ARREST VAN HET HOF

14 mei 2002 *

In zaak C-2/00,

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

Michael Hölterhoff,

en

Ulrich Freiesleben,

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

* Procestaal: Duits.

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE,

samengesteld als volgt: P. Jann, president van de Vijfde kamer, waarnemend voor de president, F. Macken, N. Colneric en S. von Bahr, kamerpresidenten, C. Gulmann (rapporteur), A. La Pergola, J.-P. Puissochet, M. Wathelet en V. Skouris, rechters,

advocaat-generaal: F. G. Jacobs,

griffier: H. von Holstein, adjunct-griffier,

gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door:

— M. Hölterhoff, vertegenwoordigd door M. Samer, Rechtsanwalt,

— U. Freiesleben, vertegenwoordigd door E. Keller, Rechtsanwalt,

— de Franse regering, vertegenwoordigd door R. Abraham en A. Maitrepierre als gemachtigden,

— de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door G. Amodeo als gemachtigde, bijgestaan door D. Alexander, barrister,

— de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door K. Banks als gemachtigde, bijgestaan door I. Brinker en W. Berg, avocats,

gezien het rapport ter terechtzitting,

gehoord de mondelinge opmerkingen van U. Freiesleben, de Franse regering en de Commissie ter terechtzitting van 12 juni 2001,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 20 september 2001,

het navolgende

Arrest

1 Bij beschikking van 23 december 1999, binnengekomen bij het Hof op 5 januari 2000, heeft het Oberlandesgericht Düsseldorf krachtens artikel 234 EG een prejudiciële vraag gesteld over de uitlegging van artikel 5, lid 1, sub a en b, van Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1; hierna: „richtlijn").

2 Deze vraag is gerezen in een geding tussen U. Freiesleben, houder van twee ingeschreven merken, en M. Hölterhoff, ter zake van het gebruik dat Hölterhoff van deze merken in het economisch verkeer maakt voor beschrijvende doeleinden.

Het rechtskader

De communautaire wettelijke regeling

3 Artikel 5, lid 1, van de richtlijn bepaalt:

„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."

De Duitse wettelijke regeling

4 De richtlijn is in Duits recht omgezet bij het Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen van 25 oktober 1994 (wet inzake de bescherming van

merken en andere onderscheidende tekens, BGBl. 1994 I, blz. 3082; hierna: „Duitse merkenwet"). § 14, lid 2, van deze wet neemt de bepalingen van artikel 5, lid 1, sub a en b, van de richtlijn bijna woordelijk over.

Het hoofdgeding en de prejudiciële vraag

5 Freiesleben is houder van twee in Duitsland ingeschreven merken, Spirit Sun en Context Cut, voor respectievelijk „diamanten voor verwerking tot sieraden" en „edelstenen voor verwerking tot sieraden".

6 De twee types waren die onder deze merken worden verhandeld, onderscheiden zich door een bijzondere slijpvorm. Het merk Spirit Sun wordt gebruikt voor een ronde slijpvorm met facetten die straalsgewijs vanaf het centrum lopen, en het merk Context Cut voor een vierkante slijpvorm met een spits toelopend diagonaal kruis.

7 Hölterhoff handelt in allerlei soorten edelstenen, die hij zelf slijpt of inkoopt bij andere handelaars. Hij verhandelt zowel stenen van eigen makelij als bij derden ingekochte waren.

8 Op 3 juli 1997 heeft hij in het kader van een handelstransactie aan een goudsmid-juwelier halfedelstenen en sierstenen onder de aanduidingen „Spirit Sun" en „Context Cut" te koop aangeboden. Deze laatste heeft bij Hölterhoff twee granaatstenen „volgens de slijpvorm Spirit Sun" besteld. Op het reçu en de factuur aangaande de verkoop van deze stenen wordt niet verwezen naar de merken Spirit Sun en Context Cut en worden de waren aangeduid als „rodolieten".

9 Naar aanleiding van deze verkoop heeft Freiesleben op grond van artikel 14 van de Duitse merkenwet tegen Hölterhoff een vordering wegens merkinbreuk ingesteld bij het Landgericht Düsseldorf (Duitsland). Bij vonnis van 19 augustus 1998 heeft deze rechterlijke instantie de vordering toegewezen. Hölterhoff heeft hiertegen hoger beroep ingesteld bij het Oberlandesgericht Düsseldorf. Freiesleben vordert verwerping van het beroep.

10 Volgens de verwijzende rechter staat vast, dat Hölterhoff de aanduidingen „Spirit Sun" en „Context Cut" tijdens de handelstransactie van 3 juli 1997 enkel heeft gebruikt om de kwaliteiten, en meer bepaald het type slijpvorm van de te koop aangeboden edelstenen te beschrijven, en dat een dergelijke aanduiding dus niet werd gebruikt om te suggereren dat deze stenen afkomstig waren van de onderneming van Freiesleben.

11 Van oordeel dat voor de oplossing van het geschil de uitlegging van artikel 5, lid 1, van de richtlijn nodig is, heeft het Oberlandesgericht Düsseldorf de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vraag gesteld:

„Is er ook sprake van merkinbreuk in de zin van artikel 5, lid 1, sub a en b, van de merkenrichtlijn, wanneer de verwerende partij duidelijk maakt, dat de waar uit eigen productie afkomstig is en zij het merk van de verzoekende partij uitsluitend gebruikt ter aanduiding van de bijzondere eigenschappen van de door haar aangeboden waar, zodat het volledig uitgesloten is, dat het gebruikte merk in het economisch verkeer als een aanduiding van herkomst uit een bepaalde onderneming wordt opgevat?"

12 Het Hof wordt dus verzocht om uitlegging van artikel 5, lid 1, van de richtlijn, op grond waarvan de merkhouder iedere derde het gebruik van een teken in het economisch verkeer mag verbieden, wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren als die waarvoor het merk ingeschreven is

(artikel 5, lid 1, sub a), alsmede wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan (artikel 5, lid 1, sub b).

13 In wezen wordt gevraagd, of de houder van een merk krachtens artikel 5, lid 1, van de richtlijn een derde het gebruik van dat merk kan verbieden in een feitelijke situatie als de door de verwijzende rechter minutieus beschreven situatie.

14 Vaststaat, dat het bij het gebruik van een merk in een dergelijke situatie gaat om een gebruik in het economisch verkeer voor dezelfde of soortgelijke waren als die waarvoor het merk is ingeschreven.

15 Bijgevolg wordt eigenlijk gevraagd, of een gebruik van het merk als in het hoofdgeding een van de in artikel 5, lid 1, van de richtlijn bedoelde vormen van gebruik is waardoor inbreuk wordt gemaakt op het uitsluitend recht van de merkhouder.

16 Dienaangaande volstaat de vaststelling, dat geen van de belangen die artikel 5, lid 1, beoogt te beschermen, door het gebruik van een merk wordt geraakt in een situatie als beschreven door de verwijzende rechter. Deze belangen worden immers niet aangetast in een situatie waarin:

— de derde naar het merk verwijst in het kader van een handelstransactie met een potentiële klant die in het juweliersvak zit;

— de verwijzing wordt gedaan voor louter beschrijvende doeleinden, te weten om de potentiële klant, die de kenmerken van de onder het betrokken merk verkochte waren kent, in te lichten over de kenmerken van de te koop aangeboden waar;

— de verwijzing naar het merk door de potentiële klant niet kan worden opgevat als een aanduiding van de herkomst van de waar.

17 In die omstandigheden moet — zonder dat in het kader van deze zaak nader behoeft te worden ingegaan op de betekenis van gebruik van een merk in de zin van artikel 5, lid 1, sub a en b, van de richtlijn — op de gestelde vraag worden geantwoord dat artikel 5, lid 1, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat de merkhouder zich niet op zijn uitsluitend recht kan beroepen wanneer een derde in het kader van een handelstransactie duidelijk maakt, dat de waar uit eigen productie afkomstig is en hij het betrokken merk uitsluitend gebruikt ter aanduiding van de bijzondere eigenschappen van de door hem aangeboden waar, zodat het uitgesloten is dat het gebruikte merk in het economisch verkeer als een aanduiding van herkomst uit een bepaalde onderneming wordt opgevat.

Kosten

18 De kosten door de Franse regering, de regering van het Verenigd Koninkrijk alsmede door 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 het Oberlandesgericht Düsseldorf bij beschikking van 23 december 1999 gestelde vraag, verklaart voor recht:

Artikel 5, lid 1, van 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 de merkhouder zich niet op zijn uitsluitend recht kan beroepen wanneer een derde in het kader van een handelstransactie duidelijk maakt, dat de waar uit eigen productie afkomstig is en hij het betrokken merk uitsluitend gebruikt ter aanduiding van de bijzondere eigenschappen van de door hem aangeboden waar, zodat het uitgesloten is dat het gebruikte merk in het economisch verkeer als een aanduiding van herkomst uit een bepaalde onderneming wordt opgevat.

Jann	Macken	Colneric
von Bahr	Gulmann	La Pergola
Puissochet	Wathelet	Skouris

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 14 mei 2002.

De griffier

R. Grass

De president

G. C. Rodríguez Iglesias