# CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL D. RUIZ-JARABO COLOMER van 17 januari 2006 [1]

## I — Inleiding

1. Het voornaamste verschil tussen de bescherming die het merkrecht verleent en die welke de overige intellectuele en industriële eigendomsrechten bieden, schuilt hoogstwaarschijnlijk in de duur ervan, daar het merkrecht geldt voor onbepaalde tijd en enkel afhangt van het daadwerkelijke gebruik van het merk en de betaling van de taksen voor de vernieuwing van de inschrijving. Dit kenmerk beschermt echter niet tegen de wisselvalligheid van de markt, want hevige concurrentie of andere omstandigheden kunnen het merk zijn bestaansrecht ontnemen of zijn vermogen om de waren of diensten van de onderneming die houdster is van het merk te onderscheiden, bijvoorbeeld doordat de perceptie ervan door het relevante publiek verandert.

2. De feitelijke elementen van de onderhavige zaak zijn een voorbeeld van die veranderingen en de daaruit voortvloeiende problemen. Het Belgische Hof van Cassatie wenst te vernemen op welk moment het de perceptie van de consumenten moet beoordelen, om vast te stellen of er gevaar voor verwarring bestaat tussen een ingeschreven merk en een door een andere onderneming op dezelfde markt geïntroduceerd teken dat inbreuk op dat merk zou maken. De vraag is niet onbelangrijk, want in geval van verwatering van het recht op dat immateriële goed zal het antwoord, afhankelijk van het tijdstip waarvan de rechter bij de beoordeling van het verwarringsgevaar moet uitgaan, volstrekt anders luiden.

3. Men hoeft maar op straat te kijken naar de vele mensen die dagelijks jeansbroeken dragen om zich een idee te vormen van het economisch belang van deze kledingstukken in de handel [2] en derhalve van de achtergrond van het geschil dat bij de Belgische

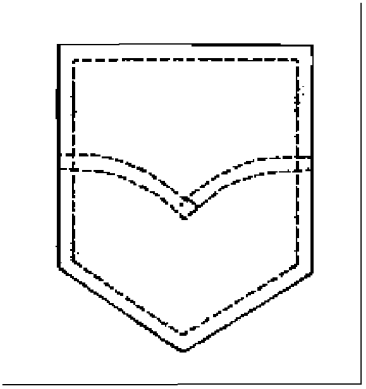
1 — Oorspronkelijke taal: Spaans.

2 — In de meer dan 150 jaar van haar bestaan heeft Levi Strauss rond de 3.500 miljoen broeken verkocht. Adrián, J., *Levi's abandona sus raíces*, http://winred.com

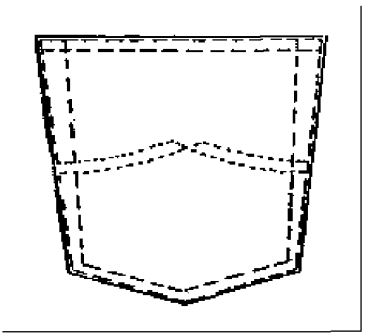
gerechten aanhangig is gemaakt. De oorsprong ervan mag omstreden zijn, [3] maar ik betwijfel of er een kledingstuk is dat net zo representatief voor de Amerikaanse manier van leven is en een vergelijkbare wereldwijde verbreiding heeft gekend. [4]

## II — De feiten van het hoofdgeding en de prejudiciële vragen

4. In 1980 heeft Levi Strauss & Co. (hierna: „Levi Strauss"), een onderneming met zetel in de staat Delaware (Verenigde Staten), bij het Benelux-Merkenbureau de inschrijving verkregen van het beeldmerk met de naam „mouette", [5] dat bestaat uit de hierna afgebeelde tekening van een in het midden naar beneden gebogen dubbel sierstiksel in het midden van een vijfhoekige broekzak, voor kleding van klasse 25 in de zin van de Overeenkomst van Nice:



5. De vennootschap Casucci Spa (hierna: „Casucci"), wier zetel zich in Sant'Eligio Alla Vibrata (Termano, Italië) bevindt, bracht in 1997 jeansbroeken op de markt die waren voorzien van een in het midden licht naar boven gebogen dubbel sierstiksel op de achterzakken, met de volgende vorm:



3 — In het algemeen werden ze voor het werk gedragen en vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw zijn ze ook bij de jeugd in zwang geraakt. Minder bekend lijkt echter hun geschiedenis. Die begint in Genua, toen deze Italiaanse stad nog een onafhankelijke republiek en een zeemacht was. Haar vloot, die sterke kleding voor de zeelieden nodig had, ging deze stof gebruiken, die zelfs nat nog bruikbaar was. (http://es.wikipedia.org).

4 — Van de talrijke verwijzingen naar dit kledingstuk in de recente literatuur wil ik Hosseini, K. vermelden, een in Afghanistan geboren en in Californië woonachtige auteur die in zijn werk *Cometas en el cielo*, 2de druk, vertaling van Isabel Murillo Fort, uitg. Salamandra, Madrid, 2003 (oorspronkelijke Engelse titel: *The Kite Runner*; Nederlandse titel: *De vliegeraar*) de hoofdpersoon kleedt in een „zwartleren jas, rode sjaal en gebleekte spijkerbroek" (blz. 78) op die winterdag in 1975 die zijn leven veranderde toen hij de vliegerwedstrijd in Kabul won, ten tijde van president Daoud Khan, die na een staatsgreep in 1973 zijn neef Zahir Shah had afgezet en daarmee een einde maakte aan de monarchie in het land. Even later vervolgt Hosseini: „zijn blik viel met bewondering op mijn leren jas en spijkerbroek [...] cowboybroek zoals we die noemden. Iets Amerikaans bezitten, zeker als het niet tweedehands was, was in Afghanistan een teken van rijkdom" (blz. 81).

5 — Het Franse woord „mouette" betekent „meeuw", ook wel bekend als „arcuate", zoals blijkt uit de verwijzingsbeslissing.

6. Omdat zij van oordeel was dat dit ontwerp de aan haar teken verbonden rechten schond, heeft verzoekster in het hoofdgeding de Italiaanse onderneming voor de Rechtbank van Koophandel te Brussel gedaagd, teneinde elk verder gebruik van het op de broeken van Casucci aangebrachte teken te doen verbieden en deze onderneming tot betaling van een schadevergoeding te doen veroordelen.

7. Nadat die rechtbank haar vorderingen had afgewezen, heeft Levi Strauss hoger beroep ingesteld bij het Hof van Beroep te Brussel, dat in zijn arrest van 7 juni 2002 de in eerste aanleg gewezen uitspraak heeft bevestigd op grond dat van een inbreuk op het merk „mouette" door de Italiaanse onderneming geen sprake was. Het Hof van Beroep stelde voorts vast dat de mate van overeenstemming tussen de betrokken tekens gering was en dat het merk van Levi Strauss niet langer een „sterk" merk was als gevolg van het voortdurende en wijdverbreide gebruik van zijn meest kenmerkende bestanddelen. Naar zijn mening is het dubbele sierstiksel tegenwoordig een indicatie dat de kledingstukken tot de categorie broeken behoren die van denimstof zijn vervaardigd, [6] „jeans" in het Engels. [7]

8. Het Hof van Beroep was verder van oordeel dat de tekeningen op de respectieve broekzakken een verschillende betekenis hadden, daar volgens punt 23 van het arrest SABEL [8] de beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die de merken oproepen, en het stiksel van Levi Strauss deed denken aan een meeuw die zijn vleugels spreidt, terwijl dat van Casucci meer op de vorm van een vulkaan leek. Op basis van dit arrest [9] en punt 29 van het arrest Canon [10] achtte het Hof van Beroep het wegens het ontbreken van begripsmatige overeenstemming uitgesloten dat het publiek dezelfde commerciële herkomst zou toekennen aan de door elk van de procespartijen vervaardigde jeansbroeken.

9. Levi Strauss heeft tegen deze uitspraak cassatieberoep ingesteld bij het Hof van Cassatie, dat de behandeling van de zaak heeft geschorst in afwachting van het antwoord op deze prejudiciële vraag.

10. Levi Strauss is in wezen van mening dat het Hof van Beroep artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104/EEG [11] heeft geschonden door te verklaren dat haar merk „mouette" niet meer de kracht heeft die het eertijds had. Haar industrieel eigendomsrecht had die kracht nog wel in 1997, toen de Italiaanse vennootschap met de verkoop van de

6 — Dit woord zou zijn afgeleid van de oorsprong van de stof, naar verluidt de Franse stad Nîmes (serge de Nîmes, denim). Het is stof van katoen, die ook wel met nylon wordt gemengd, en de typische kleur ervan is blauw. Traditioneel werd denim voor werkkleding op ranches en boerderijen gebruikt. Encyclopedia Britannica, 15de druk, uitgeverij Helen Hemingway Benton, Chicago, 1974, deel. III, blz. 466.

7 — De etymologie van dit woord gaat terug op de vroegere republiek Genua. Het vindt zijn oorsprong waarschijnlijk in de Engelse uitspraak van de Franse naam van die stad, Gênes, jeans (http//es.wikipedia.org).

8 — Arrest van 11 november 1997 (C-251/95, Jurispr. blz. I-6191).

9 — Meer bepaald de punten 16-18.

10 — Arrest van 29 september 1998 (C-39/97, Jurispr. blz. I-5507).

11 — Eerste richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1).

broeken in de Benelux begon; het Hof van Beroep had volgens de rechtspraak van het Benelux-Gerechtshof in de zaak Quick [12] bij de beoordeling van het verwarringsgevaar van dat tijdstip moeten uitgaan.

11. Ten slotte stelt de Amerikaanse onderneming dat de vaststelling van het Hof van Beroep dat het merk „mouette" een zwak merk is geworden door het verlies van onderscheidend vermogen als gevolg van de generalisering van zijn meest kenmerkende bestanddelen, elke juridische grondslag ontbreekt, daar het Hof van Beroep niet heeft onderzocht of die omstandigheid haar, althans gedeeltelijk, kon worden toegerekend vanwege haar passieve opstelling ten opzichte van de toenemende concurrentie.

12. In deze omstandigheden heeft het Hof van Cassatie de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen voorgelegd:

„1) Moet de rechter bij de vaststelling van de in artikel 5, lid 1, van [richtlijn 89/104] bedoelde beschermingsomvang van een merk dat volgens de regels is verkregen op grond van het onderscheidend vermogen ervan, rekening houden met de opvatting van het in aanmerking komende publiek op het tijdstip waarop het met het merk strijdige gebruik van het overeenstemmende merk of teken een aanvang heeft genomen [...]?

2) Zo neen, mag de rechter dan rekening houden met de opvatting van het in aanmerking komende publiek op eender welk tijdstip na het tijdstip waarop het gelaakte gebruik een aanvang nam? Mag hij met name rekening houden met de opvatting van het in aanmerking komende publiek op het tijdstip waarop hij uitspraak doet?

3) Wanneer de rechter met toepassing van het in vraag 1 bedoelde criterium vaststelt dat er sprake is van merkinbreuk, rechtvaardigt zulks dan in de regel dat hij een verbod van verder gebruik van het inbreukmakende teken uitvaardigt?

4) Kan dit anders zijn indien, nadat een aanvang is gemaakt met het inbreukmakende gebruik, het merk van de aanvrager zijn onderscheidend vermogen geheel of ten dele heeft verloren, doch uitsluitend in die gevallen waarin dit verlies geheel of ten dele valt toe te rekenen aan een handeling of het nalaten van de houder van dat merk?"

## III — Procesverloop voor het Hof

13. De verwijzingsbeslissing is ter griffie van het Hof ingekomen op 31 maart 2005.

12 — Arrest Benelux-Gerechtshof van 13 december 1994 (A 93/3).

14. Levi Strauss en de Commissie hebben binnen de door artikel 20 van het Statuut-EG van het Hof gestelde termijn schriftelijke opmerkingen ingediend. Casucci heeft daarentegen bij brief van zijn wettelijk vertegenwoordiger van 1 juni 2005 uitdrukkelijk afstand van dit recht gedaan.

15. Ter terechtzitting van 17 november 2005 hebben verzoekster in het hoofdgeding en de Commissie mondeling hun standpunten toegelicht.

## IV — Het rechtskader

16. De oplossing van het geschil is in wezen afhankelijk van de uitlegging van richtlijn 89/104, die beoogt „de merkenwetgevingen van de lidstaten aan te passen, teneinde de verschillen weg te nemen die het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten kunnen belemmeren en de mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt kunnen vervalsen. De beoogde harmonisatie is evenwel niet volledig, zodat het ingrijpen van de gemeenschapswetgever tot bepaalde aspecten van de door inschrijving verkregen merken beperkt blijft". [13] De richtlijn bevat met name geen voorschriften van procedurele aard.

13 — Punt 3 van mijn conclusie van 6 november 2001 in de zaak waarin arrest is gewezen op 12 december 2002, Sieckmann (C-273/00, Jurispr. blz. I-11737). Zie ook de derde en de negende overweging van de considerans van richtlijn 89/104.

17. Artikel 5, leden 1 en 3, van de richtlijn bepaalt:

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

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

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

[...]

3. Met name kan krachtens de leden 1 en 2 worden verboden:

a) het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking;

b) het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken;

c) het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken;

d) het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties."

18. Artikel 12, lid 2, van dezelfde richtlijn luidt:

„2. Een merk kan eveneens vervallen worden verklaard wanneer het, na de datum waarop het is ingeschreven:

a) door toedoen of nalaten van de merkhouder tot de in de handel gebruikelijke benaming is geworden van een waar of dienst waarvoor het ingeschreven is;

[...]"

## V — Analyse van de prejudiciële vragen

19. Voordat ik overga tot het onderzoek van de door het Hof van Cassatie aan het Hof voorgelegde vragen, wil ik nogmaals wijzen op het fundamentele belang van het hoofdgeding. De bepaling van het tijdstip waarop de nationale rechter het verwarringsgevaar moet vaststellen, is in casu relevant, omdat het kennelijk geen punt van geschil is dat het merk „mouette" in de periode voorafgaand aan het instellen van de vordering in België zijn onderscheidend vermogen heeft verloren. Naar gelang men dit gevaar ervoor of erna beoordeelt, kan de uitkomst dus geheel verschillend zijn, hetgeen van invloed is op de berekening van de tijd die bij de raming van een eventuele schadevergoeding moet worden meegewogen.

A — *De eerste en de tweede prejudiciële vraag*

20. Met deze vragen wenst de verwijzende rechter met het oog op de vaststelling van de in artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 bedoelde beschermingsomvang van een merk dat volgens de regels is verkregen op grond van het onderscheidend vermogen ervan, te vernemen van welk tijdstip hij bij de beoordeling van de perceptie van de merken door het relevante publiek moet uitgaan. Hij oppert in dit verband de volgende drie mogelijkheden: het tijdstip waarop het teken dat inbreuk maakt op het merk in gebruik is genomen, een willekeurig ander tijdstip of het tijdstip waarop uitspraak wordt gedaan.

21. Ik herinner eraan dat volgens vaste rechtspraak de wezenlijke functie van het merk erin is gelegen, dat aan de consument of de eindgebruiker met betrekking tot de gemerkte waren of diensten de oorsprong wordt gewaarborgd in dier voege, dat hij deze zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden. [14] Alleen een merk met onderscheidend vermogen kan derhalve deze functie vervullen, omdat het anders immers blijkens artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn [15] niet kan worden ingeschreven.

22. Na zijn inschrijving bij het betreffende merkenbureau en de publicatie daarvan in het desbetreffende blad, verleent het merk de houder de in artikel 5 van richtlijn 89/104 genoemde rechten. Hoewel een bepaling dienaangaande ontbreekt, impliceert de juridische logica dat die rechten kunnen worden uitgeoefend zolang men merkhouder is.

23. Zoals de Commissie terecht opmerkt, speelt volgens het arrest SABEL [16] de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol bij de beoordeling van het verwarringsgevaar en vormt dit een bijzonder belangrijk criterium bij het onderzoek van het onderscheidend vermogen. De wijze waarop het publiek deze tekens waarneemt, varieert evenwel in de tijd, met name afhankelijk van de houding van de overige leveranciers van waren of diensten op dezelfde markt, hetgeen van invloed is op hun onderscheidend vermogen.

24. Het nuttig effect van de uit artikel 5 voortvloeiende rechten komt dan ook alleen maar volledig tot zijn recht, indien deze

14 — Arresten van 23 mei 1978, Hoffmann-La Roche (102/77, Jurispr. blz. 1139, punt 7); 18 juni 2002, Philips (C-299/99, Jurispr. blz. I-5475, punt 30), en 15 september 2005, BioID/BHIM (C-37/03 P, Jurispr. blz. I-7975, punt 27). Zie ook de tiende overweging van de considerans van richtlijn 89/104.

15 — Zie, in samenhang met artikel 7, 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), het alter ego van de bepaling van richtlijn 89/104, arrest van 16 september 2004, SAT.1/BHIM (C-329/02 P, Jurispr. blz. I-8317, punt 23), en arrest BioID/BHIM, reeds aangehaald, punt 27.

16 — Reeds aangehaald, punt 23.

rechten de houder ervan ipso facto beschermen, dat wil zeggen dat zij kunnen worden ingeroepen wanneer zij worden geschonden. In het geval van waren die een teken dragen dat bij het relevante publiek voor verwarring zorgt en daardoor inbreuk maakt op een merkrecht, begint deze inbreuk op het industrieel eigendomsrecht op het tijdstip waarop de waren in de handel worden gebracht en duurt zij voort totdat de situatie is hersteld.

25. De nationale rechter mag daarom als maatstaf voor de beoordeling van het verwarringsgevaar niet een tijdstip hanteren dat na aanvang van deze onrechtmatige gedraging ligt, omdat hij aldus de aan de rechtmatige merkhouder toegekende bescherming zou verminderen. Hij mag deze bescherming echter ook niet uitstrekken tot na het tijdstip waarop die rechten de houder niet langer beschermen. In casu moet derhalve niet worden uitgegaan van de dag waarop uitspraak op het beroep wordt gedaan, omdat alsdan de gevolgen van het gestelde verwarringsgevaar voor het onderscheidend vermogen van het merk niet kunnen worden beoordeeld en evenmin de nodige maatregelen of sancties kunnen worden vastgesteld.

26. Indien, zoals in het hoofdgeding waar schadevergoeding wordt gevorderd, vaststaat dat op het moment waarop de rechter kennis neemt van het geschil geen inbreuk op een recht meer wordt gemaakt, omdat het aanvankelijk geschonden merk om welke reden dan ook geen onderscheidend vermogen meer heeft, moet tevens worden vastgesteld op welk moment het beschermde teken heeft opgehouden rechtsgevolgen teweeg te brengen teneinde de periode te kunnen berekenen waarvoor schadevergoeding kan worden verlangd.

27. Wanneer dus een met een merk overeenstemmend teken inbreuk op dat merk maakt doordat het gevaar van verwarring tussen beide doet ontstaan, moet de nationale rechter bij de vaststelling van de in artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 bedoelde beschermingsomvang van dat merk dat volgens de regels is verkregen op grond van het onderscheidend vermogen ervan, uitgaan van de perceptie van het relevante publiek op het tijdstip waarop het gebruik van het teken een aanvang heeft genomen.

B — *De derde vraag*

28. Het betreft hier in essentie de vraag of een bepaalde maatregel, te weten het bevel om het gebruik van het inbreukmakend teken te staken, een passende preventieve maatregel is in de omstandigheden die in de twee vorige vragen zijn geschetst, namelijk wanneer de rechter heeft vastgesteld dat het gebruik van dat teken een inbreuk oplevert.

29. Zoals gezegd, voorziet richtlijn 89/104 niet in de onderlinge aanpassing van het procesrecht van de lidstaten, waarop het autonomiebeginsel van toepassing is. Volgens dit beginsel zijn de lidstaten vrij bij de keuze van de geëigende procedures ter uitvoering van de materieelrechtelijke voorschriften van de gemeenschapswetgever.

30. Bij de omzetting van richtlijnen in nationaal recht is het overheidsoptreden evenwel onderworpen aan het in artikel 10 EG verankerde beginsel van loyale samenwerking. Naast dit beginsel moet bovendien, zoals de Commissie stelt, ook de vaste rechtspraak van het Hof [17] in acht worden genomen, volgens welke de nationale rechter een wet ter uitvoering van een richtlijn in overeenstemming met de eisen van het Europees recht moet uitleggen en toepassen, zodat zijn beslissingen de rechterlijke bescherming van de uit dergelijke normatieve handelingen voortvloeiende rechten waarborgen.

31. Wat de harmonisatie van de regelgeving inzake merken aangaat, heeft richtlijn 89/104 de procedurele aspecten weliswaar niet uitdrukkelijk behandeld, [18] maar werkt zij niettemin indirect door in bepaalde opzichten.

32. Door het ius prohibendi van de houder van het merkrecht te definiëren, duidt artikel 5, lid 3, van richtlijn 89/104 de meest geëigende keuzes aan om de omschreven doelstellingen te bereiken. Gelet op het bepaalde in lid 3, sub a en d, van dit artikel zou het bevel om het gebruik van een inbreukmakend teken te staken een doeltreffende maatregel zijn; bovendien voorzien de nationale regelingen waarschijnlijk in vergelijkbare instrumenten.

33. Niettemin is het de nationale rechter die moet uitmaken of een dergelijke maatregel, gelet op alle relevante omstandigheden op het tijdstip van de uitspraak, geschikt is om de bescherming van de uit richtlijn 89/104 voortvloeiende rechten te waarborgen.

C — *De vierde prejudiciële vraag*

34. Met deze vraag wenst het Belgische Hof van Cassatie te vernemen, of het staken van het gebruik van het op een merk inbreukmakend teken kan worden gelast wanneer dat merk zijn onderscheidend vermogen geheel of gedeeltelijk heeft verloren door toedoen of nalaten van de merkhouder. In feite gaat het om een variant op de vorige vraag.

35. Levi Strauss stelt voor, deze vraag bevestigend te antwoorden, omdat dit recht zou doen aan zowel de belangen van de houder van het industrieel eigendomsrecht als die van zijn concurrenten.

17 — Arresten van 10 april 1984, Von Colson en Kamann (14/83, Jurispr. blz. 1891, punten 23, 26 en 28), en 20 maart 1997, Phyteron International (C-352/95, Jurispr. blz. I-1729, punt 18).

18 — Inmiddels zijn stappen genomen om tot unificatie van de procedures op het gebied van het intellectuele en industriële eigendomsrecht te komen, in het bijzonder in de vorm van richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (PB L 157, blz. 45), dat volgens artikel 1 ervan van toepassing is op merken.

36. De Commissie is van mening dat, daar de vaststelling van het onderscheidend vermogen op objectieve criteria berust, het verlies ervan niet uit de houding van de begunstigde van de door artikel 5 geboden bescherming kan voortvloeien, omdat aan zijn gedrag de uitdrukkelijk in artikel 9 (rechtsverwerking wegens gedogen) en artikel 12 (vervallenverklaring) voorziene consequenties zijn verbonden. Bovendien zou de betekenis van deze bepaling worden aangetast, indien een onderneming die door de verhandeling van waren of diensten de rechten heeft geschonden die zijn verbonden aan een juridisch beschermd en aan een andere marktdeelnemer toebehorend immaterieel goed, bepaalde voordelen uit haar onrechtmatige gedrag zou behalen.

37. Ik herinner eraan, dat de aard van het eigendomsrecht — dat het merk door de inschrijving formeel heeft verkregen en waarvan de rechtskracht voortvloeit uit die inschrijving, die van onbepaalde duur is en afhangt van het gebruik van het merk in het handelsverkeer en de betaling van de taksen — impliceert dat die inschrijving enkel op grond van een verklaring van een juridisch bevoegd orgaan kan worden geschrapt. In deze lijn geeft richtlijn 89/104 concurrenten die overeenstemmende tekens gebruiken, de mogelijkheid om in bepaalde gevallen om een dergelijke nietig- of vervallenverklaring te verzoeken. Wijzigingen in de perceptie van de voorwerpen van de industriële eigendom vormen de noodzakelijke voorwaarde voor het indienen van een dergelijk verzoek. Zij volstaan evenwel als zodanig niet om de aan die inschrijving ontleende bescherming te doen eindigen.

38. De Commissie vestigt terecht de aandacht op de rechten van de concurrenten, die als grens en tegenwicht van de rechten van de merkhouder fungeren. Enige nuancering van haar opmerkingen is evenwel op zijn plaats. Ik noem twee situaties waarin het verlies van het onderscheidend vermogen een gevolg kan zijn van zowel factoren die met het gebruik door de houder samenhangen als van plagiaat op grote schaal door derde ondernemingen en zelfs van de houding van de consumenten.

39. Het meest gangbare voorbeeld van de eerste situatie is de grotere verspreiding van het merk onder de gebruikers, die het voor andere waren of diensten gebruiken [19] en aldus de vulgarisering ervan in de hand werken. Maar ook een bepaald nalaten van de merkhouder, zoals het niet instellen van nietigheidsprocedures tegen inbreukplegers, [20] heeft rampzalige gevolgen. Tot slot, door zonder onderscheid alle soortgelijke voorwerpen met hetzelfde merk aan te duiden, veralgemeent het publiek het merk en ontneemt het daaraan zijn onderscheidend vermogen.

40. Wanneer het verlies van het onderscheidend vermogen een gevolg is van het handelen van concurrenten op de markt en de nationale rechter niet de mogelijkheid heeft om de stopzetting te gelasten van het gebruik van tekens die het teken van een merkhouder kunnen hinderen, spoort dit die inbreukmakende ondernemingen als het

19 — Fernández-Nóvoa, C., *Tratado sobre Derecho de marcas*, Marcial Pons, Madrid, 2004, blz. 662, merkt tevens op dat dit gevaar bij bekende merken groter is.

20 — Ibidem.

ware aan tot een onderling afgestemde actie om de markt met soortgelijke tekens te overspoelen en vervolgens een beroep te doen op de verwatering van het nagemaakte logo. Ik ben het in dit geval met de Commissie eens, dat zij aldus zouden worden beloond voor het onrechtmatige gedrag waarvoor zij aansprakelijk zijn.

41. Vervaagt daarentegen de functie van het merk als herkomstgarantie, omdat het zijn onderscheidend vermogen verliest door misbruik van het eigen teken door de merkhouder of door het onaanvechtbare oordeel van de consument, dan staat voor de concurrenten van de merkhouder de weg van artikel 12 of van artikel 3, lid 1, sub b, open om respectievelijk verval of nietigheid te doen vaststellen. De formele verklaring leidt in die gevallen tot het teloorgaan van het recht, zodat het gebruik van overeenstemmende tekens niet meer hoeft te worden verboden.

42. Kortom, de nationale rechter kan alleen van een bevel tot stopzetting van een op een merk inbreukmakend gebruik afzien wanneer de overige ondernemingen zich erop kunnen beroepen dat het merk op andere gronden dan het gebruik van hun eigen merken gemeengoed is geworden, mits via de aangewezen weg om doorhaling van het betrokken merk wordt verzocht. In alle andere gevallen zou een dergelijk stilzitten van de rechter indruisen tegen de gedachte van de bescherming van het recht van de houder ingevolge de artikelen 4 en 5 van richtlijn 89/104.

## VI — Conclusie

43. Gelet op het voorgaande, geef ik het Hof in overweging de prejudiciële vragen van het Hof van Cassatie te België te beantwoorden als volgt:

„1) Wanneer een met een merk overeenstemmend teken inbreuk op dat merk maakt doordat het een verwarringsgevaar doet ontstaan, moet de nationale rechter bij de vaststelling van de beschermingsomvang van dat merk dat volgens

de regels is verkregen op grond van het onderscheidend vermogen ervan, als bedoeld in artikel 5, lid 1, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, uitgaan van de perceptie van het relevante publiek op het tijdstip waarop het gebruik van het teken een aanvang heeft genomen.

2) Wanneer de nationale rechter de inbreuk op een ingeschreven merk vaststelt, dient hij tevens te beoordelen of het rechterlijk bevel tot staken van het gebruik van het inbreukmakende teken, gelet op alle omstandigheden ten tijde van zijn uitspraak, een geschikte maatregel is om de bescherming van de door de merkhouder aan voornoemde richtlijn ontleende rechten te waarborgen.

3) De nationale rechter hoeft een dergelijke maatregel evenwel niet te gelasten wanneer het merk door toedoen of nalaten van de merkhouder zijn onderscheidend vermogen heeft verloren, mits de merkhouder hiervoor uitdrukkelijk verantwoordelijk is gesteld in een beslissing van een bevoegd orgaan."