ARREST VAN HET HOF (Zesde kamer)
9 januari 2003 *

In zaak C-292/00,

betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 234 EG van het Bundesgerichtshof (Duitsland), in het aldaar aanhangig geding tussen

Davidoff & Cie SA,

Zino Davidoff SA

en

Gofkid Ltd,

om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van de artikelen 4, lid 4, sub a, en 5, lid 2, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1),

* Procestaal: Duits.

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE (Zesde kamer),

samengesteld als volgt: J.-P. Puissochet, kamerpresident, C. Gulmann (rapporteur), V. Skouris, F. Macken en N. Colneric, rechters,

advocaat-generaal: F. G. Jacobs,
griffier: H. A. Rühl, hoofdadministrateur,

gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door:

— Davidoff & Cie SA en Zino Davidoff SA, vertegenwoordigd door J. Frisinger, Rechtsanwalt,

— Gofkid Ltd, vertegenwoordigd door M. Wirtz, Rechtsanwalt,

— de Portugese regering, vertegenwoordigd door L. Inez Fernandes en I. Vieira Lopes als gemachtigden,

— de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door K. Banks als gemachtigde, bijgestaan door W. Berg, Rechtsanwalt,

gezien het rapport ter terechtzitting,

gehoord de mondelinge opmerkingen van Davidoff & Cie SA en Zino Davidoff SA, vertegenwoordigd door J. Frisinger; Gofkid Ltd, vertegenwoordigd door

M. Wirtz; de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door J. E. Collins als gemachtigde, bijgestaan door M. Tappin, barrister, en de Commissie, vertegenwoordigd door W. Berg, ter terechtzitting van 13 december 2001,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 21 maart 2002,

het navolgende

Arrest

1 Bij beschikking van 27 april 2000, binnengekomen bij het Hof op 31 juli daaraanvolgend, heeft het Bundesgerichtshof krachtens artikel 234 EG twee prejudiciële vragen gesteld over de uitlegging van de artikelen 4, lid 4, sub a, en 5, lid 2, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1; hierna: „richtlijn").

2 Deze vragen zijn gerezen in een geding tussen, enerzijds, Davidoff & Cie SA en Zino Davidoff SA (hierna samen: „Davidoff"), in Zwitserland gevestigde vennootschappen die onder het merk Davidoff luxeartikelen verkopen, en Gofkid Ltd (hierna: „Gofkid"), een in Hongkong gevestigde vennootschap, betreffende het gebruik door laatstgenoemde van het merk Durffee in Duitsland.

Toepasselijke bepalingen

3 De negende en de tiende overweging van de considerans van de richtlijn luiden als volgt:

„[...] om het vrije verkeer van waren en de vrije dienstverlening te vergemakkelijken, [is het] van fundamenteel belang [...] ervoor te zorgen dat ingeschreven merken voortaan in alle lidstaten dezelfde wettelijke bescherming genieten; [...] dit [ontneemt] de lidstaten [evenwel] niet het recht om bekende merken een ruimere bescherming te verlenen;

[...] de door het ingeschreven merk verleende bescherming, waarvan de functie met name is het merk als aanduiding van herkomst te waarborgen, [is] absoluut [...] wanneer het merk gelijk is aan het teken en de waren of diensten dezelfde zijn; [...] de bescherming [...] geldt [ook] wanneer het merk overeenstemt met het teken en de waren of diensten soortgelijk zijn; [...] het begrip overeenstemming [moet] in samenhang met het gevaar van verwarring [...] worden uitgelegd: [...] het gevaar van verwarring, dat van vele factoren afhangt en met name van de bekendheid van het merk op de markt, van de vraag in hoeverre een associatie mogelijk is met het gebruikte of ingeschreven teken, van de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en van de geïdentificeerde waren of diensten, [vormt] de grondslag voor de bescherming [...]; [...] de wijze waarop het gevaar van verwarring kan worden vastgesteld, en in het bijzonder de bewijslast, [is] een zaak [...] van nationaal procesrecht, waarop deze richtlijn geen betrekking heeft".

4 In artikel 4, leden 1 en 4, van de richtlijn is bepaald:

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

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

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

[...]

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

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

[...]"

5 Artikel 5, leden 1 en 2, 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 waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.

2. Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economisch verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dit bekend is in de lidstaat en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk."

Het hoofdgeding en de prejudiciële vragen

6 Davidoff verkoopt onder het merk Davidoff, dat internationaal is ingeschreven en uitbreiding van bescherming geniet voor Duitsland, cosmetica voor heren,

cognac, dassen, brilmonturen, sigaren, cigarillo's en sigaretten alsmede accessoires, pijpen en pijptabak, eveneens met accessoires, en lederwaren.

7 Gofkid is houder van het woord- en beeldmerk Durffee, dat na het merk Davidoff in Duitsland is ingeschreven.

8 Onder dit merk verkoopt zij met name edele metalen en legeringen ervan en hieruit vervaardigde of hiermee bedekte producten, namelijk kunstnijverheidsartikelen, siervoorwerpen, tafelserviezen (uitgezonderd bestekken), middenstukken van tafelversieringen, asbakken, sigaren- en sigarettenkokers, sigaren- en sigarettenpijpjes, juwelierswaren, bijouterieën, edelstenen, uurwerken en tijdmeetinstrumenten.

9 Davidoff heeft bij de Duitse rechterlijke instanties een vordering tegen Gofkid ingesteld en verzocht haar onder bedreiging met dwangmaatregelen te gelasten af te zien van het gebruik in het economische verkeer van het merk Durffee, en doorhaling van het merk te bevelen. Zij betoogde dat er verwarringsgevaar bestond tussen het betrokken merk en het merk Davidoff. Gofkid gebruikt volgens haar dezelfde schrijfwijze als het merk Davidoff en met name heeft zij de letters „D" en „ff" in dezelfde karakteristieke vorm weergegeven. Zij heeft bewust aansluiting gezocht bij dit merk om van de grote prestige- en reclamewaarde ervan te profiteren ten bate van haar eigen waren. Door het gebruik van het merk Durffee wordt afbreuk gedaan aan de goede reputatie van het merk Davidoff, aangezien China door het publiek niet met exclusieve kwaliteitsproducten wordt geassocieerd.

10 Gofkid concludeerde tot verwerping van het beroep, met het argument dat er geen verwarringsgevaar bestaat tussen de twee in het hoofdgeding aan de orde zijnde merken, en dat het ene merk niet kan profiteren van de reputatie van het andere. Volgens haar wordt het Engelse lettertype in het merk Davidoff vaak gebruikt ter aanduiding van rookwaren, maar ook van uurwerken, juweliers-waren en accessoires.

11 De rechter in eerste aanleg heeft het beroep verworpen. Ook het hoger beroep van Davidoff tegen de beslissing van de eerste rechter is verworpen. Daarop heeft Davidoff bij het Bundesgerichtshof beroep tot „Revision" ingesteld.

12 In zijn verwijzingsbeschikking stelt het Bundesgerichtshof met name het volgende vast:

— Davidoff vordert in het hoofdgeding bescherming van een bekend merk tegen het gebruik van een ander merk, deels voor dezelfde en deels voor soortgelijke waren;

— de rechter in eerste aanleg en de appelrechter hebben het beroep van Davidoff verworpen op grond dat er geen verwarringsgevaar bestaat;

— de twee in het hoofdgeding aan de orde zijnde merken stemmen overeen;

— of er verwarringsgevaar bestaat, kan evenwel pas na verder onderzoek van de feiten worden beoordeeld;

— onderzocht dient dus te worden, of de artikelen 4, lid 4, sub a, en 5, lid 2, van de richtlijn ook dan bescherming verlenen aan bekende merken wanneer een teken wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren;

— volgens de formulering van deze twee bepalingen van de richtlijn zijn zij slechts van toepassing wanneer de betrokken waren niet soortgelijk zijn;

— een ruime uitlegging van deze bepalingen, in die zin dat zij ook gelden wanneer een teken voor dezelfde of soortgelijke waren wordt gebruikt, zou evenwel steun kunnen vinden in de overweging dat in dit laatste geval bekende merken meer bescherming behoeven dan wanneer het teken voor niet-soortgelijke waren wordt gebruikt;

— indien evenwel de bedoelde bepalingen letterlijk dienen te worden uitgelegd, rijst de vraag of zij een absolute beperking stellen aan de bescherming die naar nationaal recht aan bekende merken kan worden verleend, dan wel of zij ruimte laten voor aanvullende nationale bepalingen die er met name toe strekken aan dergelijke merken bescherming te verlenen tegen oneerlijke mededinging in de vorm van het gebruik van een jonger teken voor dezelfde of soortgelijke waren.

13 Van oordeel dat de beslechting van het hoofdgeding bijgevolg afhangt van de uitlegging van de artikelen 4, lid 4, sub a, en 5, lid 2, van de richtlijn, heeft het Bundesgerichtshof de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen:

„1) Moeten de artikelen 4, lid 4, sub a, en 5, lid 2, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) [...] aldus worden uitgelegd (en in voorkomend geval dienovereenkomstig toegepast), dat zij de lidstaten de bevoegdheid verlenen ook in de ruimere bescherming van bekende merken te voorzien in gevallen waarin het jongere merk wordt gebruikt of dient om te worden gebruikt voor waren of diensten die gelijk of soortgelijk zijn aan die waarvoor het oudere merk is ingeschreven?

2) Bevatten de artikelen 4, lid 4, sub a, en 5, lid 2, van de merkenrechtrichtlijn een uitputtende regeling inzake de toelaatbaarheid van een ruimere bescherming van bekende merken volgens nationaal recht op de in deze bepalingen genoemde gronden (ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk, zonder geldige reden), of laten zij ruimte voor aanvullende nationale bepalingen ter bescherming van bekende merken tegen jongere merken die voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten worden gebruikt of dienen te worden gebruikt?"

De eerste vraag

14 Met de eerste vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen, of de artikelen 4, lid 4, sub a, en 5, lid 2, van de richtlijn aldus dienen te worden uitgelegd, dat zij de lidstaten de bevoegdheid laten om voor een ingeschreven bekend merk in een specifieke bescherming te voorzien, wanneer het jongere merk of teken, dat gelijk is aan of overeenstemt met het ingeschreven merk, bestemd is om te worden gebruikt of wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het bekende merk is ingeschreven.

Bij het Hof ingediende opmerkingen

15 Volgens Davidoff, de Portugese regering en de Commissie dient deze vraag bevestigend te worden beantwoord, omdat de specifieke bescherming die bekende merken op grond van de artikelen 4, lid 4, sub a, en 5, lid 2, van de richtlijn genieten ten aanzien van niet-soortgelijke waren, a fortiori dient te gelden ten aanzien van dezelfde of soortgelijke waren.

16 Volgens Gofkid en de regering van het Verenigd Koninkrijk moet de eerste vraag ontkennend worden beantwoord. Een dergelijk antwoord vindt steun in de bewoordingen van de betrokken bepalingen en is in overeenstemming met de bedoeling van de gemeenschapswetgever. Overigens worden bekende merken reeds voldoende beschermd door de artikelen 4, lid 1, sub b, en 5, lid 1, sub b, van de richtlijn, aangezien volgens de rechtspraak, met name de arresten van 11 november 1997, SABEL (C-251/95, Jurispr. blz. I-6191), en 29 september 1998, Canon (C-39/97, Jurispr. blz. I-5507), verwarringsgevaar sneller wordt aangenomen voor bekende merken.

Antwoord van het Hof

17 Vooraf dient te worden gepreciseerd, dat de gestelde vraag hierna slechts tegen de achtergrond van artikel 5, lid 2, van de richtlijn zal worden onderzocht, maar dat

de uitlegging waartoe dit onderzoek zal leiden, mutatis mutandis ook geldt voor artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn.

18 Anders dan artikel 5, lid 1, van de richtlijn legt artikel 5, lid 2, ervan de lidstaten niet de verplichting op om in hun nationale recht de in deze bepaling omschreven bescherming op te nemen. De lidstaten wordt enkel de mogelijkheid geboden in een dergelijke bescherming te voorzien. Wanneer gebruik is gemaakt van deze mogelijkheid, genieten bekende merken dus zowel de bescherming van artikel 5, lid 1, als die van artikel 5, lid 2, van de richtlijn.

19 Volgens artikel 5, lid 2, van de richtlijn mag aan bekende merken een ruimere bescherming worden verleend dan die van artikel 5, lid 1.

20 De ruimere bescherming voor de waren en diensten ten aanzien waarvan zij geldt, houdt in dat de merkhouder het recht kan worden verleend het gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk, te verbieden voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, dat wil zeggen in situaties waarin de bescherming van artikel 5, lid 1, — dat slechts geldt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten — is uitgesloten.

21 Deze ruimere bescherming wordt verleend, indien door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Het gaat dus om een specifieke bescherming tegen aantastingen van het onderscheidend vermogen of de reputatie van het betrokken merk.

22 In het hoofdgeding sluit het Bundesgerichtshof niet uit, dat het bewijs van verwarringsgevaar moeilijk te leveren kan zijn, in welk geval de houder van het bekende merk er een rechtmatig belang bij kan hebben, het onderscheidend vermogen en de reputatie van zijn merk op grond van artikel 5, lid 2, van de richtlijn te beschermen.

23 De vraag rijst dus, of de bewoordingen van artikel 5, lid 2, van de richtlijn, voorzover deze bepaling uitdrukkelijk slechts betrekking heeft op het gebruik van een teken voor niet-soortgelijke waren of diensten, eraan in de weg staat dat zij ook wordt toegepast wanneer het teken wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten.

24 Dienaangaande dient meteen te worden opgemerkt, dat bij de uitlegging van artikel 5, lid 2, van de richtlijn niet uitsluitend mag worden uitgegaan van de bewoordingen ervan, maar dat ook de algemene opzet en de doelstellingen van de regeling waarvan deze bepaling deel uitmaakt, in de beschouwing moeten worden betrokken.

25 Gelet op deze elementen kan bovenbedoeld artikel niet aldus worden uitgelegd, dat bekende merken minder bescherming zouden genieten wanneer een teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten wordt gebruikt, dan wanneer een teken voor niet-soortgelijke waren of diensten wordt gebruikt.

26 Op dit punt is voor het Hof niet ernstig betwist, dat het bekende merk in geval van gebruik van een teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, een minstens even ruime bescherming moet genieten als in geval van gebruik van een teken voor niet-soortgelijke waren of diensten.

27 Voor het Hof was vooral de vraag aan de orde, of voor een bekend merk niet reeds op grond van artikel 5, lid 1, van de richtlijn bescherming kan worden verkregen tegen het gebruik van een teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten waardoor afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, zodat hiervoor geen beroep op artikel 5, lid 2, behoeft te worden gedaan.

28 Waar de bescherming van artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn, in het licht van de tiende overweging van de considerans ervan, absoluut is wanneer door het gebruik afbreuk wordt gedaan of kan worden gedaan aan een van de functies van het merk (zie arrest van 12 november 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Jurispr. blz. I-10273, punten 50 en 51), dient voor de toepassing van artikel 5, lid 1, sub b, verwarringsgevaar te bestaan (zie arrest van 22 juni 2000, Marca Mode, C-425/98, Jurispr. blz. I-4861, punt 34). Beklemtoond dient te worden, dat het Hof reeds in het aangehaalde arrest SABEL (punten 20 en 21) een ruime uitlegging van artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn — dat in wezen overeenkomt met artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn — heeft uitgesloten. Deze uitlegging was aan het Hof in overweging gegeven omdat artikel 5, lid 2, van de richtlijn volgens de bewoordingen ervan slechts geldt in geval van gebruik van een teken voor niet-soortgelijke waren of diensten.

29 In omstandigheden waarin verwarringsgevaar is uitgesloten, kan de houder van een bekend merk zich dus niet op artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn beroepen om zich tegen een aantasting van het onderscheidend vermogen of de reputatie van dit merk te beschermen.

30 Gelet op een en ander, dient op de eerste vraag te worden geantwoord, dat de artikelen 4, lid 4, sub a, en 5, lid 2, van de richtlijn aldus dienen te worden uitgelegd, dat zij de lidstaten de bevoegdheid laten om voor een ingeschreven bekend merk in een specifieke bescherming te voorzien, wanneer het jongere merk of teken dat gelijk is aan of overeenstemt met dit ingeschreven merk, bestemd is om te worden gebruikt of wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk of soortgelijk zijn aan die waarvoor bedoeld merk is ingeschreven.

De tweede vraag

31 Gelet op het antwoord op de eerste vraag, behoeft de tweede vraag niet te worden onderzocht, aangezien de verwijzende rechter deze vraag slechts heeft gesteld voor het geval dat de eerste vraag ontkennend zou worden beantwoord.

Kosten

32 De kosten door de Portugese regering, de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakt, komen niet voor vergoeding in aanmerking. 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.

HET HOF VAN JUSTITIE (Zesde kamer),

uitspraak doende op de door het Bundesgerichtshof bij beschikking van 27 april 2000 gestelde vragen, verklaart voor recht:

De artikelen 4, lid 4, sub a, en 5, lid 2, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, dienen aldus te worden uitgelegd, dat zij de lidstaten de bevoegdheid laten om voor een ingeschreven bekend merk in een specifieke bescherming te voorzien, wanneer het jongere merk of teken dat gelijk is aan of overeenstemt met dit ingeschreven merk, bestemd is om te worden gebruikt of wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk of soortgelijk zijn aan die waarvoor bedoeld merk is ingeschreven.

Puissochet Gulmann Skouris

Macken Colneric

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 9 januari 2003.

De griffier

R. Grass

De president van de Zesde kamer

J.-P. Puissochet