CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL F. G. JACOBS van 2 april 1998 *

1. Artikel 4, lid 1, sub b, van de merkenrichtlijn [1] verbiedt de inschrijving van een merk „wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder 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. Bij verzet tegen de inschrijving van een merk op grond van die bepaling dient derhalve te worden aangetoond, dat het merk gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en dat de goederen of diensten waarop beide merken betrekking hebben, gelijk zijn of overeenstemmen.

3. Het Bundesgerichtshof wenst te vernemen, of bij de vaststelling of goederen of diensten als overeenstemmend moeten worden beschouwd in de zin van deze bepaling, rekening moet worden gehouden met de mate van onderscheidingskracht van het oudere merk, met name zijn bekendheid.

De merkenrichtlijn

4. De merkenrichtlijn past die bepalingen van nationaal merkenrecht aan, die „het meest rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt" (derde overweging van de considerans van de richtlijn). Aldus past zij, onder meer, aan de gronden voor de weigering een merk in te schrijven of nietig te verklaren (artikelen 3 en 4), en de aan het merk verbonden rechten (artikelen 5 e. v.).

5. Krachtens artikel 16, lid 1, van de richtlijn moesten de lidstaten uiterlijk op 28 december 1991 de bepalingen ervan ten uitvoer leggen. Bij beschikking 92/10/EEG van 19 december 1991 [2] maakte de Raad evenwel gebruik van de hem bij artikel 16, lid 2, verleende bevoegdheid en stelde hij de uiterste datum voor de implementatie van de richtlijn uit tot 31 december 1992.

* Oorspronkelijke taal: Engels.

1 — 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).

2 — PB 1992, L 6, blz. 35.

6. Artikel 4, lid 1, van de richtlijn, dat betrekking heeft op de mogelijkheden een merk te doen inschrijven, bepaalt:

„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 ouder 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."

7. Insgelijks bepaalt artikel 5, lid 1, dat de rechten definieert die aan een merk zijn verbonden:

„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."

8. Bekende merken kunnen nog extra worden beschermd. Artikel 4, lid 4, sub a, biedt de lidstaten de mogelijkheid, onder bepaalde omstandigheden de inschrijving van een merk te weigeren indien het merk gelijk is aan of overeenstemt met een ouder nationaal merk dat bekendheid heeft verkregen, zelfs wanneer de waren of diensten waarvoor het jongere merk is ingeschreven, niet soortgelijk

zijn aan de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven:

„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 is ingeschreven, 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."

9. Wanneer het oudere merk een gemeenschapsmerk in de zin van de desbetreffende verordening [3] is, opent artikel 4, lid 3, van de richtlijn de mogelijkheid tot een soortgelijk verzet tegen de inschrijving door de houder van een ouder gemeenschapsmerk dat in de Gemeenschap bekendheid heeft verkregen. Anders dan artikel 4, lid 4, sub a, dat de lidstaten slechts machtigt een dergelijke bescherming te verlenen, stelt artikel 4, lid 3, die bescherming verplicht.

10. Voorts geeft artikel 5, lid 2 (dat betrekking heeft niet op de inschrijving maar op het gebruik van een later merk), aan de lidstaten een met die van artikel 4, lid 4, sub a, vergelijkbare keuzemogelijkheid:

„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."

11. Ik wijs er echter op, dat, ofschoon de vraag betrekking heeft op bekende merken en de artikelen 4, lid 4, sub a, en 5, lid 2, zulke merken specifiek vermelden, het Bundesgerichtshof heeft gepreciseerd, dat het in de onderhavige zaak gaat om artikel 4, lid 1, sub b, om redenen die hieronder zullen worden uiteengezet. [4]

3 — Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1).

4 — Punt 26 infra.

De feiten

12. Op 29 juli 1986 diende Pathe Communications Corporation (hierna: „Pathe"), gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika, een verzoek tot inschrijving in van het woordmerk „CANNON" ter aanduiding van de volgende waren en diensten: „op videocassettes opgenomen films (videofilmcassettes), productie, verhuur en projectie van films voor bioscoop en televisieomroep".

13. Canon Kabushiki Kaisha (hierna: „CKK") verzette zich tegen dat verzoek, omdat het inbreuk maakte op haar eigen woordmerk „Canon". Dat merk was al ingeschreven voor, onder meer, „foto- en filmcamera's en -projectoren; apparatuur voor televisieopname en -registratie, apparatuur voor de ontvangst en weergave van televisiebeelden, daaronder begrepen apparatuur voor opname en weergave van televisiebeelden op band en plaat".

14. Ten tijde van het verzet van CKK was de merkenrichtlijn nog niet ingevoerd en was in Duitsland derhalve de nationale merkenwet (Warenzeichengesetz; hierna: „WZG") van toepassing. Hoewel de richtlijn van 21 december 1988 uiterlijk op 31 december 1992 [5] moest worden uitgevoerd, gebeurde dat in de Bondsrepubliek pas bij een op 25 oktober 1994 vastgestelde wet. De voornaamste bepalingen van die wet traden op 1 januari 1995 in werking. Volgens het Bundesgerichtshof moet de onderhavige zaak echter worden beoordeeld op basis van de thans geldende wet, waarbij de richtlijn ten uitvoer is gelegd. Deze nieuwe Duitse merkenwet draagt de titel „Markengesetz" en volgens het Bundesgerichtshof komt § 9, leden 1 en 2, ervan overeen met artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn.

15. Volgens het Bundesgerichtshof moet er voor de beoordeling rechtens van worden uitgegaan, dat de twee merken „CANNON" en „Canon" auditief gelijk zijn. Zij hebben echter niet betrekking op identieke waren en diensten. De vraag waarvoor de Duitse rechterlijke instanties zich gesteld zagen, is of de respectieve waren en diensten nochtans als soortgelijk kunnen worden beschouwd.

16. Toen Pathe's verzoek door de Duitse autoriteiten werd onderzocht, was de eerste instantie van oordeel, dat de waren en diensten van de strijdende partijen inderdaad overeenstemmend waren, op grond waarvan de inschrijving van het merk „CANNON" werd geweigerd. De tweede instantie vernietigde dat besluit en verklaarde het verzet ongegrond wegens het ontbreken van soortgelijkheid. CKK ging bij het Bundespatentgericht in beroep, doch dit beroep werd

5 — Zie punt 5 supra.

verworpen bij beschikking van 6 april 1994. CKK stelde toen hogere voorziening in bij het Bundesgerichtshof en het is in het kader van die procedure dat de onderhavige verwijzing plaatsvond.

17. Het Bundespatentgericht verwierp het beroep van CKK, omdat het met de tweede instantie van oordeel was, dat der partijen waren en diensten niet soortgelijk waren in de zin van § 5, lid 4, sub 1, WZG. Het meende, dat van soortgelijkheid alleen sprake kan zijn indien de waren of diensten wegens hun economisch belang en de wijze waarop zij worden gebruikt, en met name wat de gebruikelijke productie- en verkoopplaatsen betreft, dusdanige overeenkomsten vertonen, dat bij de gemiddelde koper de indruk kan worden gewekt, dat zij van dezelfde onderneming afkomstig zijn. CKK stelt, dat in november 1985 76,6 % van de bevolking haar merk kende, en volgens het Bundesgerichtshof betekent dit, dat het merk „Canon" een bekend merk is. Het Bundespatentgericht was echter van oordeel, dat de bekendheid van het merk van CKK niet relevant was voor de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten.

18. Het Bundespatentgericht merkte op, dat tussen de waar „videofilmcassettes" gespecificeerd in Pathe's aanvraag, en de waren „projectoren, apparatuur voor het maken en opnemen van televisiebeelden, apparatuur voor televisie-uitzendingen, apparatuur voor de ontvangst en weergave van televisiebeelden, daaronder begrepen apparatuur voor opname en weergave van televisiebeelden op band en plaat", waarvoor het merk van CKK gold, een zeer nauw verband bestaat. Het was echter van mening, dat de twee groepen van waren niet soortgelijk zijn. In afwijking van het oordeel van de Dertigste kamer van het Bundespatentgericht in een soortgelijke procedure, verklaarde het, dat niet kon worden aangenomen, dat videofilmcassettes en de televisietoestellen waarvoor CKK's merk geldt, of de door CKK verkochte videocamera's soortgelijk zijn.

19. Het Bundespatentgericht verklaarde, dat het reeds in 1989 had vastgesteld, dat onder de producenten van videobanden in de industriecatalogus 1988 van Seibt niet één producent van consumentenelektronica voorkomt; inmiddels hebben zich in dit opzicht, in ieder geval wat bespeelde videocassettes betreft, geen belangrijke wijzigingen voorgedaan; bij navraag in gespecialiseerde winkels is gebleken, dat in het assortiment van bespeelde videocassettes geen producten van een producent van televisietoestellen of videorecorders voorkomen. Het Bundespatentgericht was daarom van oordeel, dat het niet aannemelijk was, dat de doorsnee koper in de mening verkeerde dat bespeelde videobanden en de overeenkomstige opname- en weergaveapparatuur van dezelfde onderneming afkomstig zijn. Zelfs het publiek was er zich voldoende van bewust, dat aan de productie van vooropgenomen cassettes andere eisen worden gesteld, en het begreep, dat videocassettes en videorecorders niet van dezelfde producent afkomstig zijn.

20. Het Bundespatentgericht verwierp ook de mogelijkheid van soortgelijkheid tussen de in Pathe's aanvraag vermelde diensten

„productie, verhuur en weergave van films voor bioscoop en televisieomroep" met de door het merk van CKK beschermde apparatuur voor het maken van televisiebeelden, enzovoort. Het Bundespatentgericht meende, dat het feit dat camera's en projectoren worden gebruikt voor de productie en weergave van films, niet tot de verkeerde conclusie leidt — althans niet in die mate, dat dit voor het merkenrecht relevant zou zijn — dat de producenten van dergelijke apparatuur normaliter ook films produceren, verhuren of vertonen.

21. In haar beroep tegen de beschikking van het Bundespatentgericht betoogt CKK, dat sedert de implementatie van de merkenrichtlijn in Duits recht de wijze waarop het Bundespatentgericht de soortgelijkheid van waren en diensten beoordeelt, niet meer de juiste is. Zij stelt, dat haar merk „Canon" beroemd of in ieder geval zeer bekend is en dat deze omstandigheid, in combinatie met het feit dat videofilmcassettes en videoopname- en weergaveapparatuur via dezelfde verkoopkanalen worden aangeboden, moet leiden tot de vaststelling, dat de door de twee merken beschermde waren soortgelijk zijn en dat er daarom gevaar van verwarring bij het publiek bestaat in de zin van § 9, lid 1, sub 2, van het Markengesetz. [6]

6 — Zoals reeds gezegd, komt die bepaling overeen met artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn.

De vraag

22. Het Bundesgerichtshof heeft daarom de volgende prejudiciële vraag aan dit Hof gesteld:

„Dient bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop beide merken betrekking hebben, het onderscheidend vermogen, meer bepaald de bekendheid van het oudere merk (op het voor de anciënniteit van het jongere merk bepalende tijdstip) in aanmerking te worden genomen, met name in dier voege, dat gevaar van verwarring in de zin van artikel 4, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104/EEG ook moet worden aangenomen, wanneer de betrokken waren of diensten naar de mening van het publiek verschillende plaatsen van herkomst hebben?"

23. Het Bundesgerichtshof verklaart, dat het in wezen wenst te vernemen, of de Duitse gerechten na de invoering van de merkenrichtlijn de wijze waarop zij de soortgelijkheid van waren of diensten beoordelen, dienen te wijzigen. Derhalve wenst het te vernemen, welke criteria moeten worden gehanteerd bij de beoordeling of waren of diensten soortgelijk zijn in de zin van artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn.

24. De verwijzingsbeschikking bevat de volgende inlichtingen over de implementatie van de richtlijn. Bij die implementatie is de Duitse wetgever ervan uitgegaan, dat het begrip „soortgelijkheid van waren of diensten" niet in dezelfde zin is te verstaan als onder de vroegere Duitse wet. In de memorie van toelichting bij het ontwerp-Markenrechtsreformgesetz (wet tot hervorming van het merkenrecht) was vermeld, dat in de toekomst niet langer een beroep kon worden gedaan op het onder het oude recht ontwikkelde „statische" soortgelijkheidsbegrip.

25. Onder de oude wet diende er objectieve soortgelijkheid te bestaan tussen de waren of diensten: er bestond daarom geen bescherming krachtens de merkenwet, wanneer objectieve soortgelijkheid van waren of diensten ontbrak, ongeacht de mate van overeenstemming van de merken en de bekendheid van het oudere merk. In de literatuur is betoogd, dat dit sedert de tenuitvoerlegging van de richtlijn is veranderd: er is nu een correlatie tussen, enerzijds, de soortgelijkheid van waren of diensten en, anderzijds, de overeenstemming van de merken en de onderscheidingskracht van het oudere merk, in dier voege, dat aan de soortgelijkheid van waren minder gewicht toekomt naarmate de merken meer gelijkenis vertonen en de onderscheidingskracht van het oudere merk groter is. Volgens het Bundesgerichtshof zou een dergelijke interpretatie betekenen, dat het aantonen van gevaar van verwarring aanzienlijk eenvoudiger is dan onder de oude Duitse wet.

26. Het Bundesgerichtshof erkent, dat onder bepaalde omstandigheden het oudere bekendheid genietende .merk krachtens artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn zelfs dan voor bescherming in aanmerking komt, wanneer er sprake is van niet-soortgelijke waren of diensten. Ofschoon het hier een facultatieve bepaling betreft, verklaart het Bundesgerichtshof, dat deze in Duits recht is omgezet bij § 9, lid 1, sub 3, van het Markengesetz. Het Bundesgerichtshof vestigt er echter de aandacht op, dat het van belang is onderscheid te maken tussen de toepassing van artikel 4, lid 1, sub b, en van artikel 4, lid 4, sub a, omdat naar nationaal recht tegen de eerste inschrijving van een merk voor niet-soortgelijke waren per se niet in verzet kan worden gegaan krachtens de nationale bepalingen waarbij artikel 4, lid 4, sub a, ten uitvoer is gelegd: degene die tegen de inschrijving bezwaar heeft, kan alleen een vordering indienen tot nietigverklaring van het merk nadat het is ingeschreven, of een procedure beginnen wegens inbreuk op zijn eigen merk; de achterliggende gedachte is, dat de inschrijvingsprocedure op een abstracte, systematische wijze moet plaatsvinden. Artikel 4, lid 1, sub b, daarentegen is een grond voor verzet tegen de inschrijving van een merk. De vraag of een bepaald gebruik van een merk onder artikel 4, lid 1, sub b, dan wel onder artikel 4, lid 4, sub a, ressorteert, is daarom van groot praktisch belang.

De betekenis van het begrip „verwarring"

27. De vraag strekt er deels toe te vernemen, of gevaar van verwarring [7] moet worden

7 — De Duitse versie van de richtlijn spreekt van „Verwechslungs*gefahr*" (gevaar van verwarring), terwijl de Engelse versie spreekt van „likelihood of confusion" (waarschijnlijkheid van verwarring).

aangenomen zelfs wanneer volgens het publiek de waren of diensten verschillende plaatsen van herkomst hebben. De betekenis van „verwarring" in artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn is al door dit Hof beoordeeld in zijn arrest van 11 november 1997 in de zaak SABEL. [8]

28. Die zaak betrof de uitlegging van artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn, voor zover betrekking hebbende op „verwarring bij het publiek, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk". Het Hof verklaarde, dat was gesteld dat „het associatiegevaar drie situaties omvatte: in de eerste plaats het geval, dat het publiek het teken en het betrokken merk met elkaar verwart (direct verwarringsgevaar); in de tweede plaats het geval, dat het publiek een verband legt tussen de gerechtigden op het teken en het merk en ze met elkaar verwart (indirect verwarringsgevaar of associatiegevaar); in de derde plaats het geval, dat het publiek een verband ziet tussen het teken en het merk, omdat door de waarneming van het teken de herinnering aan het merk wordt opgeroepen, ofschoon beide niet met elkaar worden verward (associatiegevaar in eigenlijke zin)". [9]

29. Het Hof stelde vast, dat daarom moest worden onderzocht of „artikel 4, lid 1, sub b, toepassing kan vinden ingeval geen direct of indirect verwarringsgevaar bestaat, maar alleen associatiegevaar in eigenlijke zin". [10] Het concludeerde: „Deze bepaling is derhalve niet toepasbaar, indien bij het publiek geen verwarring kan ontstaan." [11] Aldus kwam het Hof tot de slotsom: „gevaar van verwarring in de zin van deze bepaling kan niet reeds aanwezig worden geacht, indien het publiek twee merken wegens hun overeenstemmende begripsinhoud met elkaar zou kunnen associëren" [12] in de zin van artikel 4, lid 1, sub b.

30. Hieruit volgt, dat er in het onderhavige geval geen verwarringsgevaar is in de zin van artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn, wanneer niet het risico bestaat dat het vermoeden van enig zakelijk verband tussen de merken „Canon" en „CANNON" bij het publiek postvat. De Commissie wijst er echter op, dat de vraag betrekking heeft op de toedeling van waren of diensten aan verschillende „plaatsen van herkomst"; dat begrip weerspiegelt het belang dat in de oude Duitse merkenwet aan de vervaardigingsplaats van de betrokken waren werd toegekend. In dit verband moet erop worden gewezen, dat men er niet mee kan volstaan, aan te tonen dat er geen verwarringsgevaar bij het publiek bestaat over de plaats waar de goederen zijn vervaardigd of waar de diensten zijn verricht: wanneer het publiek, ook wanneer het onderkent dat de waren of diensten van verschillende herkomst zijn, zou kunnen menen dat er verband bestaat tussen de twee ondernemingen, is er sprake van verwarringsgevaar in de zin van de richtlijn.

8 — Zaak C-251/95, Jurispr. blz. I-6191.
9 — Punt 16 van het arrest.
10 — Punt 17 van het arrest.
11 — Punt 18 van het arrest.
12 — Dictum van het arrest.

Beoordeling van de overeenstemming van waren en diensten

31. In de onderhavige zaak heeft het debat zich geconcentreerd op de vraag, of de mate van onderscheidend vermogen van een merk, met name zijn bekendheid, een rol speelt bij de beoordeling of waren of diensten als soortgelijk moeten worden beschouwd in de zin van artikel 4, lid 1, sub b. Anders gezegd: kunnen waren of diensten als soortgelijk worden beschouwd in het geval van merken met een bijzonder onderscheidend vermogen, ofschoon zulke waren of diensten als niet soortgelijk zouden worden beschouwd in het geval van andere merken met minder onderscheidend vermogen? Of moet de maatstaf voor de beoordeling van de soortgelijkheid van waren of diensten van objectieve aard zijn (dat wil zeggen de aard van de betrokken merken weggedacht)?

32. Wil een merk aan zijn doel beantwoorden, dan moet het onderscheidingskracht hebben; een merk dat onderscheidend vermogen volledig mist, kan volgens artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn niet worden ingeschreven en als het is ingeschreven, kan het nietig worden verklaard. Maar onderscheidingskracht bestaat in verschillende graden. Een merk kan een sterke onderscheidingskracht hebben omdat het bekend is of omdat het ongebruikelijk is. Hoe bekender of ongebruikelijker een merk is, des te groter is het gevaar, dat bij de consumenten de valse voorstelling ontstaat dat er een zakelijke verbinding aanwezig is tussen de waren of diensten die hetzelfde of een overeenstemmend merk dragen. Zoals het Hof in het arrest SABEL opmerkte, „het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is". [13] Het verdient echter opmerking, dat in die zaak, anders dan in de onderhavige, niet was betwist, dat op zijn minst enige van de waren die door de betrokken merken werden gedekt, identiek waren; het was de vraag, of de betrokken merken (in tegenstelling tot de waren) zo soortgelijk waren, dat verwarringsgevaar kon ontstaan.

33. CKK, de Franse regering en de Commissie zijn alle van oordeel, dat de mate van onderscheidend vermogen van een merk relevant is voor de beoordeling van de overeenstemming van waren of diensten. Ter terechtzitting merkte de Italiaanse regering op, dat „overeenstemming" een zeer vaag begrip is, dat niet alleen kan worden gebaseerd op objectieve factoren.

34. Zij verwijzen naar de tiende overweging van de considerans van de richtlijn, luidende:

„(...) dat het begrip overeenstemming in samenhang met het gevaar van verwarring moet worden uitgelegd; dat het gevaar van verwarring, dat van vele factoren afhangt en met name van de bekendheid van het merk

13 — Aangehaald in voetnoot 18, punt 24.

op de markt, van [14] de vraag in hoeverre een associatie mogelijk is met het gebruikte of ingeschreven teken [en] van [15] de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en van de geïdentificeerde waren of diensten, de grondslag voor de bescherming vormt; dat de wijze waarop het gevaar van verwarring kan worden vastgesteld, en in het bijzonder de bewijslast, een zaak is van nationaal procesrecht, waarop deze richtlijn geen betrekking heeft".

35. CKK en de Franse regering betogen, dat deze overweging, met name de vaststelling „dat het begrip overeenstemming in samenhang met het gevaar van verwarring moet worden uitgelegd", aantoont, dat de maatstaf voor de beoordeling van de overeenstemming van waren of diensten niet kan worden geacht van objectieve aard te zijn.

36. CKK betoogt ook, dat het van belang is om krachtens artikel 4, lid 1, sub b, in verzet te kunnen gaan tegen de eerste inschrijving van een merk, zodat het niet nodig is de eerste inschrijving voor lief te nemen om vervolgens het gebruik daarvan op grond van andere bepalingen aan te vechten. Zij is van oordeel, dat partijen in oppositieprocedures minder kosten hebben en hun rechten effectiever en efficiënter kunnen verdedigen dan in het kader van andere procedures.

37. Pathe en het Verenigd Koninkrijk bepleiten echter een objectieve, autonome beoordeling van de soortgelijkheid van waren of diensten (dat wil zeggen een beoordeling zonder acht te slaan op de aard of de bekendheid van het oudere merk). Het Verenigd Koninkrijk houdt staande, dat het vereiste dat in de fase van inschrijving van een merk rekening moet worden gehouden met de bekendheid van een ouder merk bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten, de onderzoekers overmatig zou belasten en het inschrijvingsproces aanzienlijk zou verlengen. Pathe betoogt ook, dat grote ondernemingen opzettelijk de inschrijvingsprocedures zouden vertragen.

38. Bovendien betoogt Pathe, dat een flexibele afgrenzing van de definitie van soortgelijke waren of diensten tot rechtsonzekerheid zou leiden. Een van de laatste argumenten van het Verenigd Koninkrijk is, dat wanneer voor de beslissing of waren of diensten soortgelijk zijn, de kwestie van het verwarringsgevaar moet worden behandeld, de noodzaak van een dergelijke soortgelijkheid zinloos is: de enige vraag zou zijn, of er al dan niet verwarringsgevaar bestond; wanneer dat de bedoeling was geweest, zou de richtlijn anders zijn gestructureerd.

39. Naar mijn mening, is de vaststelling in de tiende overweging van de considerans van de richtlijn doorslaggevend voor de oplossing van dit geschilpunt, te weten dat de beoordeling van verwarringsgevaar met name

14 — [Voetnoot zonder belang voor de Nederlandse vertaling.]
15 — [Voetnoot zonder belang voor de Nederlandse vertaling.]

afhangt van de bekendheid van het merk. Die vaststelling luidt, samenhangend, als volgt:

„Overwegende dat de door het ingeschreven merk verleende bescherming, waarvan de functie met name is het merk als aanduiding van herkomst te waarborgen, absoluut is wanneer het merk gelijk is aan het teken en de waren of diensten dezelfde zijn; dat de bescherming ook geldt wanneer het merk overeenstemt met het teken en de waren of diensten soortgelijk zijn; dat het begrip overeenstemming in samenhang met het gevaar van verwarring moet worden uitgelegd; dat 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 [en] van de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en van de geïdentificeerde waren of diensten, de grondslag voor de bescherming vormt (...)"

Die vaststelling verduidelijkt, dat de bekendheid van het merk, ofschoon niet specifiek vermeld in artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn, relevant is voor de beslissing of de overeenstemming zodanig is, dat zij tot verwarringsgevaar kan leiden.

40. Die mening wordt ook bevestigd door het arrest in de zaak SABEL [16], waarin het Hof overwoog: „Het verwarringsgevaar dient derhalve globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval." Het is juist, dat dit in een andere context is gezegd: het Hof onderzocht daar de vraag, of begripsmatige overeenstemming van merken alleen kan leiden tot verwarring in de zin van artikel 4, lid 1, sub b, ingeval de betrokken goederen duidelijk identiek zijn. Nochtans heeft de beoordeling een algemene strekking.

41. De regering van het Verenigd Koninkrijk tracht het argument te weerleggen, dat de tiende overweging van de considerans van de richtlijn een globale benadering ondersteunt. Zij houdt staande, dat die overweging alleen betekent, dat bij de beoordeling van de overeenstemming moet worden gelet op de vraag of de waren of diensten zodanig zijn, dat bij het publiek de onjuiste gedachte kan postvatten dat zij dezelfde herkomst hebben, en dat bij die beoordeling de bekendheid van het oudere merk geen rol speelt.

42. Die uitlegging vereist echter, dat die overweging zo moet worden verstaan, dat weliswaar met de verwarringskwestie rekening moet worden gehouden bij de beoordeling van de soortgelijkheid van waren of diensten, doch dat één criterium voor de beoordeling van het verwarringsgevaar, te weten de „bekendheid" van het oudere merk „op de markt" (zoals expliciet in de overweging genoemd), bij die beoordeling moet

16 — Aangehaald in voetnoot 8, punt 22.

worden gepasseerd. Ik vind het moeilijk de overweging aldus te lezen. (De tournure „bekendheid van het merk op de markt" verwijst mijns inziens naar de kracht van het onderscheidend vermogen van het merk, dat wil zeggen of het gemakkelijk door het publiek wordt herkend, hetzij omdat het van intrinsiek ongebruikelijke aard is hetzij wegens zijn bekendheid.)

43. Voorts komt het mij voor, dat het gevaar dat de inschrijvingsprocedure langer gaat duren wanneer de bekendheid van een ouder merk in aanmerking moet worden genomen, niet zo ernstig is als Pathe en de regering van het Verenigd Koninkrijk beweren. De Franse regering verklaarde ter terechtzitting, dat haar ervaring leert, dat een dergelijke inaanmerkingneming de procedure niet onnodig vertraagt of ingewikkeld maakt. Het zou zelfs in het belang van de rechtszekerheid kunnen zijn ertegen te waken, dat merken worden ingeschreven waarvan het gebruik met succes kan worden aangevochten. In ieder geval toont de tiende overweging van de considerans van de richtlijn mijns inziens aan, dat de bekendheid van een merk bij de beoordeling van verwarringsgevaar tussen twee merken ook dan in aanmerking moet worden genomen, wanneer daarmede bij de beoordeling van de soortgelijkheid van waren en diensten geen rekening kan worden gehouden. Bovendien zal het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt, dat de gemeenschapsmerken registreert, in vele gevallen verplicht zijn de bekendheid van een merk in aanmerking te nemen, aangezien de verordening inzake het gemeenschapsmerk een bepaling bevat die overeenstemt met artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn. Volgens artikel 8, lid 5, van die verordening kan de houder van een ouder merk dat bekendheid heeft verkregen, zich onder bepaalde omstandigheden verzetten tegen de inschrijving van een gelijk of overeenstemmend merk voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn. Dit doet vermoeden, dat de praktische problemen als gevolg van het feit dat de registratieambtenaren verplicht zijn rekening te houden met de bekendheid van een merk, niet zo ernstig zijn als is betoogd.

44. Ik zou willen beklemtonen, dat ofschoon naar mijn mening met de mate van bekendheid van het merk rekening moet worden gehouden bij de beslissing, of er voldoende overeenstemming bestaat om tot verwarring te kunnen leiden, het vereiste van soortgelijkheid volledig tot zijn recht moet komen, zowel bij de beoordeling van de overeenstemming van de merken als bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten. Het is daarom onjuist te beweren, dat na de omzetting in nationaal recht van artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn het niet langer noodzakelijk is, in het geval van een merk met bijzonder onderscheidend vermogen de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten vast te stellen. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren of diensten kan het nuttig zijn te letten op de door de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Franse regering voorgestelde factoren.

45. Volgens de regering van het Verenigd Koninkrijk moet bij de beoordeling van de soortgelijkheid van waren of diensten rekening worden gehouden met de volgende factoren:

a) het gebruik van de respectieve waren of diensten;

b) de gebruikers van de respectieve waren of diensten;

c) de fysieke aard van de waren of dienstverleningen;

d) de handelskanalen waarlangs de goederen of diensten op de markt worden gebracht;

e) in het geval van zelfbedieningsgebruiksartikelen: of deze in de praktijk in supermarkten worden aangeboden of aldaar waarschijnlijk zullen worden aangeboden, en met name of zij in hetzelfde schap of in verschillende schappen worden aangeboden of waarschijnlijk zullen worden aangeboden;

f) de mate waarin de respectieve goederen of diensten met elkaar concurreren: bij dit onderzoek kan er rekening mee worden gehouden, hoe de marktdeelnemers de waren kwalificeren, bijvoorbeeld of marktonderzoekbureaus, die uiteraard ten behoeve van de industrie werken, de waren of diensten in dezelfde of verschillende sectoren indelen. [17]

17 — Deze lijst is ontleend aan het arrest van de High Court, British Sugar Plc/James Robertson & Sons Ltd, 23 mei 1996, [1996] RPC 281.

46. Ofschoon erkennende, dat deze lijst van factoren niet uitputtend is, merkte de regering van het Verenigd Koninkrijk ter terechtzitting op, dat zij nochtans een gemeenschappelijk kenmerk aanwijst, dat aanwezig dient te zijn in alle factoren waarmede rekening moet worden gehouden bij de beoordeling van de soortgelijkheid van goederen of diensten: te weten dat de factoren direct verband moeten houden met de waren of diensten zelf.

47. De Franse regering is eveneens van mening, dat bij de beoordeling van de soortgelijkheid van goederen en diensten rekening moet worden gehouden met de factoren die betrekking hebben op de aard van de goederen of diensten, het doel en de clientèle waarvoor zij bestemd zijn, hun normaal gebruik en de normale manier van distributie.

48. Het gebruik van deze „objectieve" factoren voor de beoordeling van de soortgelijkheid sluit mijns inziens echter niet uit, dat bij de beslissing of er voldoende overeenstemming bestaat om aanleiding te geven tot verwarringsgevaar, rekening moet worden gehouden met de mate van bekendheid van het merk.

49. Tegen deze mening zou kunnen worden ingebracht, dat hoe eenvoudiger en objectiever het onderzoek naar de soortgelijkheid van goederen en diensten krachtens artikel 4,

lid 1, sub b, is, des te onwaarschijnlijker is, dat nationale merkregistratiebureaus of rechterlijke instanties in de diverse lidstaten verschillend zullen oordelen over de vraag, of een bepaald merk verwarringscheppend is. Dat zou in overeenstemming zijn met de doelstelling van de richtlijn tot aanpassing van het merkenrecht in de lidstaten.

50. Ik ben het ermee eens, dat een flexibele maatstaf van soortgelijkheid van waren of diensten in de verschillende lidstaten kan leiden tot uiteenlopende interpretaties van een dergelijke soortgelijkheid. Het is inderdaad mogelijk dat, anders dan in bepaalde lidstaten wordt aangenomen, een nieuw merk in een bepaalde lidstaat niet valt onder artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn, eenvoudig omdat in die staat wordt geoordeeld dat, ondanks de bekendheid van het oudere merk en het gevaar van verwarring, de waren of diensten onvoldoende soortgelijk zijn. In een dergelijk geval kan echter het feit dat het oudere merk bekendheid heeft verworven, heel wel betekenen, dat in die lidstaat artikel 4, lid 4, sub a, of artikel 5, lid 2, van de richtlijn (betreffende de bescherming van een merk bij niet-soortgelijke waren of diensten) van toepassing is. Volgens de gegevens waarover de Commissie beschikt, hebben alle lidstaten gebruikgemaakt van de door artikel 4, lid 4, sub a, geboden mogelijkheid. [18] Aldus zou het eindresultaat in alle lidstaten (te weten het verbod of de nietigverklaring van de inschrijving van een merk of het verbod het te gebruiken) veelal hetzelfde zijn.

51. Als laatste opmerking moge ik toevoegen, dat het mijns inziens niet onrechtvaardig is wanneer de houder van een merk beschermd wordt voor een uitgebreider gamma waren dan waarvoor het merk is ingeschreven. Het is niet redelijk om van een merkhouder te verlangen, dat hij zijn merk doet inschrijven voor alle soorten van waren ten aanzien waarvan het gebruik van zijn merk kan leiden tot verwarringsgevaar, omdat hij het merk voor die goederen wellicht niet zal gebruiken; overigens kunnen merken die zijn ingeschreven voor waren of diensten waarvoor zij niet worden gebruikt, na vijf jaar wegens niet-gebruik vervallen worden verklaard. [19] Bovendien bewerkstelligt de verwarringsmaatstaf, dat bij de inschrijving van een merk voor een bepaalde klasse van waren of diensten de merkhouder daardoor niet wordt beschermd voor een te uitgebreid gamma van waren en diensten. De notie van verwarring moet niet te zeer worden uitgebreid, omdat, zoals ik in mijn conclusie in de zaak SABEL opmerkte [20], een ruime interpretatie in strijd zou komen met de doelstelling van de richtlijn, te weten het bevorderen van het vrije verkeer van goederen. Waar echter een reëel en behoorlijk onderbouwd verwarringsgevaar bestaat, is het naar mijn mening niet alleen gerechtvaardigd, doch ook noodzakelijk zowel de consument als de merkhouder te beschermen door de inschrijving van een jonger merk te weigeren, zelfs voor soortgelijke waren en diensten waarvoor het oudere merk niet is ingeschreven.

18 — Verklaring van de Commissie ter terechtzitting van 13 januari 1998 in de zaak BMW (C-63/97).

19 — Zie artikelen 10-12 van de richtlijn.

20 — Aangehaald in voetnoot 8, punten 50 en 51.

Conclusie

52. Bijgevolg dient de door het Bundesgerichtshof voorgelegde vraag mijns inziens te worden beantwoord als volgt:

„Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van waren of diensten, gedekt door twee merken in de zin van artikel 4, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet rekening worden gehouden met de onderscheidingskracht van het oudere merk, en meer bepaald de bekendheid daarvan, voor de beslissing of voldoende soortgelijkheid bestaat om verwarringsgevaar te scheppen. Echter kan alleen van verwarringsgevaar in de zin van die bepaling sprake zijn, wanneer het publiek kan menen, dat de betrokken waren of diensten afkomstig zijn van economisch verbonden ondernemingen."