ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer)

22 november 2007 *

In zaak C-328/06,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG, ingediend door de Juzgado de lo Mercantil n° 3 de Barcelona (Spanje) bij beslissing van 17 juli 2006, ingekomen bij het Hof op 27 juli 2006, in de procedure

Alfredo Nieto Nuño

tegen

Leonci Monlleó Franquet,

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE (Tweede kamer),

samengesteld als volgt: C. W. A. Timmermans, kamerpresident, L. Bay Larsen (rapporteur), J. Makarczyk, P. Kūris en J.-C. Bonichot, rechters,

* Procestaal: Spaans.

advocaat-generaal: P. Mengozzi,
griffier: R. Grass,

gezien de stukken,

gelet op de opmerkingen van:

— L. Monlleó Franquet, vertegenwoordigd door C. Arcas Hernández, procurador, en C. Cardelús de Balle, abogado,

— de Franse regering, vertegenwoordigd door G. de Bergues en J.-C. Niollet als gemachtigden,

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

— de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door R. Vidal Puig en W. Wils als gemachtigden,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 13 september 2007,

het navolgende

Arrest

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

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen A. Nieto Nuño, houder van het ingeschreven merk FINCAS TARRAGONA voor verschillende werkzaamheden in de vastgoedsector, en L. Monlleó Franquet, vastgoedmakelaar te Tarragona (Spanje), betreffende het gebruik door deze laatste van het niet-ingeschreven oudere merk FINCAS TARRAGONA (in het Castiliaans) of FINQUES TARRAGONA (in het Catalaans) voor zijn beroepswerkzaamheden.

Toepasselijke bepalingen

Gemeenschapsregeling

3 Artikel 4 van de richtlijn, getiteld „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 [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. Onder ‚oudere merken' in de zin van lid 1 worden verstaan:

[...]

d) de merken die op de depotdatum van de merkaanvrage of, in voorkomend geval, van het ten behoeve van de merkaanvrage ingeroepen voorrangsrecht, in een lidstaat algemeen bekend zijn in de zin van artikel 6 bis van het Unieverdrag van Parijs.

[...]

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

[...]

b) rechten op een niet ingeschreven merk of een ander in het economisch verkeer gebruikt teken verworven zijn vóór de datum van indiening van de aanvrage om inschrijving van het merk of in voorkomend geval vóór de datum van het ten behoeve van die merkaanvrage ingeroepen voorrangsrecht, en dat niet ingeschreven merk of dat andere teken de houder ervan het recht verleent om het gebruik van een jonger merk te verbieden;

[...]"

4 Artikel 6 van de richtlijn, getiteld „Beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen", bepaalt in lid 2 het volgende:

„Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken van een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis, wanneer dat recht erkend is door de wetgeving van de betrokken lidstaat en binnen de grenzen van het grondgebied waarin het erkend wordt."

Verdrag van Parijs

5 Artikel 6 bis van het Verdrag tot bescherming van de industriële eigendom, ondertekend te Parijs op 20 maart 1883, herzien te Stockholm op 14 juli 1967 en gewijzigd op 28 september 1979 (*Recueil des traités des Nations Unies*, deel 828, nr. 11851, blz. 305; hierna: „Verdrag van Parijs"), dat verbindend is voor alle lidstaten van de Europese Gemeenschap, bepaalt:

„*Merken*: algemeen bekende merken

1) De landen der Unie verbinden zich om, hetzij ambtshalve, indien de wetgeving van het land dit toelaat, hetzij op verzoek van de belanghebbende, de inschrijving te weigeren of nietig te verklaren en het gebruik te verbieden van een fabrieks- of handelsmerk, dat de reproductie, nabootsing of vertaling vormt, welke verwarring kunnen wekken, van een merk, dat naar het oordeel van de bevoegde autoriteiten van het land van inschrijving of van gebruik, aldaar algemeen bekend is als zijnde reeds het merk van iemand, gerechtigd tot het genieten van de voordelen van dit verdrag, en gebruikt voor gelijke of soortgelijke waren. Hetzelfde zal gelden, wanneer het kenmerkend gedeelte van het merk de reproductie vormt van een dergelijk algemeen bekend merk of een nabootsing, welke verwarring daarmede kan verwekken.

2) Een termijn van ten minste vijf jaar te rekenen van de datum van inschrijving zal moeten worden toegestaan om de doorhaling van een zodanig merk te vorderen. De landen der Unie hebben de bevoegdheid te voorzien in een termijn, binnen welke een verbod van gebruik kan worden gevorderd.

3) Er zal geen termijn worden vastgesteld om de doorhaling of het verbod van gebruik te vorderen van die merken, welke te kwader trouw zijn ingeschreven of worden gebruikt."

Nationale regeling

6 Artikel 6 van de Spaanse merkenwet nr. 17/2001 (Ley de Marcas Española 17/2001) van 7 december 2001 luidt als volgt:

„1. Niet als merk kunnen worden ingeschreven tekens:

a) die gelijk zijn aan een ouder merk dat betrekking heeft op dezelfde waren of diensten;

b) die gelijk zijn aan of overeenstemmen met een ouder merk en betrekking hebben op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan; verwarringsgevaar omvat de mogelijkheid van associatie met het oudere merk.

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

[...]

d) de niet-ingeschreven merken die op de depot- of voorrangsdatum van de onderzochte merkaanvraag in Spanje algemeen bekend zijn in de zin van artikel 6 bis van het Unieverdrag van Parijs."

Hoofdgeding en prejudiciële vraag

7 Nieto Nuño is houder van het merk FINCAS TARRAGONA, dat in Spanje is ingeschreven voor beheer van eigendommen en mede-eigendommen, verhuur en verkoop van onroerende goederen, juridische bijstand en projectontwikkeling van klasse 36 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.

8 Monlleó Franquet, vastgoedmakelaar te Tarragona, gebruikt publiekelijk en continu de benaming FINCAS TARRAGONA (in het Castiliaans) of FINQUES TARRAGONA (in het Catalaans) ter aanduiding van zijn beroepswerkzaamheden.

9 Nieto Nuño heeft op grond van de Spaanse merkenwetgeving bij de Juzgado de lo Mercantil n° 3 de Barcelona een vordering ingesteld tegen Monlleó Franquet, strekkende tot vaststelling dat verweerder in het hoofdgeding het ingeschreven merk FINCAS TARRAGONA schendt.

10 Monlleó Franquet heeft ter verdediging aangevoerd dat de benaming waaronder hij zijn beroepswerkzaamheden verricht, een niet-ingeschreven ouder algemeen bekend merk is dat hij ten laatste sinds 1978 gebruikt. Hij heeft een reconventionele vordering ingesteld tot nietigverklaring van het merk van verzoeker in het hoofdgeding.

11 De verwijzende rechter stelt dat verweerder in het hoofdgeding zijn niet-ingeschreven merk alleen in de stad Tarragona en omstreken gebruikt, zodat het relevante gedeelte van het publiek, de clientèle, de consumenten en de concurrenten niet afkomstig is uit heel Spanje of uit een belangrijk deel ervan.

12 In deze omstandigheden heeft de Juzgado de lo Mercantil n° 3 de Barcelona de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vraag gesteld:

„Heeft de ‚algemene bekendheid' van een merk in een lidstaat in de zin van artikel 4 van de [richtlijn] uitsluitend betrekking op de mate van bekendheid en inburgering in een lidstaat van de Europese Unie of op een belangrijk deel van het grondgebied van deze staat, of kan de algemene bekendheid van een merk worden gekoppeld aan een geografisch gebied dat niet overeenstemt met het grondgebied van een staat, maar met dat van een autonome gemeenschap, een regio, een comarca of een stad, naar gelang van de door het merk beschermde waar of dienst en van degenen voor wie het merk daadwerkelijk bedoeld is, kortom naar gelang van de markt waarop het merk wordt gebruikt?"

Beantwoording van de prejudiciële vraag

13 De gestelde vraag betreft enkel de geografische omvang van de algemene bekendheid van een ouder merk, en niet de criteria voor de beoordeling van de algemene bekendheid zelf, die wordt beoordeeld in termen van de mate van bekendheid van het merk bij het publiek.

14 Wat de geografische omvang van de algemene bekendheid van een merk betreft, dient te worden opgemerkt dat krachtens artikel 4, lid 2, sub d, van de richtlijn het bestaan van algemeen bekende merken in de zin van artikel 6 bis van het Unieverdrag van Parijs moet worden beoordeeld „in een lidstaat".

15 Met zijn vraag verzoekt de verwijzende rechter om de draagwijdte van de uitdrukking „in een lidstaat" te verduidelijken.

16 Gelet op de omstandigheden van het hoofdgeding wil hij in wezen vernemen of artikel 4, lid 2, sub d, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat het oudere merk algemeen bekend moet zijn op het gehele grondgebied van de lidstaat waar het is ingeschreven of in een aanmerkelijk gedeelte ervan, dan wel of de door deze bepaling verleende bescherming ook ziet op situaties waarin het oudere merk enkel in een stad en de omstreken ervan algemeen bekend is.

17 Bij gebreke van precisering in die zin in de uitgelegde gemeenschapsbepaling kan zeker niet worden verlangd dat het merk algemeen bekend is op het „gehele" grondgebied van de lidstaat. Het is voldoende dat het algemeen bekend is in een aanmerkelijk gedeelte ervan (zie mutatis mutandis arrest van 14 september 1999, General Motors, C-375/97, Jurispr. blz. I-5421, punt 28, met betrekking tot het verwante begrip „bekendheid" van een merk, waarvoor artikel 5, lid 2, van de richtlijn eveneens verwijst naar een beoordeling „in de lidstaat").

18 De algemene betekenis van de termen in de uitdrukking „in een lidstaat" verzet zich evenwel ertegen dat deze uitdrukking van toepassing is wanneer het merk enkel algemeen bekend is in een stad en de omstreken ervan die samen geen aanmerkelijk gedeelte van de lidstaat vormen.

19 In elk geval dient erop te worden gewezen dat een niet-ingeschreven ouder merk, in voorkomend geval, met name kan vallen onder:

— artikel 4, lid 4, sub b, van de richtlijn, volgens hetwelk een lidstaat kan bepalen dat een merk niet wordt ingeschreven of, indien ingeschreven, kan worden nietig verklaard indien en voor zover rechten op een niet-ingeschreven merk voordien verworven zijn en dat niet-ingeschreven merk de houder ervan het recht verleent om het gebruik van een jonger merk te verbieden;

— artikel 6, lid 2, van de richtlijn, dat een lidstaat de mogelijkheid biedt om het gebruik van een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis toe te staan binnen de grenzen van het grondgebied waarin het erkend wordt.

20 Onverminderd de respectieve werkingssfeer van deze twee bepalingen, dient derhalve op de gestelde vraag te worden geantwoord dat artikel 4, lid 2, sub d, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat het oudere merk algemeen bekend moet zijn op het gehele grondgebied van de lidstaat waar het is ingeschreven of in een aanmerkelijk gedeelte ervan.

Kosten

21 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 (Tweede kamer) verklaart voor recht:

Artikel 4, lid 2, sub d, 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 oudere merk algemeen bekend moet zijn op het gehele grondgebied van de lidstaat waar het is ingeschreven of in een aanmerkelijk gedeelte ervan.

ondertekeningen