ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer)

27 november 2008 *

In zaak C-252/07,

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

Intel Corporation Inc.

tegen

CPM United Kingdom Ltd,

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE (Eerste kamer),

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

* Procestaal: Engels.

advocaat-generaal: E. Sharpston,
griffier: L. Hewlett, hoofdadministrateur,

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

gelet op de opmerkingen van:

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

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

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

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

— de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door W. Wils als gemachtigde,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 26 juni 2008,

het navolgende

Arrest

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

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

Rechtskader

Gemeenschapsrecht

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

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

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

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

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

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

[…]

ii) in de lidstaat […] ingeschreven merken;

[…]

[…]

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

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

[…]”

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

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

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

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

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

Nationaal recht

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

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

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

Hoofdgeding en prejudiciële vragen

9 Intel Corporation is houder van onder meer het nationale woordmerk INTEL, dat in het Verenigd Koninkrijk is ingeschreven, alsmede van diverse andere nationale en gemeenschapsmerken die bestaan uit het woord „Intel" of dat woord als bestanddeel hebben. De waren en diensten waarvoor deze merken zijn ingeschreven, zijn in wezen computers en computergerelateerde waren en diensten van de klassen 9, 16, 38 en 42 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd.

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

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

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

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

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

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

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

17 Op basis van het reeds aangehaalde arrest Adidas-Salomon en Adidas Benelux is Intel Corporation van mening dat de bij artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn geboden bescherming reeds geldt zodra het betrokken publiek als gevolg van de mate van overeenstemming tussen het bekende oudere merk en het jongere merk een verband

tussen beide merken legt. Onder „verband" dient te worden verstaan, elke vorm van mentale associatie tussen deze merken. Het volstaat dus dat het oudere merk in gedachten komt.

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

19 De verwijzende rechter stelt in de eerste plaats vast dat „Intel" een verzonnen woord is dat buiten de waren die erdoor worden geïdentificeerd, geen betekenis heeft, dat het merk INTEL uniek is in de zin dat het woord waaruit dat merk bestaat, door niemand voor enigerlei waren of diensten wordt gebruikt behalve door Intel Corporation voor de door haar verkochte waren en diensten, en ten slotte dat dit merk in het Verenigd Koninkrijk zeer bekend is voor computers en computergerelateerde waren.

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

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

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

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

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

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

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

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

d) het oudere merk bij de gemiddelde consument in gedachten komt wanneer hij in aanraking komt met het jongere merk voor de diensten van het jongere merk,

volstaan deze gegevens op zich om i) een ‚verband' in de zin van de punten 29 en 30 van [het reeds aangehaalde arrest Adidas-Salomon en Adidas Benelux] en/of ii) ongerechtvaardigd voordeel en/of afbreuk in de zin van dat artikel vast te stellen?

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

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

Beantwoording van de prejudiciële vragen

Opmerkingen vooraf

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

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

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

26 Artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn biedt bekende merken een ruimere bescherming dan de bescherming die bij lid 1 van dat artikel wordt verleend. De voor deze bescherming bijzondere voorwaarde is dat door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt of zou worden getrokken uit of afbreuk wordt of zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk (zie in die zin, met betrekking tot artikel 5, lid 2, van de richtlijn,

reeds aangehaalde arresten Marca Mode, punt 36, en Adidas-Salomon en Adidas Benelux, punt 27, en arrest van 10 april 2008, adidas en adidas Benelux, C-102/07, Jurispr. blz. I-2439, punt 40).

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

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

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

30 De inbreuken bedoeld in artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn, wanneer zij zich voordoen, zijn het gevolg van een zekere mate van overeenstemming tussen het oudere merk en het jongere merk, op grond waarvan het betrokken publiek een samenhang ziet tussen beide merken, dat wil zeggen een verband ertussen legt, ook al verwart het deze

niet (zie, met betrekking tot artikel 5, lid 2, van de richtlijn, reeds aangehaalde arresten General Motors, punt 23; Adidas-Salomon en Adidas Benelux, punt 29, en adidas en adidas Benelux, punt 41).

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

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

Relevant publiek

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

34 Zowel het onderscheidend vermogen als de bekendheid van een merk moet immers worden beoordeeld in relatie tot de perceptie ervan door het relevante publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde

consument van de waren of diensten waarvoor dat merk is ingeschreven (zie, aangaande het onderscheidend vermogen, arrest van 12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Jurispr. blz. I-1619, punt 34; wat de bekendheid betreft, zie in die zin arrest General Motors, reeds aangehaald, punt 24).

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

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

Bewijs

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

38 Daartoe hoeft de houder van het oudere merk niet aan te tonen dat op dat ogenblik daadwerkelijk inbreuk wordt gemaakt op zijn merk in de zin van artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn. Wanneer voorzienbaar is dat een dergelijke inbreuk zal voortvloeien uit het gebruik dat de houder van het jongere merk van zijn merk kan maken, kan de houder van het oudere merk immers niet worden verplicht te wachten tot deze inbreuk zich daadwerkelijk voordoet alvorens het gebruik ervan te doen verbieden. De houder van het oudere merk moet echter wel bewijzen dat er elementen zijn op basis waarvan kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een ernstig gevaar dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst voordoet.

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

Eerste vraag, sub i, en tweede vraag

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

41 Het bestaan van een dergelijk verband dient globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (zie, met

betrekking tot artikel 5, lid 2, van de richtlijn, reeds aangehaalde arresten Adidas-Salomon en Adidas Benelux, punt 30, en adidas en adidas Benelux, punt 42).

42 Tot deze omstandigheden behoren:

— de mate van overeenstemming van de conflicterende merken;

— de aard van de waren of diensten waarvoor de conflicterende merken zijn ingeschreven, daaronder begrepen de mate waarin deze waren of diensten gerelateerd zijn dan wel onderling verschillen, alsmede het relevante publiek;

— de mate van bekendheid van het oudere merk;

— de mate van intrinsiek dan wel door gebruik verkregen onderscheidend vermogen van het oudere merk;

— het bestaan van verwarringsgevaar bij het publiek.

43 In dit verband is de volgende toelichting nodig.

44 Wat de mate van overeenstemming van de conflicterende merken betreft, is het zo dat hoe meer deze merken overeenstemmen, des te groter de kans is dat het jongere merk

het bekende oudere merk in gedachten oproept bij het relevante publiek. Dat is a fortiori het geval wanneer deze merken gelijk zijn.

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

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

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

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

49 Ook al is het doelpubliek van de waren of diensten waarvoor de conflicterende merken zijn ingeschreven, hetzelfde of tot op zekere hoogte overlappend, deze waren of

diensten kunnen bovendien in die mate onderling verschillen dat het jongere merk onmogelijk het oudere merk bij het relevante publiek in gedachten kan oproepen.

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

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

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

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

54 Voorts is het zo dat hoe groter het intrinsieke dan wel door gebruik verkregen onderscheidend vermogen van het oudere merk is, des te groter de kans is dat dit

oudere merk bij het relevante publiek in gedachten komt wanneer het met een gelijk of overeenstemmend jonger merk in aanraking komt.

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

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

57 Ten slotte wordt noodzakelijkerwijs een verband tussen de conflicterende merken gelegd wanneer er verwarringsgevaar bestaat, dit wil zeggen wanneer het relevante publiek aanneemt of kan aannemen dat de onder het oudere merk verkochte waren of diensten en de onder het jongere merk verkochte waren of diensten afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen [zie in die zin met name arresten van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 17, en 12 juni 2008, O2 Holdings en O2 (UK), C-533/06, Jurispr. blz. I-4231, punt 59].

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

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

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

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

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

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

64 De omstandigheid dat:

— het oudere merk zeer bekend is voor bepaalde specifieke soorten van waren of diensten, en

— deze waren of diensten en de waren of diensten waarvoor het jongere merk is ingeschreven, niet soortgelijk zijn of in hoge mate niet soortgelijk zijn, en

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

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

Eerste vraag, sub ii, en derde vraag

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

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

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

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

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

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

71 Wat met name de omstandigheid sub d van deze vraag betreft, impliceert het bestaan van een verband tussen de conflicterende merken zoals volgt uit punt 32 van het onderhavige arrest, voor de houder van het oudere merk niet dat hij niet moet bewijzen dat op dat tijdstip daadwerkelijk een inbreuk wordt gemaakt op zijn merk in de zin van artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn of dat er een grote kans bestaat dat in de toekomst een dergelijke inbreuk wordt gemaakt.

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

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

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

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

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

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

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

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

80 De omstandigheid dat:

— het oudere merk zeer bekend is voor bepaalde specifieke soorten van waren of diensten, en

— deze waren of diensten en de waren of diensten waarvoor het jongere merk is ingeschreven, niet soortgelijk zijn of in hoge mate niet soortgelijk zijn, en

— het oudere merk uniek is voor welke waren of diensten ook, en

— het jongere merk het bekende oudere merk in gedachten oproept bij de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument,

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

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

— door het gebruik van het jongere merk afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het bekende oudere merk, ook al is laatstgenoemd merk niet uniek;

— een eerste gebruik van het jongere merk kan volstaan om aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk afbreuk te doen;

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

Kosten

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

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

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

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

3) De omstandigheid dat:

— het oudere merk zeer bekend is voor bepaalde specifieke soorten van waren of diensten, en

— deze waren of diensten en de waren of diensten waarvoor het jongere merk is ingeschreven, niet soortgelijk zijn of in hoge mate niet soortgelijk zijn, en

— **het oudere merk uniek is voor welke waren of diensten ook,**

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

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

5) **De omstandigheid dat:**

— **het oudere merk zeer bekend is voor bepaalde specifieke soorten van waren of diensten, en**

— **deze waren of diensten en de waren of diensten waarvoor het jongere merk is ingeschreven, niet soortgelijk zijn of in hoge mate niet soortgelijk zijn, en**

— **het oudere merk uniek is voor welke waren of diensten ook, en**

— **het jongere merk het bekende oudere merk in gedachten oproept bij de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument,**

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

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

— **door het gebruik van het jongere merk afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het bekende oudere merk, ook al is laatstgenoemd merk niet uniek;**

— **een eerste gebruik van het jongere merk kan volstaan om aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk afbreuk te doen;**

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

ondertekeningen