ARREST VAN HET HOF

14 september 1999 *

In zaak C-375/97,

betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 177 EG-Verdrag (thans artikel 234 EG) van de Rechtbank van Koophandel te Doornik (België), in het aldaar aanhangig geding tussen

General Motors Corporation

en

Yplon SA,

om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van artikel 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: Frans.

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE,

samengesteld als volgt: J.-P. Puissochet, president van de Derde en de Vijfde kamer, waarnemend voor de president, P. Jann, kamerpresident, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann (rapporteur), J. L. Murray, D. A. O. Edward, H. Ragnemalm, M. Wathelet en R. Schintgen, rechters,

advocaat-generaal: F. G. Jacobs
griffier: R. Grass

gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door:

— General Motors Corporation, vertegenwoordigd door A. Braun en E. Cornu, advocaten te Brussel,

— Yplon SA, vertegenwoordigd door E. Felten en D.-M. Philippe, advocaten te Brussel,

— de Belgische regering, vertegenwoordigd door J. Devadder, adviseur-generaal bij de juridische dienst van het Ministerie van Buitenlandse zaken, Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking, als gemachtigde,

— de Franse regering, vertegenwoordigd door K. Rispal-Bellanger, onderdirecteur internationaal economisch recht en gemeenschapsrecht bij de directie juridische zaken van het Ministerie van Buitenlandse zaken, en A. de Bourgoing, chargé de mission bij die directie, als gemachtigden,

— de Nederlandse regering, vertegenwoordigd door J. G. Lammers, waarnemend juridisch adviseur bij het Ministerie van Buitenlandse zaken, als gemachtigde,

— de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door B. J. Drijber, lid van haar juridische dienst, als gemachtigde,

gezien het rapport ter terechtzitting,

gehoord de mondelinge opmerkingen van General Motors Corporation, vertegenwoordigd door A. Braun en E. Cornu; Yplon SA, vertegenwoordigd door D.-M. Philippe; de Nederlandse regering, vertegenwoordigd door M. A. Fierstra, assistent juridisch adviseur bij het Ministerie van Buitenlandse zaken, als gemachtigde; de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door M. Silverleaf, QC, en de Commissie, vertegenwoordigd door K. Banks, lid van haar juridische dienst, als gemachtigde, ter terechtzitting van 22 september 1998,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 26 november 1998,

het navolgende

Arrest

1 Bij vonnis van 30 oktober 1997, ingekomen bij het Hof op 3 november daaraanvolgend, heeft de Rechtbank van Koophandel te Doornik krachtens artikel 177 EG-Verdrag (thans artikel 234 EG) een prejudiciële vraag gesteld over de uitlegging van artikel 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 Die vraag is gerezen in een geding tussen General Motors Corporation (hierna: „General Motors"), gevestigd te Detroit (Verenigde Staten van Amerika), en Yplon SA (hierna: „Yplon"), gevestigd te Estaimpuis (België), over het gebruik van het merk Chevy.

Het gemeenschapsrecht

3 Artikel 1 van de richtlijn, met het opschrift „Toepassing", bepaalt:

„Deze richtlijn is van toepassing op ieder merk voor waren of diensten dat in een lidstaat het voorwerp is van inschrijving of aanvrage om inschrijving als een individueel, collectief, garantie- of kwaliteitsmerk, dan wel het voorwerp is van inschrijving of aanvrage om inschrijving bij het Benelux-Merkenbureau of van een internationale inschrijving die rechtsgevolgen heeft in een lidstaat."

4 De leden 1 en 2 van artikel 5 van de richtlijn, met het opschrift „Rechten verbonden aan het merk", luiden:

„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."

De Benelux-wetgeving

5 Artikel 13 A, lid 1, sub c, van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna: „Eenvormige Beneluxwet"), waarbij artikel 5, lid 2, van de richtlijn in de Benelux-wetgeving is overgenomen, bepaalt:

„Onverminderd de toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen:

(...)

c) elk gebruik dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van een binnen het Beneluxgebied bekend merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor waren die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk,

(...)"

6 Deze bepaling, die op 1 januari 1996 in werking is getreden, vervangt met ingang van die datum het oude artikel 13 A, sub 2, van de Eenvormige Beneluxwet, volgens hetwelk de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht kon verzetten tegen „elk ander gebruik [dan dat bedoeld sub 1, te weten het gebruik voor dezelfde of soortgelijke waren] dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt onder zodanige omstandigheden, dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht".

Het hoofdgeding

7 General Motors is houder van het Beneluxmerk Chevy, dat op 18 oktober 1971 bij het Benelux-Merkenbureau is gedeponeerd voor waren van de klassen 4, 7, 9, 11 en 12, met name motorvoertuigen. Met die inschrijving werd de aanspraak bevestigd op de rechten die waren verkregen door het eerste depot in België op 1 september 1961 en het eerste gebruik in Nederland in 1961 en in Luxemburg in 1962. Thans wordt het merk Chevy in België meer in het bijzonder gebruikt voor voertuigen van het type „van".

8 Yplon is eveneens houder van het Beneluxmerk Chevy, dat op 30 maart 1988 bij het Benelux-Merkenbureau is gedeponeerd voor waren van klasse 3 en op 10 juli

1991 voor waren van de klassen 1, 3 en 5. Zij gebruikt het merk voor wasmiddelen en verschillende schoonmaakmiddelen. Zij is tevens houder van het merk Chevy in andere landen, waaronder een aantal lidstaten.

9 Op 28 december 1995 stelde General Motors bij de Rechtbank van Koophandel te Doornik een vordering in, die ertoe strekte Yplon te verbieden het merk Chevy te gebruiken ter aanduiding van was- of schoonmaakmiddelen, op grond dat een dergelijk gebruik leidde tot verwatering van haar eigen merk en daardoor afbreuk deed aan de reclamefunctie ervan. Haar vordering is voor de periode vóór 1 januari 1996 gebaseerd op het oude artikel 13 A, sub 2, van de Eenvormige Beneluxwet en voor de periode na 1 januari 1996 op het nieuwe artikel 13 A, lid 1, sub c, van die wet. Zij stelt, dat haar merk Chevy een „bekend merk" is in de zin van laatstgenoemde bepaling.

10 Yplon betwist de vordering, onder meer op grond dat General Motors niet het bewijs levert, dat haar merk Chevy binnen het Beneluxgebied „bekend" is in de zin van het nieuwe artikel 13 A, lid 1, sub c, van de Eenvormige Beneluxwet.

11 Van oordeel, dat ter beslechting van het hoofdgeding meer duidelijkheid moest worden verkregen over het begrip „bekend merk" en over de vraag, of van bekendheid sprake moet zijn in het gehele Beneluxgebied dan wel slechts in een gedeelte ervan, heeft de Rechtbank van Koophandel te Doornik de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de navolgende prejudiciële vraag gesteld:

„Wat is de precieze betekenis van ‚bekend merk' in de zin van het ingevolge het sinds 1 januari 1996 van kracht zijnde wijzigingsprotocol ingevoegde arti-

kel 13 A, lid 1, sub c, van de Eenvormige Beneluxwet, en kan worden gezegd, dat dit ‚bekend zijn' voor het gehele Beneluxgebied moet gelden, of voor een gedeelte hiervan?"

De prejudiciële vraag

12 Met zijn vraag verzoekt de nationale rechter het Hof in wezen, de betekenis van „bekend is" te preciseren — de eerste van de twee in artikel 5, lid 2, van de richtlijn genoemde voorwaarden waaraan een ingeschreven merk moet voldoen om in aanmerking te komen voor de verruimde bescherming ten opzichte van waren of diensten die niet soortgelijk zijn — en aan te geven, of in het gehele Beneluxgebied aan deze voorwaarde moet zijn voldaan, dan wel of het voldoende is dat het merk in een gedeelte van dat gebied bekend is.

13 General Motors meent, dat om het oudere merk als bekend te kunnen aanmerken in de zin van artikel 5, lid 2, van de richtlijn, het bekend moet zijn bij het betrokken publiek; het behoeft evenwel niet de mate van bekendheid te bereiken van een „algemeen bekend" merk in de zin van artikel 6 bis van het Unieverdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom (hierna: „Unieverdrag van Parijs"), waarnaar voor een andere situatie uitdrukkelijk wordt verwezen in artikel 4, lid 2, sub d, van de richtlijn. Voorts is het volgens haar voldoende, dat er sprake is van bekendheid in een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van een lidstaat, bijvoorbeeld in een gemeenschap of gewest van die staat.

14 Yplon stelt zich op het standpunt, dat een merk dat is ingeschreven voor waren of diensten die voor het grote publiek zijn bestemd, bekend is in de zin van artikel 5,

lid 2, van de richtlijn, wanneer het bekend is bij een groot deel van dat publiek. Aan de specialiteitsregel mag alleen worden voorbijgegaan ten gunste van merken die spontaan met een bepaalde waar of dienst kunnen worden geassocieerd. De bekendheid dient te bestaan in het gehele grondgebied van een lidstaat of, wat het Beneluxgebied betreft, in één van de ertoe behorende landen.

15 De Belgische regering stelt, dat het begrip „bekend merk" soepel moet worden uitgelegd en dat er, wat de mate van bekendheid betreft, een gradueel verschil bestaat tussen, met name, een bekend merk en een algemeen bekend merk. Dit begrip leent zich niet voor een waardering in abstracto, bijvoorbeeld door een bekendheidspercentage vast te stellen. Bekendheid in één van de drie Beneluxlanden geldt voor het gehele Beneluxgebied.

16 De Franse regering geeft het Hof in overweging te antwoorden, dat het begrip „bekend merk" in de zin van artikel 5, lid 2, van de richtlijn zich niet nauwkeurig laat definiëren. In feite moet van geval tot geval worden beoordeeld, of het oudere merk bekend is bij een groot deel van het publiek waarvoor de producten van beide merken bestemd zijn, en of de reputatie ervan zodanig is, dat het publiek een verband legt met het betwiste jongere merk. Is de bekendheid eenmaal vastgesteld, dan is de mate ervan van invloed op de omvang van de bescherming krachtens artikel 5, lid 2, van de richtlijn. In territoriaal opzicht volstaat bekendheid in één Beneluxland.

17 De Nederlandse regering acht het voldoende, dat het merk bekendheid geniet bij het publiek waarop het in het bijzonder is gericht. De vereiste mate van bekendheid is niet in abstracto aan te geven. Relevant is of, gelet op alle

omstandigheden van het geval, het oudere merk een reputatie heeft die door het gebruik van dat merk voor niet-soortgelijke waren kan worden aangetast. Het is niet vereist, dat het merk bekend is in het gehele gebied van een lidstaat en, wat Beneluxmerken betreft, in het gehele Beneluxgebied.

18 Volgens de regering van het Verenigd Koninkrijk is beslissend, of zonder geldige reden gebruik wordt gemaakt van het jongere merk en of daardoor ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. Het antwoord op deze vraag hangt af van een globale beoordeling van alle relevante factoren en met name van het onderscheidend vermogen van het merk, de mate van bekendheid die het heeft verworven, de mate van overeenstemming tussen beide merken en het belang van de verschillen tussen de betrokken waren of diensten. Alle merken die bekendheid hebben verworven, dienen in aanmerking te komen voor bescherming en er moeten kwalificerende criteria worden toegepast om de bescherming te beperken tot de merken waarvan de reputatie dit rechtvaardigt; de bescherming dient pas te gelden, wanneer duidelijke bewijzen van reële schade zijn geleverd. Rechtens is het niet noodzakelijk, dat de bekendheid op het gehele grondgebied van een lidstaat bestaat. In de praktijk is het echter niet mogelijk het bewijs van reële schade te leveren bij een merk dat slechts in een gedeelte van een lidstaat bekend is.

19 De Commissie geeft in overweging onder „bekend merk" te verstaan een merk dat bekend is bij het betrokken publiek. Dit gaat duidelijk minder ver dan „algemeen bekend merk" in de zin van artikel 6 bis van het Unieverdrag van Parijs. Het is voldoende, dat het merk bekend is in een aanmerkelijk deel van het Beneluxgebied, doch merken met een regionale bekendheid verdienen evenzeer bescherming als merken die in dat gehele gebied bekend zijn.

20 Opgemerkt zij, dat de eerste voorwaarde voor de in artikel 5, lid 2, van de richtlijn bedoelde verruimde bescherming aldaar wordt uitgedrukt met de

woorden „er renommeret" in de Deens versie, „bekannt ist" in de Duitse versie, „χαίρει φήμης» in de Griekse versie, «goce de renombre» in de Spaanse versie, «jouit d'une renommée» in de Franse versie, «gode di notorietà» in de Italiaanse versie, «bekend is» in de Nederlandse versie, «goze de prestigio» in de Portugese versie, «laajalti tunnettu» in de Finse versie, «är känt» in de Zweedse versie en «has a reputation» in de Engelse versie.

21 In de Duitse, de Nederlandse en de Zweedse versie worden woorden gebruikt die betekenen dat het merk „bekend" moet zijn, zonder nadere precisering van de vereiste mate van bekendheid, terwijl in de andere taalversies de term „reputatie" wordt gebruikt dan wel een uitdrukking die, evenals laatstgenoemde term, in kwantitatief opzicht een zekere mate van bekendheid bij het publiek impliceert.

22 Deze nuance, die geen echte tegenspraak in zich bergt en die een uitvloeisel is van het meer neutrale karakter van de in de Duitse, de Nederlandse en de Zweedse versie gebezigde termen, betekent echter niet, dat er geen minimum aan bekendheid vereist zou zijn. Dit blijkt, wanneer men, met het oog op een eenvormige uitlegging van het gemeenschapsrecht, alle taalversies van de richtlijn met elkaar vergelijkt.

23 Dat vereiste vloeit eveneens voort uit de systematiek en het doel van de richtlijn. Aangezien artikel 5, lid 2, anders dan artikel 5, lid 1, een ingeschreven merk bescherming biedt ten opzichte van waren of diensten die niet soortgelijk zijn, onderstelt de eerste voorwaarde die het stelt, een zekere mate van bekendheid van het oudere merk bij het publiek. Immers, enkel wanneer er sprake is van een

voldoende mate van bekendheid van dat merk, kan door het publiek dat met het jongere merk in aanraking komt, eventueel een verband worden gelegd tussen de twee merken, ook bij waren of diensten die niet soortgelijk zijn, en kan daardoor afbreuk worden gedaan aan het oudere merk.

24 Het publiek waarbij het oudere merk bekendheid moet hebben verworven, is het publiek waarop dat merk is gericht, dat wil zeggen — naar gelang van de aangeboden waar of dienst — het grote publiek dan wel een meer specifiek publiek, bijvoorbeeld een bepaalde beroepsgroep.

25 De letter noch de geest van artikel 5, lid 2, van de richtlijn bieden een aanknoping voor het vereiste, dat het merk bekend moet zijn bij een bepaald percentage van het aldus omschreven publiek.

26 De vereiste mate van bekendheid kan worden geacht te zijn bereikt, wanneer het oudere merk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn.

27 Bij het onderzoek van deze voorwaarde dient de nationale rechter alle relevante omstandigheden van het geval in aanmerking te nemen, zoals, met name, het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik ervan, en de omvang van de door de onderneming verrichte investeringen om het bekendheid te geven.

28 Wat het territoriale aspect betreft, is aan deze voorwaarde voldaan wanneer het merk, overeenkomstig de bewoordingen van artikel 5, lid 2, van de richtlijn, bekend is „in de lidstaat". Nu in de gemeenschapsbepaling een precisering in die

zin ontbreekt, kan niet worden verlangd, dat het merk bekend is op het „gehele" grondgebied van de lidstaat. Het is voldoende, dat het bekend is in een aanmerkelijk gedeelte ervan.

29 Ten aanzien van bij het Benelux-Merkenbureau ingeschreven merken moet het Beneluxgebied worden gelijkgesteld met het grondgebied van een lidstaat, aangezien artikel 1 van de richtlijn die merken gelijkstelt met in een lidstaat ingeschreven merken. Artikel 5, lid 2, moet derhalve aldus worden gelezen, dat bekendheid is verworven „in" het Beneluxgebied. Om dezelfde redenen als met betrekking tot de voorwaarde, dat het merk bekend is een lidstaat, kan voor een Beneluxmerk dus niet worden verlangd, dat het in het gehele Beneluxgebied bekend is. Het is voldoende, dat het merk bekend is in een aanmerkelijk gedeelte van dat gebied, hetgeen in voorkomend geval een gedeelte van één van de Beneluxlanden kan zijn.

30 Wanneer de nationale rechter aan het einde van zijn onderzoek tot de slotsom komt, dat zowel ten aanzien van het publiek als ten aanzien van het grondgebied aan de bekendheidsvoorwaarde is voldaan, zal hij de tweede voorwaarde van artikel 5, lid 2, van de richtlijn moeten onderzoeken, te weten dat er zonder geldige reden afbreuk wordt gedaan aan het oudere merk. Dienaangaande geldt: hoe groter het onderscheidend vermogen en de bekendheid van het merk zijn, des te gemakkelijker zal de afbreuk kunnen worden vastgesteld.

31 Mitsdien moet op de gestelde vraag worden geantwoord, dat artikel 5, lid 2, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd, dat een ingeschreven merk slechts in aanmerking komt voor de verruimde bescherming ten opzichte van waren of diensten die niet soortgelijk zijn, wanneer het bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn, en dat het in het Beneluxgebied voldoende is, dat het bekend is bij een aanmerkelijk deel van het desbetreffende publiek in een aanmerkelijk gedeelte

van dat gebied, hetgeen in voorkomend geval een gedeelte van één van de Beneluxlanden kan zijn.

Kosten

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

uitspraak doende op de door de Rechtbank van Koophandel te Doornik bij vonnis van 30 oktober 1997 gestelde vraag, verklaart voor recht:

Artikel 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, moet aldus worden uitgelegd, dat een ingeschreven merk slechts in aanmerking

komt voor de verruimde bescherming ten opzichte van waren of diensten die niet soortgelijk zijn, wanneer het bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn. In het Beneluxgebied is het voldoende, dat het bekend is bij een aanmerkelijk deel van het desbetreffende publiek in een aanmerkelijk gedeelte van dat gebied, hetgeen in voorkomend geval een gedeelte van één van de Beneluxlanden kan zijn.

Puissochet	Jann	Moitinho de Almeida
Gulmann	Murray	Edward
Ragnemalm	Wathelet	Schintgen

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 14 september 1999.

De griffier

R. Grass

De president

G. C. Rodríguez Iglesias