen.

26 Franz Hauswirth stelt in hoofdzaak dat artikel 51, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 de noodzakelijke correctie vormt, hetzij wanneer de traditionele absolute weigeringsgronden niet van toepassing zijn, hetzij wanneer de relatieve gronden niet kunnen worden toegepast omdat geen eigen recht op bescherming is verkregen. Deze onderneming betoogt dus dat de kwade trouw vaststaat wanneer de indiener van de aanvraag tot inschrijving van een teken als merk wist dat een concurrent, die in ten minste één lidstaat een verworven recht (‚wertvollen Besitzstand‘) had verkregen, een identiek of overeenstemmend teken gebruikte voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, en hij om de inschrijving van dit teken als gemeenschapsmerk verzoekt teneinde deze concurrent te beletten zijn teken te blijven gebruiken.

27 Het was volgens Franz Hauswirth dan ook de bedoeling van Lindt & Sprüngli om haar concurrenten volledig uit te schakelen met de inschrijving van het betrokken driedimensionale merk. Lindt & Sprüngli probeert immers de verdere fabricage te beletten van een product dat sinds de jaren zestig wordt verkocht, of, in de huidige vorm ervan, sinds 1997. Franz Hauswirth moet immers haar afzet op grond van een verworven recht (‚wertvollen Besitzstand‘) kunnen behouden en kan niet door communautaire concurrenten worden bedreigd.

28 Franz Hauswirth stelt voorts dat uit de bewoordingen van artikel 51, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 duidelijk volgt dat niet uitdrukkelijk in de mogelijkheid is voorzien om kwade trouw te corrigeren aan de hand van de bekendheid van het teken waarvan inschrijving als merk wordt aangevraagd, zodat in het hoofdgeding de bekendheid die vóór de inschrijving van het betrokken driedimensionale merk is verkregen, niet kan worden ingeroepen.

29 De Tsjechische regering is in hoofdzaak van mening dat artikel 51, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 aldus moet worden uitgelegd dat de aanvrager die een merk laat inschrijven om een concurrent het verdere gebruik van een gelijk of overeenstemmend teken te beletten, terwijl hij op het tijdstip van de indiening van de merkaanvraag weet of behoort te weten dat een concurrent een verworven recht („wertvollen Besitzstand”) heeft verkregen door dit teken te gebruiken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, waardoor verwarring kan ontstaan, eveneens als te kwader trouw moet worden beschouwd. Verder stelt deze regering dat het feit dat de aanvrager reeds bekendheid voor het door hem gebruikte teken heeft verkregen, kwade trouw niet uitsluit.

30 De Zweedse regering benadrukt voornamelijk dat het volstaat dat de aanvrager ervan op de hoogte was dat een andere marktdeelnemer het tot verwarring aanleiding gevende teken gebruikte, om de kwade trouw in de zin van artikel 51, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 als bewezen te beschouwen. Deze regering preciseert dat het door de inschrijving van een teken als merk nagestreefde doel, te weten een concurrent te beletten een teken te blijven gebruiken en de door dit teken verkregen waarde verder te benutten, irrelevant is voor de beoordeling van de kwade trouw. Voorts stelt deze regering dat de bewoordingen of de opzet van verordening nr. 40/94 geenszins het vereiste van een element van opzet ondersteunen, en dat elke andere uitlegging zou leiden tot ongerechtvaardigde bewijsproblemen en tot uitholling van de mogelijkheden voor de marktdeelnemer die als eerste het betrokken teken heeft gebruikt, op te komen tegen een merk dat ten onrechte is ingeschreven.

31 De Commissie van de Europese Gemeenschappen stelt in wezen dat het BHIM tijdens de procedure tot inschrijving van een teken als merk moet verifiëren of deze inschrijving met het oog op het daadwerkelijke gebruik van dit merk wordt verricht. Ingeval het BHIM een teken inschrijft als merk, dat vervolgens niet daadwerkelijk wordt gebruikt, kunnen derden daarentegen krachtens artikel 51, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 binnen een termijn van vijf jaar aanvoeren dat de aanvrager ten tijde van de inschrijving van dit teken als merk te kwader trouw was en kunnen zij op die grond nietigverklaring van dit merk vorderen.

32 Aangaande de relevante criteria voor de vaststelling of een aanvrager te kwader trouw is, vermeldt de Commissie het gedrag van deze laatste op de markt, het gedrag van andere marktdeelnemers ten aanzien van het ter inschrijving ingediende teken, het feit dat de aanvrager op het tijdstip van de indiening over een scala aan merken beschikt, alsook alle andere omstandigheden die het concrete geval kenmerken.

33 Volgens de Commissie vormen daarentegen geen relevante factoren het feit dat een derde reeds gebruik maakt van een gelijk of overeenstemmend teken dat al of niet verwarring kan doen ontstaan, het feit dat de aanvrager van dat gebruik op de hoogte is, of het feit dat deze derde een verworven recht („wertvollen Be-

sitzstand”) op het door hem gebruikte teken heeft verkregen.

#### **A – Antwoord van het Hof**

34 Ter beantwoording van de gestelde vragen zij eraan herinnerd dat kwade trouw blijkens de bewoordingen van artikel 51, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 één van de gronden van absolute nietigheid van het gemeenschapsmerk vormt, en deze dus kan worden ingeroepen hetzij voor het BHIM, hetzij in het kader van een tijdens een inbreukprocedure ingestelde reconventionele vordering.

35 Uit diezelfde bepaling volgt ook dat het relevante tijdstip voor de beoordeling van het bestaan van kwade trouw van de aanvrager de indiening van de merkaanvraag door de betrokkene is.

36 In dit verband moet eraan worden herinnerd dat bij het Hof enkel de zaak aanhangig is gemaakt, waarin ten tijde van de indiening van de merkaanvraag verschillende producenten op de markt gelijke of overeenstemmende tekens gebruikten voor dezelfde waren of diensten, of voor waren of diensten die zo soortgelijk zijn dat daardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvan inschrijving is aangevraagd.

37 Er zij op gewezen dat de kwade trouw van de aanvrager in de zin van artikel 51, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 globaal moet worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante factoren van het concrete geval.

38 Wat inzonderheid de in de prejudiciële vragen vermelde factoren betreft, te weten:

- het feit dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde in ten minste één lidstaat een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvan inschrijving is aangevraagd;
- het oogmerk van de aanvrager om die derde het verdere gebruik van dit teken te beletten, en
- de omvang van de rechtsbescherming die het teken van de derde en het teken waarvan inschrijving is aangevraagd, genieten, dienen de hierna volgende preciseringen te worden verstrekt.

39 In de eerste plaats dient er ten aanzien van de woorden „behoorde te weten”, genoemd in de tweede prejudiciële vraag, op te worden gewezen dat een vermoeden van wetenschap van de aanvrager van het gebruik door een derde van een gelijk of overeenstemmend teken voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvan inschrijving is aangevraagd, met name kan voortvloeien uit de algemene bekendheid in de betrokken economische sector van dat gebruik, waarbij deze bekendheid onder meer uit de duur van dat gebruik kan worden afgeleid. Hoe ouder dit gebruik, hoe waarschijnlijker immers dat de aanvrager er op het tijdstip van de indiening van de merkaanvraag kennis van had.

40 Vastgesteld moet evenwel worden dat de omstandigheid dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde in ten minste één lidstaat sedert lang een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan

ontstaan met het teken waarvan inschrijving is aangevraagd, op zich niet volstaat als bewijs van de kwade trouw van de aanvrager.

41 Derhalve moet bij de beoordeling van bestaan van kwade trouw tevens het oogmerk van de aanvrager op het tijdstip van de indiening van de merkaanvraag in aanmerking worden genomen.

42 Dienaangaande zij opgemerkt dat, zoals de advocaat-generaal in punt 58 van haar conclusie aangeeft, het oogmerk van de aanvrager op het relevante tijdstip een subjectief gegeven is dat moet worden vastgesteld aan de hand van de objectieve omstandigheden van het voorliggende geval.

43 Het oogmerk om een derde te beletten een product te verkopen, kan in bepaalde omstandigheden op kwade trouw van de aanvrager wijzen.

44 Dat is met name het geval wanneer achteraf blijkt dat de aanvrager een teken als gemeenschapsmerk heeft laten inschrijven zonder de bedoeling dit merk te gebruiken, maar enkel om de toegang van een derde tot de markt te verhinderen.

45 In dat geval vervult het merk immers niet zijn wezenlijke functie, te weten aan de consument of de eindverbruiker de identiteit van oorsprong van de betrokken waar of dienst waarborgen in dier voege dat hij deze waar of dienst zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst (zie onder meer arrest van [29 april 2004, Henkel/BHIM, C-456/01 P en C-457/01 P, Jurispr. blz. I-5089, punt 48](#)).

46 Evenzo vormt het feit dat een derde al geruime tijd een teken gebruikt voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het aangevraagde merk en dit teken een zekere mate van rechtsbescherming genoot, een van de relevante factoren voor de beoordeling van het bestaan van kwade trouw van de aanvrager.

47 In een dergelijk geval zou de aanvrager immers de aan het gemeenschapsmerk verbonden rechten kunnen gebruiken met als enige bedoeling, een concurrent die een teken gebruikt dat op basis van zijn eigen merites reeds een bepaalde mate van rechtsbescherming heeft verkregen, oneerlijk te beconcurreren.

48 Niettemin kan niet worden uitgesloten dat zelfs in dergelijke omstandigheden, en met name wanneer verschillende producenten op de markt gelijke of overeenstemmende tekens gebruikten voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvan inschrijving is aangevraagd, de aanvrager een legitiem doel nastreeft met de inschrijving van dit teken.

49 Dit kan onder meer het geval zijn, zoals de advocaat-generaal in punt 67 van haar conclusie opmerkt, wanneer de aanvrager op het tijdstip van de indiening van de merkaanvraag weet dat een derde – een nieuwkomer op de markt – van dat teken wil profiteren door de presentatie ervan na te bootsen, hetgeen de aanvrager doet besluiten om dit teken te laten inschrijven teneinde het gebruik van deze presentatie te beletten.

50 Bovendien kan, zoals de advocaat-generaal in punt 66 van haar conclusie eveneens aangeeft, ook de

aard van het aangevraagde merk relevant zijn voor de beoordeling of sprake is van kwade trouw van de aanvrager. Ingeval het betrokken teken bestaat in de vorm en presentatie van een product als geheel, kan de kwade trouw van de aanvrager immers sneller worden vastgesteld wanneer de keuzevrijheid van concurrenten ten aanzien van de vorm en de presentatie van een product om technische of commerciële redenen beperkt is, in die zin dat de merkhouders dan in staat zijn concurrenten niet alleen te beletten een gelijk of overeenstemmend teken te gebruiken, maar zelfs om vergelijkbare producten op de markt te brengen.

51 Verder moet bij de beoordeling of sprake is van kwade trouw van de aanvrager eveneens rekening worden gehouden met de mate van bekendheid die een teken genoot op het tijdstip van de indiening van de aanvraag tot inschrijving van dit teken als gemeenschapsmerk.

52 Deze mate van bekendheid kan immers juist het belang van de aanvrager rechtvaardigen om zich van een ruimere rechtsbescherming van zijn teken te verzekeren.

53 Gelet op een en ander moeten de gestelde vragen aldus worden beantwoord dat de nationale rechter bij de beoordeling of sprake is van kwade trouw van de aanvrager in de zin van artikel 51, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, rekening moet houden met alle relevante factoren die het concrete geval kenmerken en die bestonden op het tijdstip van de indiening van de aanvraag tot inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk, en met name met:

– het feit dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde in ten minste één lidstaat een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvan inschrijving is aangevraagd;

– het oogmerk van de aanvrager om die derde het verdere gebruik van dit teken te beletten, en

– de omvang van de rechtsbescherming die het teken van de derde en het teken waarvan inschrijving is aangevraagd, genieten.

#### **Kosten**

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

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

Bij de beoordeling van het bestaan van kwade trouw van de aanvrager in de zin van artikel 51, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk, moet de nationale rechter rekening houden met alle relevante factoren die het concrete geval kenmerken en die bestonden op het tijdstip van de indiening van de aanvraag tot inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk, en met name met:

– het feit dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde in ten minste één lidstaat een gelijk of

overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvan inschrijving is aangevraagd;

- het oogmerk van de aanvrager om die derde het verdere gebruik van dit teken te beletten, en
- de omvang van de rechtsbescherming die het teken van de derde en het teken waarvan inschrijving is aangevraagd, genieten.

---

### Conclusie A-G E. Sharpston

van 12 maart 2009 (1)

Zaak C-529/07

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

tegen

Franz Hauswirth GmbH

(verzoek van het Oostenrijkse Hof van Justitie, Oostenrijk, om een prejudiciële beslissing)

„Gemeenschapsmerk – Aanvraag tot inschrijving – Kwade trouw”

1. Voor het eerst wordt het Hof gevraagd om uitlegging van het begrip „kwade trouw” binnen het kader van de communautaire merkenwetgeving.

2. Een gemeenschapsmerk kan onder meer nietig worden verklaard wanneer „de aanvrager bij de indiening van de aanvraag te kwader trouw was”.

3. Het hoofdgeding in de onderhavige zaak heeft betrekking op een situatie waarin aanvankelijk een aantal concurrerende ondernemingen soortgelijke producten in een soortgelijke vorm en presentatie op de markt brachten. Vervolgens heeft een van die ondernemingen haar eigen vorm en presentatiewijze laten inschrijven als driedimensionaal gemeenschapsmerk. Welke factoren zijn in deze situatie vereist en/of voldoende om vast te stellen dat de onderneming bij de indiening van de aanvraag te kwader trouw was?

#### Relevante wetgeving

4. Het prejudiciële verzoek betreft de merkenverordening van de EG.(2) Hetzelfde begrip wordt echter in een soortgelijke, zij het niet identieke context gebruikt in de merkenrichtlijn.(3)

#### De merkenverordening

5. Volgens de merkenverordening kan een gemeenschapsmerk worden ingeschreven na indiening van een aanvraag bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, ontwerpen en modellen) (hierna: „BHIM” of „Bureau”), dat is ingesteld bij artikel 2 van de merkenverordening.

6. De artikelen 7 en 8 van de verordening noemen de gronden voor weigering van een aanvraag tot inschrijving van een merk.(4)

7. Artikel 7, lid 1, bevat een opsomming van de „absolute” weigeringsgronden. Het komt erop neer dat de volgende tekens niet mogen worden ingeschreven: a) tekens die niet vatbaar zijn voor grafische voorstelling of die de waren of diensten van een onderneming niet kunnen onderscheiden; b) merken die elk onderscheidend vermogen missen; c) merken uitsluitend bestaande uit tekens of aanduidingen die dienen tot aanduiding van kenmerken van waren of diensten; d)

merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn; e) tekens die uitsluitend bestaan uit de aan een waar inherente vorm; f) merken die in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden; g) merken die het publiek kunnen misleiden ten aanzien van de soort, kwaliteit of plaats van herkomst van waren of diensten; h) nationale emblemen, waarmerken of emblemen van internationale organisaties, zonder toestemming van de bevoegde autoriteiten; i) merken die, zonder de toestemming van de bevoegde autoriteiten, andere badges, emblemen en wapenschilden omvatten; j) merken die een geografische aanduiding bevatten ter identificatie van wijnen of spirituelen, ter aanduiding van wijnen of spirituelen van andere oorsprong; k) merken die een oorsprongsbenaming of een geregistreerde geografische aanduiding voor dezelfde productklasse bevatten.

8. Volgens artikel 7, lid 3, zijn de bepalingen van artikel 7, lid 1, sub b, c en d, niet van toepassing wanneer het aangevraagde merk onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt.

9. Artikel 8 noemt de „relatieve” gronden waarop een derde zich kan verzetten tegen inschrijving van een gemeenschapsmerk. Artikel 8, lid 1, bepaalt dat de houder van een ouder merk(5) oppositie kan instellen tegen de inschrijving van een merk dat: a) gelijk is aan het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde waren of diensten; b) gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien door de overeenstemming verwarring bij het publiek kan ontstaan. Volgens artikel 8, lid 4, heeft de houder van een ouder niet-ingeschreven merk of van een ander in het economisch verkeer gebruikt teken van meer dan alleen plaatselijke betekenis een vergelijkbaar oppositierecht wanneer dat teken het recht verleent om het gebruik van een jonger merk te verbieden. Artikel 8, lid 5, breidt het recht van artikel 8, lid 1, in feite uit tot de situatie waarin de waren of diensten niet soortgelijk zijn, maar het oudere merk in de Gemeenschap of in de lidstaat (al naargelang het een gemeenschapsmerk of een nationaal merk betreft) bekend is en door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. Voorts kan de houder van een merk volgens artikel 8, lid 3, zijn gemachtigde of vertegenwoordiger beletten het merk zonder rechtvaardiging of toestemming op diens eigen naam te laten inschrijven.

10. De verordening voorziet voorts in de mogelijkheid van nietigverklaring van een reeds ingeschreven gemeenschapsmerk op absolute of relatieve gronden.

11. De absolute nietigheidsgronden zijn neergelegd in artikel 51, lid 1 en 2, van de verordening, die luiden als volgt:

„1. Het gemeenschapsmerk wordt op vordering bij het Bureau of op reconventionele vordering in een inbreukprocedure nietig verklaard, wanneer

a) het is ingeschreven in strijd met artikel 5 of artikel 7;

b) de aanvrager bij indiening van de aanvraag te kwader trouw was.

2. Wanneer het gemeenschapsmerk is ingeschreven in strijd met artikel 7, lid 1, onder b, c of d, kan het echter niet nietig worden verklaard wanneer het door het gebruik dat er na de inschrijving van gemaakt is, onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is.”

12. Artikel 52 bevat de relatieve nietigheidsgronden. Lid 1 en 2 ervan luiden:

„1. Het gemeenschapsmerk wordt op vordering bij het Bureau of bij reconventionele vordering in een inbreukprocedure nietig verklaard:

a) wanneer er een in artikel 8, lid 2, bedoeld ouder merk bestaat en aan de in lid 1 of lid 5 van dit artikel genoemde voorwaarden voldaan is;

b) wanneer er een in artikel 8, lid 3, bedoeld merk bestaat en aan de in dat lid genoemde voorwaarden voldaan is;

c) wanneer er een in artikel 8, lid 4, bedoeld ouder recht bestaat en aan de in dat lid genoemde voorwaarden voldaan is.

2. Het gemeenschapsmerk wordt op vordering bij het Bureau of bij reconventionele vordering in een inbreukprocedure tevens nietig verklaard wanneer het gebruik ervan verboden kan worden op grond van het nationaal recht inzake de bescherming van een ander ouder recht, met name van een

a) recht op de naam,

b) recht op een afbeelding,

c) auteursrecht,

d) recht van industriële eigendom.”

13. Volgens artikel 53, lid 1 en 2 van de verordening kan een houder van een ouder gemeenschapsmerk of nationaal merk als bedoeld in artikel 8, lid 4, die gedurende vijf opeenvolgende jaren het – hem bekende – gebruik van een jonger gemeenschapsmerk heeft gedoogd, geen bezwaar meer maken tegen het gebruik van het jongere merk „tenzij het jongere gemeenschapsmerk te kwader trouw is aangevraagd”.

14. Ten slotte staat artikel 9, lid 1, van de merkenverordening de houder van een gemeenschapsmerk toe, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik in het economisch verkeer te verbieden van een teken:

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

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

c) dat gelijk is aan of overeenstemt met het gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het gemeenschapsmerk ingeschreven is, indien het een in de Gemeenschap bekend merk betreft en indien door het gebruik zonder geldige reden van het teken ongerecht-

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

#### **De merkenrichtlijn**

15. Hoewel de onderhavige zaak de verordening betreft en niet de richtlijn, is het dienstig de corresponderende bepalingen van de richtlijn in gedachten te houden.

16. De richtlijn beoogt de harmonisatie van het merkenrecht van de lidstaten, dat naast de richtlijn blijft bestaan maar er niet mee in strijd mag zijn. De bepalingen ervan(6) komen in grote lijnen overeen met de in het bovenstaande aangehaalde artikelen van de verordening, maar wijken daar in sommige opzichten op subtielere wijze van af.

17. Artikel 3 heeft als opschrift „Gronden voor weigering of nietigheid”. Artikel 3, lid 1, beschrijft de gronden waarop de lidstaten verplicht zijn te bepalen dat merken „[n]iet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden”. Deze zijn gelijk aan de absolute gronden van artikel 7, lid 1, sub a tot en met h, van de merkenverordening. Artikel 3, lid 2, voegt daaraan toe dat de lidstaten kunnen bepalen, dat een merk „niet ingeschreven wordt of, indien ingeschreven, kan worden nietig verklaard indien en voor zover:

„a) het gebruik van dat merk verboden kan worden op grond van andere dan merkenrechtelijke bepalingen in die lidstaat of in de Gemeenschap;

[...]

d) de aanvraag om inschrijving van het merk te kwader trouw is gedeponereerd.”

18. Artikel 4 van de richtlijn bevat „[a]nvullende gronden van weigering of nietigheid betreffende strijd met oudere rechten”, die in grote lijnen overeenstemmen met de relatieve weigerings- of nietigheidsgronden van de artikelen 8 en 52 van de merkenverordening, zij het met enkele wijzigingen om aan te sluiten bij de nationale context. Ook hier betreft het zowel gronden voor weigering als voor latere nietigverklaring, en ook hier zijn sommige ervan facultatief. Een van deze laatste is het criterium in artikel 4, lid 4, sub g, dat „het merk aanleiding kan geven tot verwarring met een merk dat in het buitenland werd gebruikt op het tijdstip van de aanvraag en daar nog wordt gebruikt, indien de aanvraag door de aanvrager te kwader trouw is gedaan”.

#### **Nationaal recht**

19. De verwijzende rechter vermeldt met name de volgende bepalingen van het Duitse en het Oostenrijkse recht.

20. Volgens § 9 (3) van het Oostenrijkse Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (federale wet inzake oneerlijke mededinging) wordt de uiterlijke vormgeving van waren, hun verpakking of omhulling op gelijke wijze beschermd als de bijzondere benaming van een onderneming, wanneer zij door het relevante publiek als onderscheidingstekens van de onderneming worden beschouwd.

21. Overeenkomstig § 4, punt 2, van het Duitse Markengesetz (merkenwet) wordt het gebruik van een

teken in het economische verkeer beschermd als merk, voor zover het teken bij het relevante publiek bekendheid als merk heeft verkregen.

### **Feiten, procesverloop en vragen**

22. Tot de mythologie rond het Paasfeest behoort een eierdragende figuur, die bekend staat als „de paashaas”.(7) Decennia lang hebben chocoladefabrikanten, ten minste in de Duitstalige streken in Europa, tijdens de Paasperiode chocoladehazen geproduceerd en verkocht. Deze worden aangeboden in diverse vormen en in verpakkingen waarvan de materialen en kleuren uiteenlopen, meestal echter een goudkleurige folie, en vaak voorzien van een lintje en/of belletje. Met de invoering van met name de machinale verpakking in de jaren negentig zijn technische beperkingen er de oorzaak van geweest dat de vormen van deze paashazen steeds meer op elkaar zijn gaan lijken.(8)

23. De betrokken fabrikanten zijn Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (hierna: „Lindt”), een in Zwitserland gevestigd bedrijf, verzoekster in het hoofdgeding, en Franz Hauswirth GmbH (hierna: „Hauswirth”), een Oostenrijks bedrijf, verweerster in het hoofdgeding.

24. Lindt heeft sinds het begin van de jaren vijftig paashazen gefabriceerd en op de markt gebracht.(9) De concrete opmaak is in de loop der jaren licht veranderd. In Oostenrijk bracht Lindt haar chocoladehazen voor het eerst op de markt in 1994. In juni 2000 diende zij een aanvraag in tot inschrijving als driedimensionaal gemeenschapsmerk van de vorm en de opmaak van een paashaas, verpakt in goudkleurig folie met rode en bruine opdruk, met om zijn hals een rood lintje met een belletje eraan en op zijn dijbeen een teken dat de woorden „Lindt Goldhase” bevat. Het merk werd ingeschreven op 6 juli 2001:

25. Hauswirth heeft sinds 1962 haar eigen chocoladehazen gefabriceerd en op de markt gebracht. Deze zijn doorgaans versierd met een lintje, maar niet met een belletje. Zij dragen geen naam ter identificatie, maar aan de onderzijde is een etiket aangebracht, dat bij etalering van de waren op een schap dus doorgaans niet zichtbaar is:

26. Volgens de verwijzende rechter bestaat er gevaar van verwarring tussen beide verschijningsvormen. Voorts zijn er sinds de jaren dertig een aantal andere modellen op de markt gebracht, die in meer of mindere mate lijken op de opmaak van Lindt. Lindt was van het bestaan van ten minste drie van deze modellen op de hoogte voor zij haar merkaanvraag indiende.

27. De verwijzende rechter geeft voorts aan dat de verschillende fabrikanten, of althans een aantal daarvan, vóór de indiening van de aanvraag „waardevolle rechten”(10) hadden verkregen op bescherming van hun producten onder het Oostenrijkse mededingingsrecht en het Duitse merkenrecht, ook al was geen van hun presentatievormen op enigerlei wijze ingeschreven.

28. Ten slotte heeft De verwijzende rechter gesteld dat Lindt met de inschrijving van het merk beoogde „een basis te creëren om te kunnen optreden tegen reeds verkrijgbare en in Duitsland haar ten dele bekende waren van andere producenten”.

29. Na inschrijving van haar merk stelde Lindt een inbreukprocedure in tegen Hauswirth en vorderde staking door de laatste van de fabricage en verkoop van paashazen in een opmaak die volgens Lindt aanleiding gaf tot verwarring met haar ingeschreven merk. Hauswirth vorderde in reconventie onder meer, met een beroep op artikel 51, lid 1, sub b, van de verordening, nietigverklaring van het merk op de grond dat de aanvraag te kwader trouw was ingediend.

30. In eerste aanleg wees het Handelsgericht te Wenen de vordering van verzoekster af en de vordering in reconventie toe. Deze beslissing werd op het hoger beroep van Lindt door het Oberlandesgericht vernietigd, maar Lindt nam geen genoegen met de motivering daarvan. Volgens Hauswirth komt de uitspraak in hoger beroep eenvoudig hierop neer dat, nu de presentatie van Lindt al voor de merkaanvraag bekendheid had verkregen, Lindt niet geacht kon worden te kwader trouw te hebben gehandeld, hetgeen weliswaar leidde tot afwijzing van de reconventionele vordering van Hauswirth, maar niet tot toewijzing van de vordering van Lindt. Beide partijen hebben derhalve cassatieberoep ingesteld bij het Oberste Gerichtshof, dat thans verzoekt om beantwoording van de volgende prejudiciële vragen:

„1) Dient artikel 51, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk [...] aldus te worden uitgelegd dat de aanvrager van een gemeenschapsmerk als te kwader trouw moet worden beschouwd wanneer hij ten tijde van de aanvraag weet dat een concurrent in (ten minste) één lidstaat een gelijk of zodanig overeenstemmend teken dat het ermee kan worden verward, gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, en hij het merk aanvraagt om de concurrent het verdere gebruik van het teken te kunnen beletten?

2) Indien de eerste vraag ontkennend wordt beantwoord:

Moet de aanvrager als te kwader trouw worden beschouwd wanneer hij het merk aanvraagt om een concurrent het verdere gebruik van het teken te kunnen beletten, hoewel hij ten tijde van de aanvraag wist of behoorde te weten dat de concurrent reeds ‚verkregen rechten’ bezat door het gebruik van een gelijk of overeenstemmend teken voor dezelfde waren of diensten, of waren of diensten die zo gelijksoortig zijn dat ze met elkaar kunnen worden verward?

3) Indien de eerste of de tweede vraag bevestigend wordt beantwoord:

Moet kwade trouw worden uitgesloten wanneer het teken van de aanvrager reeds bekendheid in het economisch verkeer en daardoor bescherming op grond van de rechtsregels inzake oneerlijke mededinging heeft verkregen?”

31. De partijen in het hoofdgeding, de Tsjechische en de Zweedse regering en de Commissie hebben zowel mondelinge als schriftelijke opmerkingen ingediend.

### **Beoordeling**

#### **Strekking van de vragen**

32. De nationale rechter wenst te vernemen of bepaalde factoren volstaan om vast te stellen of uit te

sluiten dat een aanvraag is ingediend te kwader trouw in de zin van artikel 51, lid 1, sub b, van de merkenverordening, gegeven een aantal specifieke omstandigheden die het zelf heeft vastgesteld of acht te zijn vastgesteld door een lagere rechter. Deze omstandigheden kunnen naar mijn mening in wezen als volgt worden weergegeven:

- alvorens de aanvraag in te dienen produceerden Lindt en een aantal andere concurrerende chocoladefabrikanten gelijksoortige waren in een gelijksoortige presentatie die in sommige gevallen voldoende overeenstemming vertoonde om aanleiding tot verwarring te geven;
- de verschillende presentaties genoten een zekere mate van nationale merkenrechtelijke bescherming als „verkregen rechten”;
- Lindt kan niet onkundig zijn geweest van bovenstaande feiten;
- de presentatie van Lindt had in de loop der tijd een zekere bekendheid verworven bij het publiek;
- Lindt verzocht om haar presentatie als gemeenschapsmerk in te schrijven teneinde concurrenten het verdere gebruik van hun presentatie, voor zover er verwarringsgevaar bestond, te beletten.

33. De verwijzende rechter verzoekt in wezen om meer duidelijkheid over het belang van de volgende factoren:

- de wetenschap van Lindt wat de vooraf bestaande situatie van haar concurrenten betreft;
- het oogmerk van Lindt haar concurrenten te beletten hun presentatie te blijven gebruiken;
- de bekendheid die de presentatie van Lindt al genoot voor zij haar merkaanvraag indiende.

34. Aldus beschouwd, meen ik dat de drie vragen gezamenlijk kunnen worden behandeld, waarbij ik aan de genoemde factoren de nodige aandacht zal besteden. Om te beginnen zal ik de betekenis van de kwade trouw in de onderhavige context bespreken.

#### **De betekenis van het begrip kwade trouw in het systeem van de gemeenschapswetgeving**

35. Kwade trouw is, net als een bankier, ongetwijfeld makkelijker te herkennen dan te definiëren.(11) Behalve juristen hebben ook filosofen en theologen geworsteld met dit begrip, zonder het echter geheel meester te worden. Waarschijnlijk is het niet eens mogelijk kwade trouw te definiëren, althans de precieze grenzen ervan te bepalen.

36. Het gaat hier om kwade trouw bij de indiener van een inschrijvingsaanvraag voor een handelsmerk. Het begrip wordt in de wetgeving op geen enkele manier gedefinieerd, afgebakend of zelfs maar beschreven, maar de plaats ervan in het systeem van die wetgeving biedt enige aanknopingspunten.

37. De merkenverordening voorziet in zowel absolute als relatieve gronden voor weigering van de inschrijving van een merk of voor nietigverklaring van inschrijving ervan.

38. De absolute gronden voor de weigering tot inschrijving(12) worden feitelijk gevormd door tekortkomingen verband houdend met de aard van het aangevraagde merk, en worden ambtshalve vastgesteld

door het Bureau. Relatieve gronden zijn in feite oudere intellectuele eigendomsrechten die de houder in staat stellen anderen het gebruik van een conflicterend teken te beletten; zij worden niet ambtshalve onderzocht maar kunnen worden ingeroepen door de houder van die rechten.

39. Een eenmaal ingeschreven merk kan worden nietigverklaard, eveneens op absolute of op relatieve gronden.(13) Beide categorieën zijn hier echter enigszins uitgebreid. Kwade trouw van de aanvrager bij de indiening van de aanvraag is toegevoegd als absolute grond,(14) en de lijst van relatieve gronden vermeldt vier nieuwe typen van rechten.(15)

40. Voorts kan de houder van een ouder merk die het gebruik van een jonger gemeenschapsmerk gedurende ten minste vijf opeenvolgende jaren heeft gedoogd, geen nietigverklaring van het jongere merk meer vorderen of bezwaar maken tegen het gebruik ervan, tenzij het jongere merk te kwader trouw is aangevraagd (artikel 53).

41. Kwade trouw doet zich derhalve voor als inherente tekortkoming van de aanvraag (en niet zozeer van het merk zelf), die ongeacht de andere omstandigheden de inschrijving fundamenteel gebrekkig maakt. Groten-deels hetzelfde patroon is terug te vinden in de richtlijn.

42. Gezien de opzet van de wetgeving, moet er een uniform communautair begrip „kwade trouw” zijn, dat zowel voor de verordening als voor de richtlijn geldt. Volgens artikel 51 van de verordening kunnen zowel het BHIM als de nationale rechter een gemeenschapsmerk nietig verklaren op grond van kwade trouw bij de indiening van de aanvraag, zodat het voor de hand ligt dat beide hetzelfde begrip moeten hanteren. Ook zou het, gegeven de noodzaak tot harmonie tussen de beide systemen, niet juist zijn wanneer nationale rechters een ander begrip zouden toepassen met betrekking tot gemeenschapsmerken dan voor nationale merken.

43. Met deze uitgangspunten in gedachten zal ik een paar concrete ideeën bespreken die in de schriftelijke en mondelinge opmerkingen zijn geopperd over wat kwade trouw wel en niet inhoudt, en proberen in het licht daarvan een standpunt te formuleren.

#### **Beperkt tot de omstandigheden van artikel 8?**

44. In haar schriftelijke opmerkingen heeft de Commissie betoogd dat artikel 8 van de merkenverordening een limitatieve opsomming bevat van de oudere rechten waarop men oppositie kan voeren tegen een inschrijving. Men moet het recht hebben zijn merk te laten inschrijven om de voorrang ervan te garanderen ten opzichte van zwakkere rechten die ten tijde van de merkaanvraag een oppositie niet konden dragen. Als de houders van zulke zwakkere rechten later door middel van een nietigverklaring op grond van kwade trouw konden bereiken wat zij met een oppositie tegen de inschrijving niet hadden kunnen bereiken, zou de bedoeling van de wetgever worden ontdoken.

45. Dit argument kan mij niet overtuigen, al ben ik het er zeker mee eens dat, wanneer men bij indiening van een merkaanvraag op de hoogte is van een daarmee strijdig ouder recht genoemd in artikel 8 van de merkenverordening, dit waarschijnlijk kwade trouw oplevert.

46. Juist is ook, dat alleen de in artikel 8 genoemde oudere rechten een grond voor oppositie tegen de inschrijving van een gemeenschapsmerk kunnen zijn. Dat sluit echter niet noodzakelijkerwijs iedere mogelijkheid uit dat indiening van een merkaanvraag te kwade trouw is ten opzichte van andere rechten die niet op deze wijze kunnen worden ingeroepen. Ik teken hierbij aan dat andere oudere rechten dan de in artikel 8 genoemde in ieder geval als grondslag kunnen dienen voor een vordering tot nietigverklaring.(16) Bovendien heb ik de indruk dat in de benadering van de Commissie slechts een bijrol voor het vraagstuk van de kwade trouw is weggelegd, als eigenlijk overbodige versterking van de positie van een concurrent die op grond van zijn oudere recht al nietigverklaring kan vorderen (en daarvoor oppositie kon instellen), terwijl uit de opzet van de artikelen 51 en 52 blijkt dat kwade trouw een zelfstandige nietigheidsgrond is. Het is tevens een absolute grond, die door eenieder kan worden ingeroepen, met inbegrip van, maar niet uitsluitend, de houder van een ouder recht. De kwade trouw is noch uitdrukkelijk noch logisch impliciet beperkt tot een bepaald aspect; eenieder kan een vordering tot nietigverklaring instellen op grond van kwade trouw van de aanvrager, ongeacht de omstandigheden waarop de kwade trouw betrekking heeft.

47. Wanneer er sprake kan zijn van kwade trouw in verband met oudere, zwakkere rechten dan die genoemd in de artikelen 8 of 52 is een andere vraag, waarop ik hieronder in zal gaan,(17) maar ik kan er niet mee instemmen dat deze categorie gevallen zou zijn uitgesloten van het begrip kwade trouw zoals dit in de verordening wordt gehanteerd.

#### **Ontbreken van de bedoeling tot daadwerkelijk gebruik van het merk?**

48. Op de terechtzitting leek de Commissie een iets andere, beperktere, benadering te volgen dan in haar schriftelijke opmerkingen. Zij betoogde dat volgens de wetgeving slechts één soort gedrag als kwade trouw kan worden aangemerkt, en wel de inschrijving van een merk met het oogmerk, niet om het zelf te gebruiken, maar om het gebruik ervan door anderen te beletten. De Commissie presenteerde artikel 51, lid 1, sub b, van de verordening als een uitvloeisel van artikel 50, lid 1, sub a, volgens welke bepaling een gemeenschapsmerk dat gedurende vijf jaar niet normaal gebruikt is, vervallen kan worden verklaard. Zij stelt dat artikel 51, lid 1, sub b, een persoon die een conflicterend teken of merk gebruikt of wil gebruiken, in staat stelt om, wanneer de aanvrager niet van plan was het ingeschreven merk zelf te gebruiken, een nietigverklaring te verkrijgen zonder te wachten tot de vijf jaren zijn verstreken.

49. Dit betoog overtuigt mij evenmin, hoewel ik wederom wil aanvaarden dat er bij een dergelijke handelwijze vrijwel zeker sprake is van kwade trouw.

50. Het lijkt mij dat, wanneer het begrip kwade trouw beperkt wordt tot de situatie dat de aanvrager niet van plan was het merk te gebruiken, de bepalingen van artikel 53, lid 1 en 2 geen betekenis hebben. Volgens deze bepalingen kan de houder van een ouder merk geen nietigverklaring van een jonger conflicte-

rend gemeenschapsmerk vorderen wanneer hij het gebruik daarvan gedurende vijf opeenvolgende jaren heeft gedoogd, tenzij de aanvrager van het jongere merk te kwader trouw was. Dit veronderstelt dat een merk zowel te kwader trouw kan worden aangevraagd, als gedurende vijf opeenvolgende jaren gebruikt. Het standpunt van de Commissie is derhalve moeilijk te verenigen met de duidelijke bewoordingen van de wetgeving.

#### **Subjectieve bedoelingen of objectieve criteria?**

51. Lindt haalt een aantal beslissingen van het BHIM aan ten betoge dat kwade trouw niet kan worden aangenomen zonder dat er sprake is van een oneerlijk oogmerk. Bijvoorbeeld: „Kwade trouw is een eng juridisch begrip in het stelsel [van de communautaire merkenverordening]. Kwade trouw is het tegengestelde van goede trouw en veronderstelt of omvat in het algemeen – maar is niet beperkt tot – bedrog in feitelijke zin of krachtens rechtsvermoeden, het oogmerk om een ander te misleiden of te bedriegen of andere onzuivere drijfveren. Kwade trouw kan begripsmatig worden opgevat als ‚oneerlijke bedoeling’. Dit betekent dat kwade trouw kan worden uitgelegd als oneerlijke praktijk, gepaard aan het ontbreken van eerlijke bedoelingen aan de kant van de aanvrager van het [gemeenschapsmerk] bij het indienen van de aanvraag.”(18) En: „Kwade trouw kan gedefinieerd worden als de staat van een persoon die door zijn handelen in strijd met de goede zeden of eerlijke zaken- en handelspraktijken, bewust een ongerechtvaardigd voordeel verwerft of anderen ongerechtvaardigd nadeel toebrengt.”(19) Het Duitse Bundesgerichtshof volgt volgens Lindt dezelfde benadering.(20)

52. Hauswirth staat een vergelijkbare aanpak voor, onder aanhaling van een vaak geciteerde uitspraak van rechter Lindsay in de Engelse High Court: „[Kwade trouw] omvat uiteraard oneerlijkheid en, naar mijn mening, ook een aantal handelingen die niet voldoen aan de maatstaven van aanvaardbaar koopmansgedrag die door redelijke personen met ervaring in de hier onderzochte sector in acht worden genomen.”(21)

53. De Commissie suggereert in haar schriftelijke opmerkingen, dat kwade trouw op een lijn kan worden gesteld met gedrag dat niet in overeenstemming is met „de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel”(22), waarvan het oogmerk om anderen te beletten de markt te betreden een voorbeeld zou vormen.

54. Ook de Tsjechische regering overweegt dat het begrip kwade trouw in de wetgeving een belangrijke morele of ethische component heeft en een inbreuk op aanvaardbare gedragsnormen impliceert. Zij acht kwade trouw aanwezig wanneer een merk wordt aangevraagd met een ander oogmerk dan ter vervulling van zijn „wezenlijke functie [...] te weten aan de consument of de eindverbruiker de identiteit van oorsprong van de betrokken waar of dienst [te] waarborgen, waardoor hij deze waar of dienst zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst”.(23) Een inschrijving uitsluitend om anderen te beletten gebruik te maken van een overeenstemmend merk (wat slechts een bijkomende

functie van het merk is), zou derhalve ter kwader trouw zijn.

55. Daarentegen betoogt de Zweedse regering dat niet de bedoeling van de aanvrager van belang is, maar zijn objectieve kennis: of hij wist of behoorde te weten dat een ander reeds hetzelfde of een overeenstemmend merk gebruikte. Zo wordt, aldus haar betoog, het begrip kwade trouw gebruikt in een aantal lidstaten, namelijk de Benelux-landen, Denemarken, Estland, Finland, Italië en Zweden zelf.<sup>(24)</sup>

56. Er zijn dus een aantal opvattingen die min of meer subtiele nuances vertonen, aan het Hof voorgelegd. Er zal daarom tot op zekere hoogte een keuze gemaakt moeten worden tussen de meer subjectieve en de meer objectieve omschrijvingen van kwade trouw, al geloof ikzelf dat het eigenlijk meer een kwestie is van een optimale combinatie van de beide benaderingen.

57. Het lijkt me duidelijk dat het begrip kwade trouw in het normale taalgebruik eerder aansluit bij een subjectieve geestestoestand van algemene aard zoals geschetst door Lindt, Hauswirth en de Commissie, dan bij de meer toegespitste definitie die de Tsjechische regering heeft voorgesteld. Om principiële redenen zou ik nog terughoudender zijn om het begrip in het kader van het merkenrecht geheel te beperken tot zulke specifieke, objectief geformuleerde omstandigheden als de Zweedse regering heeft aangevoerd. Hier lijkt mij ook geen mogelijkheid toe te bestaan, nu de communautaire wetgeving geen enkele uitdrukkelijke bepaling bevat die het begrip aldus inperkt, en evenmin enige aanwijzing van een bedoeling daartoe.

58. Anderzijds ben ik me bewust van de problemen die zouden optreden wanneer kwade trouw niet kan worden geconstateerd zonder bewijs van een subjectieve bedoeling, en die ongetwijfeld een rol hebben gespeeld bij de totstandkoming van de meer objectieve benadering die in sommige lidstaten de voorkeur geniet. De Commissie heeft dienaangaande in zowel haar schriftelijke als mondelinge opmerkingen de suggestie gedaan dat, hoewel de bedoeling van de aanvrager een centrale plaats inneemt bij de constatering van kwade trouw, die subjectieve bedoeling moet worden vastgesteld aan de hand van de objectieve omstandigheden. Ik ben het er mee eens dat, afgezien van het wellicht niet erg waarschijnlijke geval dat de houder van een merk zijn kwade trouw zelf toegeeft,<sup>(25)</sup> de aanwezigheid of het ontbreken van kwade trouw doorgaans moet worden afgeleid uit alle relevante objectieve omstandigheden.

59. Een van deze objectieve omstandigheden (om inspiratie te putten bij de suggestie van de Tsjechische regering) zou de mate kunnen zijn waarin het merk zijn wezenlijke functie kan vervullen om waren of diensten naar hun herkomst te onderscheiden. Hoewel dit criterium hulp kan bieden in de gevallen waarin toepassing ervan mogelijk is, geloof ik niet dat het als enige relevante maatstaf kan volstaan.

**Conclusie met betrekking tot de aard van kwade trouw**

60. Ik concludeer derhalve dat het begrip kwade trouw bij een aanvrager van een handelsmerk in het kader van de communautaire merkenwetgeving

i) niet beperkt kan worden tot een afgebakende categorie bijzondere omstandigheden, zoals het bestaan van een bepaald type oudere rechten, het ontbreken van de bedoeling om het merk te gebruiken, of werkelijke of veronderstelde wetenschap van het bestaand gebruik van een overeenstemmend merk, en

ii) betrekking heeft op een subjectieve beweegreden aan de zijde van de merkaanvrager – een oneerlijke bedoeling of ander „onzuiver motief” – die desalniettemin doorgaans zal worden vastgesteld aan de hand van objectieve criteria [waar ook de onder i) genoemde omstandigheden toe kunnen behoren]; het veronderstelt gedrag dat afwijkt van de goede zeden of eerlijke zaken- en handelspraktijken, wat kan worden vastgesteld door beoordeling van de objectieve feiten van het geval naar deze maatstaven.

#### **Belang van de in de vragen genoemde factoren**

61. Kwade trouw dient derhalve van geval tot geval te worden beoordeeld, met inaanmerkingneming van al het over de relevante omstandigheden beschikbare bewijs. De nationale rechter wenst met name te vernemen welk belang dient te worden gehecht aan vier aspecten van het hem voorliggende bewijs: de wetenschap dat concurrenten al soortgelijke tekens (in de zin van de vorm en presentatie van een product) gebruikten, de wetenschap dat het gebruik van deze merken tot op zekere hoogte beschermd was uit hoofde van het mededingings- of het merkenrecht, het oogmerk om het verdere gebruik van die merken te beletten, en de bekendheid en de bescherming die het eigen merk van de aanvrager genoot.

62. Wat de wetenschap in het algemeen aangaat, lijkt het duidelijk dat gedragingen alleen als onethisch, en bedoelingen als oneerlijk, kunnen worden aangemerkt indien de betrokken partij bekend is met de feitelijke omstandigheden waarbij een kwalificatie als „onethisch” of „oneerlijk” op zijn plaats is. Het nastreven van eigen voordeel is bij voorbeeld op zichzelf niet onethisch of oneerlijk; het nastreven van zodanig voordeel door verstrekking van ontoereikende of misleidende informatie, ontduiking (in plaats van rechtstreekse overtreding) van de toepasselijke regels, of anticipatie op de vordering van een andere partij met sterkere of oudere rechten, zou wel als zodanig kunnen worden gekwalificeerd – maar alleen indien de persoon die het voordeel nastreeft wist dat de informatie ontoereikend of misleidend was, dat de regels ontdoken werden of dat het recht van de ander ouder was of voorrang had.

63. Wanneer deze wetenschap rechtstreeks geconstateerd kan worden, hoeft deze niet aangenomen te worden. Dikwijls zal rechtstreeks bewijs van daadwerkelijke wetenschap moeilijk te leveren zijn, maar zijn de omstandigheden zodanig dat zulke wetenschap redelijkerwijs kan worden aangenomen. Zo kan men wetenschap dat informatie ontoereikend of misleidend is, aannemen wanneer een redelijk inzicht in zaken en administratie wordt verondersteld; wetenschap dat re-

gels ontdoken (maar niet ronduit overtreden) worden, kan worden aangenomen wanneer men kennis van de wet veronderstelt, en wetenschap dat andere partijen rechten hebben, kan worden aangenomen wanneer er bewijs is dat het bestaan van de betrokken rechten in de sector in kwestie algemeen bekend was.

64. De aanvrager van een merk die in de positie van Lindt verkeert, kan naar mijn mening derhalve niet te kwader trouw geacht worden, tenzij hij ten minste op de hoogte was van de omstandigheden die kwade trouw zouden kunnen dragen. Als zodanig worden in de onderhavige zaak genoemd het gebruik door concurrenten van overeenstemmende merken en de bescherming daarvan door het mededingingsrecht. Is wetenschap hiervan echter voldoende om kwade trouw aan te nemen?

65. Naar mijn mening is dit niet het geval, omdat dit erop neer zou komen dat de werkelijke bedoelingen als irrelevant worden afgedaan. Die wetenschap biedt echter wel een kader waarbinnen wellicht niet veel meer bewijs vereist is om de zaak te beslissen. Daarin dient de nationale rechter rekening te houden met de bedoeling van Lindt om anderen het gebruik van hun overeenstemmende merken te beletten, evenals met de bekendheid van haar eigen merk. Er moet echter, lijkt mij, ook gekeken worden naar de hele commerciële-historische achtergrond.

66. Een aspect dat me in de onderhavige zaak van belang lijkt, is het feit dat de betrokken „merken” bestaan in de algehele vorm en presentatiewijze van de producten, en niet een merk zijn in de meer gangbare zin van een op het product aangebracht teken. Het lijkt derhalve van belang te onderzoeken, in hoeverre de bestaande concurrenten vrij zijn in hun keuze van vorm en presentatie dan wel daarin beperkt worden door technische of commerciële factoren, zoals de vormen waarin het product geautomatiseerd kan worden gegoten en/of gewikkeld, welke verwachtingen consumenten hebben betreffende het uiterlijk, enzovoort. Een aanvrager van een dergelijk merk die op de hoogte is van de bestaande situatie, zal eerder te kwader trouw kunnen worden geacht wanneer de keuzevrijheid beperkt is, omdat een merkhouder dan feitelijk in staat is concurrenten niet alleen te beletten een overeenstemmend merk te gebruiken, maar zelfs om een vergelijkbaar product op de markt te brengen.

67. De situatie zou geheel anders zijn, indien een onderzoek van de omstandigheden bij voorbeeld zou uitwijzen dat de aanvrager op een winstgevend terrein succes had geboekt, maar wist dat nieuwkomers hiervan wilden profiteren door zijn presentatie na te maken, zonder dat iets hen belette andere presentaties op de markt te brengen. Onder die omstandigheden zou indiening van een merkaanvraag om dergelijke klaplopers af te schudden, minder snel als oneerlijk, onethisch of anderszins verwerpelijk voorkomen en zou het navenant moeilijker zijn de aanvrager als te kwader trouw te beschouwen.

68. De betekenis die moet worden gehecht aan een oogmerk om concurrenten het gebruik te beletten van overeenstemmende merken die zij reeds gebruiken,

moet dus bezien worden in het licht van alle omstandigheden. Het kan niet worden opgevat als automatische aanwijzing van kwade trouw of als basis dienen voor andere conclusies.

69. Het vierde door de verwijzende rechter genoemde aspect is bekendheid – waar nationaalrechtelijke bescherming aan ontleend kan worden – die het merk al vóór de aanvraag heeft verkregen bij het publiek. Ook dit lijkt me een factor die aan de hand van de omstandigheden beoordeeld dient te worden en niet automatisch uitsluit dat de aanvrager te kwader trouw was.

70. De verwijzende rechter geeft aan dat de presentatie van Lindt, ten tijde van de inschrijving van het gemeenschapsmerk, in Oostenrijk en Duitsland grote bekendheid genoot, waar 50 % van de bevolking of meer chocoladehazen gewikkeld in goudfolie associeerde met Lindt. Deze reputatie stelde haar zelfs vóór de inschrijving van haar merk in staat, concurrenten te beletten identieke presentaties op de markt te brengen. De verwijzende rechter noemt twee desbetreffende procedures, die in respectievelijk 1980 en 2000 plaatsvonden,<sup>(26)</sup> maar geeft aan dat het succes van pogingen om niet geheel identieke presentaties te verbieden, allesbehalve verzekerd was (hetgeen ter terechtzitting door de vertegenwoordiger van Hauswirth bevestigd werd). De verwijzende rechter stelt vast dat de inschrijving derhalve enkel tot doel had een basis te creëren voor het instellen van gerechtelijke procedures.

71. Uit het dossier van de zaak of het verhandelde ter zitting wordt mij echter niet duidelijk of de inschrijving inderdaad slechts leidt tot versterking van de procesrechtelijke positie van de houder, of in feite niet ook tot uitbreiding van zijn materiële rechten, doordat hij in staat wordt gesteld niet alleen het gebruik van identieke of vrijwel identieke presentaties te beletten, maar ook van presentaties die enkel voldoende overeenstemming vertonen om verwarringsgevaar te scheppen. Evenmin is duidelijk (als andere presentaties ook bescherming genieten) of een presentatie meer bescherming verwerft al naargelang ze grotere bekendheid geniet of langer op de markt is.

72. Deze vragen moeten natuurlijk door de nationale rechter worden beslist. Zij kunnen echter enig gewicht in de schaal leggen bij de beoordeling of Lindt bij het indienen van de merkaanvraag te kwader trouw was.

73. Wanneer de inschrijving als merk slechts een bevestiging vormt van een bestaand materieel recht om anderen het gebruik van soortgelijke presentaties te beletten, en tegelijk betere middelen tot handhaving van dat recht ter beschikking stelt, en wanneer presentaties met een ruimere bekendheid en een langere aanwezigheid op de markt een navenant grotere bescherming genieten, lijkt indiening van een inschrijvingsaanvraag voor de presentatie met de ruimste bekendheid en de langste aanwezigheid, met het enkele doel bestaande rechten te consolideren en te verstevigen, niet te kwader trouw.

74. Aan de andere kant, wanneer alle presentaties, ongeacht bekendheid of anciënniteit, dezelfde rechten

genieten en deze rechten aanmerkelijk minder veelomvattend zijn dan de rechten die de inschrijving als gemeenschapsmerk meebrengt, zou indiening van een inschrijvingsaanvraag door een van de marktdeelnemers als onfatsoenlijk tegenover diens concurrenten gezien kunnen worden, en derhalve eerder als te kwader trouw. Dit zou te meer het geval zijn indien de aanvrager pas kort geleden tot de markt is toegetreden en/of zijn presentatie slechts relatief geringe bekendheid geniet.

75. Samengevat komt mijn standpunt erop neer, dat er geen enkelvoudig, absoluut criterium is om uit te maken of de aanvrager van een merk te kwader trouw was. De verschillende feitelijke constellaties die aan het Hof zijn voorgelegd ter uitputtende afbakening van het begrip kwade trouw, zijn in feite voorbeelden tot illustratie ervan. Kwade trouw is een subjectieve staat – een oogmerk in strijd met aanvaarde maatstaven van eerlijk of moreel gedrag – dat aan de hand van objectieve aanwijzingen kan worden vastgesteld en van geval tot geval moet worden beoordeeld. Het vooronderstelt ten minste kennis van de omstandigheden waaruit strijdigheid met de goede zeden kan worden afgeleid. Of de aanvrager van het merk over die kennis beschikt, is een vraag die bij gebrek aan rechtstreeks bewijs beantwoord kan worden aan de hand van het algemene kennisniveau in de betrokken economische sector. Een oogmerk om concurrenten het gebruik te beletten van niet-ingeschreven tekens die zij tot dan toe mochten gebruiken en handhaven tegen concurrentie van andere niet-ingeschreven tekens duidt op kwade trouw. Bij de beoordeling moeten echter alle relevante feitelijke en juridische omstandigheden betrokken worden die een dergelijk oogmerk zouden kunnen rechtvaardigen of, omgekeerd, juist het oneerlijke of onethische karakter ervan onderstrepen.

### Conclusie

76. Gelet op het voorgaande geef ik het Hof in overweging de vragen van het Oberste Gerichtshof te beantwoorden als volgt:

Om te kunnen vaststellen of „de aanvrager bij indiening van de aanvraag te kwader trouw was” in de zin van artikel 51, lid 1, sub van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk, moet de nationale rechter al het beschikbare bewijs in aanmerking nemen op grond waarvan hij de gevolgtrekking kan maken dat de aanvrager al dan niet bewust handelde in strijd met aanvaarde maatstaven van eerlijk of ethisch gedrag. Hierbij geldt met name het volgende:

– een oogmerk om anderen te beletten overeenstemmende tekens te gebruiken voor soortgelijke producten, kan in strijd zijn met deze maatstaven, wanneer de aanvrager wist of behoorde te weten dat anderen overeenstemmende tekens reeds rechtmatig gebruikten, met name indien dat gebruik van aanzienlijke omvang en langdurig was en een zekere mate van juridische bescherming genoot, en indien de aard van het teken tot op zekere hoogte wordt bepaald door technische of commerciële beperkingen;

– een dergelijk oogmerk zou echter niet zonder meer in strijd zijn met deze maatstaven, wanneer de aanvrager zelf een soortgelijke of sterkere bescherming geniet voor het aangevraagde merk en hij dit gebruikt heeft op een wijze, in een mate en gedurende een tijdsbestek, dat het gebruik door anderen van hun overeenstemmende tekens zou kunnen worden beschouwd als ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het merk van de aanvrager, en wanneer deze anderen niet beperkt zijn in hun vrijheid om afwijkende tekens te kiezen.

---

1 – Oorspronkelijke taal: Engels.

2 – Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 11, blz. 1, zoals gewijzigd; hierna: „merkenverordening” of „verordening”).

3 – Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 40, blz. 1), zeer recentelijk vervangen (maar niet wezenlijk gewijzigd) door richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (gecodificeerde versie) (PB L 299, blz. 25). Waar ik in het vervolg spreek van „merkenrichtlijn” of „richtlijn”, worden beide bedoeld.

4 – De bepalingen zelf zijn vrij uitgebreid. Aangezien hun precieze bewoordingen er in de onderhavige zaak niet toe doen, geef ik ze hier beknopt weer.

5 – Volgens artikel 8, lid 2, wordt hieronder in wezen verstaan: een gemeenschapsmerk, een nationaal merk of internationaal handelsmerk, van kracht in een lidstaat of de Gemeenschap, waarvoor de aanvraag eerder is ingediend dan voor het merk waartegen oppositie is ingesteld, of een merk dat in een lidstaat algemeen bekend is vóór de datum van indiening van de aanvraag.

6 – De aangehaalde bepalingen zijn ontleend aan de gecodificeerde versie van de richtlijn, die inhoudelijk niet afwijkt van de oorspronkelijke versie.

7 – Al naargelang de taal wordt het dier aangeduid als een haas of een konijn, en het Engelse „bunny” is wellicht flexibel genoeg om beide te omvatten. In Australië, met zijn onwelwillende houding tegenover konijnen, wordt zijn plaats in de mythologie ingenomen door de „Easter bilby” (hoewel men, gelet op de mogelijk eierleggende aard van het beestje, een „paasvogelbekdier” zou mogen verwachten). Het product dat wordt verkocht onder het in de onderhavige zaak omstreden handelsmerk wordt door de fabrikant aangeduid als „Goldhase” in het Duits, „Gold bunny” in het Engels, „Lapin d’or” in het Frans, „Coniglio d’oro” in het Italiaans, enzovoort. De precieze zoölogische determinatie van deze (naar alle waarschijnlijkheid) haasachtige is gelukkig voor geen enkele in deze zaak opgeworpen vraag ook maar enigszins relevant.

8 – De ter terechtzitting getoonde selectie wekt de indruk dat twee hoofdvormen zijn te verenigen met deze technische beperkingen, die het dier gehurkt of rechtop zittend voorstellen.

9 – Zo was aan het eind van de jaren zestig het lintje om de hals van de paashaas bruin in plaats van rood, en droeg hij geen belletje.

10 – „Wertvoller Besitzstand” in het Duits. De verwijzende rechter geeft geen nadere juridische definitie van dit begrip.

11 – „Like many other beings, a banker is easier to recognise than to define” (Lord Denning MR in *United Dominions Trust/Kirkwood*, [1966] 1 All ER blz. 968 e.v., op blz. 975). Ik wil hiermee niet suggereren dat bankiers en kwade trouw meer met elkaar gemeen hebben.

12 – Artikelen 7 en 8 (zie hierboven, punten 6-9).

13 – Artikelen 51 en 52 (zie hierboven, punten 10-12).

14 – Artikel 51, lid 1, sub b.

15 – Artikel 52, lid 2.

16 – Artikel 52, lid 2, sub a tot en met d, van de verordening.

17 – Met name punten 66 e.v.

18 – Lindt haalt een aantal beslissingen aan waarin de nietigheidskamer deze formulering hanteert; de meest recente daarvan (in het Engels) is klaarblijkelijk de beslissing van 17 april 2007, *Firstfind/China White*, 1313C, punt 26 (te raadplegen op [http://oami.europa.eu/LegalDocs/Cancellation/en/C001284025\\_850.pdf](http://oami.europa.eu/LegalDocs/Cancellation/en/C001284025_850.pdf)).

19 – Eerste kamer van beroep, beslissing van 31 mei 2007, *Johnson Pump*, R 255/2006, punt 29.

20 – Lindt haalt de uitspraak aan van 20 januari 2005 in zaak I ZR 29/02, „The Colour of Elegance”.

21 – Beslissing van 12 juni 1998, *Gromax Plasticulture/Don & Low Nonwovens*, [1998] EWHC Patents 316, punt 47.

22 – Een uitdrukking die met name wordt aangetroffen in artikel 12 van de verordening en artikel 6, lid 1, van de richtlijn, die bepalen dat een merk de houder ervan niet toestaat een derde te verbieden om bepaalde aanduidingen te gebruiken voor zover dit overeenkomstig de genoemde gebruiken is.

23 – Arrest van 29 april 2004, *Henkel/BHIM*, C-456/01 P en C-457/01 P, *Jurispr.* blz. I-5089, punt 48.

24 – De Zweedse regering verwijst naar *Bad faith provisions in the European Union and in the EU candidate countries*, een rapport van de International Trade Mark Association uit 2002 ([http://www.inta.org/images/stories/downloads/tap\\_bad\\_faith2002.pdf](http://www.inta.org/images/stories/downloads/tap_bad_faith2002.pdf)).

25 – Het in voetnoot 24 genoemde INTA-rapport maakt op blz. 13 melding van de Deense zaak „Red Lobster”, waarin de merkaanvrager achteraf in een kranteninterview toegaf dat hij „sterk geïnspireerd was door de Amerikaanse keten RED LOBSTER. De Amerikanen doen het geweldig, en omdat het concept of de naam in Scandinavië niet beschermd zijn, zie ik geen enkele belemmering voor mijn inspiratie”. Zulke spontane verklaringen zullen waarschijnlijk niet dikwijls voorkomen.

26 – Beide klaarblijkelijk overeenkomstig het merkenrecht van Duitsland, al heb ik de indruk dat naar Oostenrijks recht op vergelijkbare bescherming aan-

spraak had kunnen worden gemaakt (zie hierboven, punten 20 en 21).

---