ARREST VAN HET HOF
29 september 1998 *

In zaak C-39/97,

betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 177 EG-Verdrag van het Bundesgerichtshof (Duitsland), in het aldaar aanhangig geding tussen

Canon Kabushiki Kaisha

en

Metro-Goldwyn-Mayer Inc., voorheen Pathe Communications Corporation,

om een prejudiciële beslissing over de uitlegging 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 (PB 1989, L 40, blz. 1),

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE,

samengesteld als volgt: G. C. Rodríguez Iglesias, president, C. Gulmann (rapporteur), H. Ragnemalm, M. Wathelet en R. Schintgen, kamerpresidenten, P. J. G. Kapteyn, J. L. Murray, D. A. O. Edward, G. Hirsch, P. Jann en L. Sevón, rechters,

advocaat-generaal: F. G. Jacobs
griffier: H. von Holstein, adjunct-griffier

* Procestaal: Duits.

gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door:

— Canon Kabushiki Kaisha, vertegenwoordigd door G. Jordan, advocaat te Karlsruhe,

— Metro-Goldwyn-Mayer Inc., voorheen Pathe Communications Corporation, vertegenwoordigd door W.-W. Wodrich, advocaat te Essen,

— de Franse regering, vertegenwoordigd door K. Rispal-Bellanger, onderdirecteur bij de directie juridische zaken van het Ministerie van Buitenlandse zaken, en P. Martinet, secretaris buitenlandse zaken bij deze directie, als gemachtigden,

— de Italiaanse regering, vertegenwoordigd door U. Leanza, hoofd van de dienst diplomatieke geschillen van het Ministerie van Buitenlandse zaken, als gemachtigde, bijgestaan door O. Fiumara, avvocato dello Stato,

— de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door L. Nicoll, van het Treasury Solicitor's Department, als gemachtigde, en D. Alexander, Barrister,

— de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door J. Grunwald, juridisch adviseur, en B. J. Drijber, lid van de juridische dienst, als gemachtigden,

gezien het rapport ter terechtzitting,

gehoord de mondelinge opmerkingen van Canon Kabushiki Kaisha, vertegenwoordigd door A. Rinkler, advocaat te Karlsruhe; Metro-Goldwyn-Mayer Inc., voorheen Pathe Communications Corporation, vertegenwoordigd door W.-W. Wodrich en J. K. Zenz, Patentanwalt te Essen; de Franse regering, vertegenwoordigd door A. de Bourgoing, chargé de mission bij de directie juridische zaken van het

Ministerie van Buitenlandse zaken, als gemachtigde; de Italiaanse regering, vertegenwoordigd door O. Fiumara; de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door D. Alexander, en de Commissie, vertegenwoordigd door J. Grunwald, ter terechtzitting van 20 januari 1998,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 2 april 1998,

het navolgende

Arrest

1 Bij beschikking van 12 december 1996, ingekomen bij het Hof op 28 januari 1997, heeft het Bundesgerichtshof krachtens artikel 177 EG-Verdrag een prejudiciële vraag gesteld over de uitlegging 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 (PB 1989, L 40, blz. 1; hierna: „richtlijn").

2 Deze vraag is gerezen in een geding tussen de Japanse vennootschap Canon Kabushiki Kaisha (hierna: „CKK") en de Amerikaanse vennootschap Metro-Goldwyn-Mayer Inc., voorheen Pathe Communications Corporation, (hierna: „MGM") naar aanleiding van het in 1986 door laatstgenoemde in Duitsland ingediende verzoek om inschrijving 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".

3 CKK verzette zich op grond van § 5, lid 4, sub 1, van het Warenzeichengesetz (oude merkenwet; hierna: „WZG") bij het Deutsche Patentamt (Duits octrooibu-

reau) tegen dit verzoek. Haars inziens maakte het inbreuk op haar eigen — oudere — woordmerk „Canon", dat in Duitsland onder meer is ingeschreven voor de volgende waren: „foto- en filmcamera's en -projectoren; apparatuur voor televisieopname en -registratie, 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".

4 Na een eerste onderzoek stelde het Deutsche Patentamt vast, dat er sprake was van overeenstemming tussen beide merken, en weigerde het de inschrijving, omdat de respectieve waren en diensten gelijksoortig waren in de zin van § 5, lid 4, sub 1, WZG. Na een tweede onderzoek werd dit besluit nietig verklaard en het verzet ongegrond verklaard wegens het ontbreken van gelijksoortigheid.

5 Het Bundespatentgericht verwierp het beroep van CKK tegen dit laatste besluit, omdat de betrokken waren en diensten naar zijn oordeel niet gelijksoortig waren in de zin van § 5, lid 4, sub 1, WZG. Het verklaarde, dat van gelijksoortigheid 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, voor zover overeenstemmende of als zodanig op te vatten onderscheidende tekens worden gebruikt. Volgens het Bundespatentgericht was aan deze voorwaarde niet voldaan.

6 Tegen deze uitspraak van het Bundespatentgericht stelde CKK hogere voorziening in bij het Bundesgerichtshof.

7 In zijn verwijzingsbeschikking merkt het Bundesgerichtshof om te beginnen op, dat de zaak moet worden beslist met inachtneming van het Markengesetz (nieuwe Duitse merkenwet, in werking getreden op 1 januari 1995), waarbij de richtlijn in Duits recht is omgezet en waarvan § 9, lid 1, sub 2, overeenkomt met artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn.

8 Laatstbedoelde bepaling luidt als volgt:

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

(...)

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."

9 Ter toelichting van de context en het belang van de gestelde vraag overweegt het Bundesgerichtshof het volgende:

— in casu staat vast, dat de twee merken „CANNON" en „Canon" auditief gelijk zijn en dat „Canon" een bekend merk is; verder heeft het Bundespatentgericht vastgesteld, dat in de opvatting van het publiek „op videocassettes opgenomen films (videofilmcassettes)" en „opname- en weergaveapparatuur voor videobanden (videorecorders)" niet van dezelfde producent afkomstig zijn;

— het Bundespatentgericht heeft overeenkomstig de beginselen van het WZG geen betekenis toegekend aan de gelijkheid van de tekens en aan de bekendheid van het merk van CKK;

— omdat thans het Markengesetz van toepassing is, dient te worden vastgesteld, welke criteria moeten worden gehanteerd bij de uitlegging van het begrip „soortgelijke waren of diensten" in de zin van artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn;

— wordt in casu wegens het ontbreken van soortgelijkheid van de waren of diensten waarop beide merken betrekking hebben, de bekendheid van het oudere merk buiten beschouwing gelaten bij de beoordeling van het verwarringsgevaar, dan kan de vordering van CKK op grond van de vaststellingen van het Bundespatentgericht niet slagen;

— artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn zou evenwel ook aldus kunnen worden uitgelegd, dat de bekendheid van het oudere merk niet alleen de onderscheidingskracht van het merk als zodanig versterkt, maar er ook toe leidt, dat bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop de merken betrekking hebben, de opvatting van het publiek over de plaats vanherkomst („Herkunftsstätte") van de waren of diensten buiten beschouwing wordt gelaten;

— volgens de rechtsleer kan bij de beoordeling van het verwarringsgevaar in de zin van het Markengesetz de soortgelijkheid van de waren in correlatie worden gebracht met de mate van overeenstemming van de desbetreffende tekens en de onderscheidingskracht van het te beschermen merk, in dier voege, dat de soortgelijkheid van waren minder gewicht toekomt naarmate de tekens meer gelijkenis vertonen en de onderscheidingskracht van het eisende merk groter is.

10 Ten slotte merkt het Bundesgerichtshof op, dat het praktisch belang van de uitlegging van artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn des te groter is, omdat de relatieve weigeringsgrond voor inschrijving genoemd in § 9, lid 1, sub 3, van het Markengesetz — dat uitvoering geeft aan de in artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn geregelde mogelijkheid voor de lidstaten om met loslating van de eis dat het soortgelijke waren of diensten betreft, bekende merken een verdergaande bescherming te bieden — niet in de nationale oppositieprocedure kan worden ingeroepen, doch enkel voor de gewone rechter in het kader van een vordering tot doorhaling of een inbreukvordering.

11 Op grond van deze overwegingen heeft het Bundesgerichtshof de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vraag 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 ('Herkunftsstätten') hebben?"

12 Met het eerste gedeelte van zijn vraag wenst het Bundesgerichtshof in wezen te vernemen, of artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd, dat het onderscheidend vermogen van het oudere merk, en meer bepaald de bekendheid daarvan, in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling, of de waren of diensten waarop beide merken betrekking hebben, voldoende gelijksoortig zijn om een verwarringsgevaar te scheppen.

13 CKK, de Franse en de Italiaanse regering alsook de Commissie beantwoorden deze vraag in hoofdzaak bevestigend.

14 MGM en de regering van het Verenigd Koninkrijk menen daarentegen, dat de soortgelijkheid van de waren of diensten objectief en autonoom, dus ongeacht de onderscheidingskracht en de bekendheid van het oudere merk, moet worden beoordeeld.

15 Dienaangaande zij er in de eerste plaats aan herinnerd, dat in de tiende overweging van de considerans van de richtlijn wordt gesteld, „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".

16 In de tweede plaats zij opgemerkt, dat volgens de rechtspraak van het Hof het verwarringsgevaar, dat een voorwaarde is voor de toepassing van artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn, globaal dient te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (arrest van 11 november 1997, SABEL, C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 22).

17 De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd. De onderlinge samenhang tussen deze factoren komt tot uitdrukking in de tiende overweging van de considerans van de richtlijn, waarin wordt gesteld, dat het begrip overeenstemming in samenhang met het verwarringsgevaar moet worden uitgelegd en dat de beoordeling daarvan weer afhangt van met name de bekendheid van het merk op de markt en van de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en van de mate van soortgelijkheid van de desbetreffende waren of diensten.

18 Verder blijkt uit de rechtspraak van het Hof, dat het verwarringsgevaar des te groter is naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is (arrest SABEL, reeds aangehaald, punt 24). Aangezien artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn voor bescherming van een ingeschreven merk het bestaan van gevaar voor verwarring vereist, genieten merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht.

19 Hieruit volgt, dat er bij de toepassing van artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn aanleiding kan zijn om, ondanks een geringe mate van soortgelijkheid van de desbetreffende waren of diensten, de inschrijving van een merk te weigeren, wanneer de merken in hoge mate overeenstemmen en het oudere merk een grote onderscheidingskracht en meer bepaald een grote bekendheid heeft.

20 Tegen deze uitlegging voerden MGM en de regering van het Verenigd Koninkrijk aan, dat de inschrijvingsprocedure langer zou kunnen gaan duren, wanneer bij het onderzoek van de soortgelijkheid van de waren of diensten rekening moet worden gehouden met de mate van onderscheidingskracht van het oudere merk. De Franse regering verklaarde daarentegen, dat haar ervaring leert, dat de inaanmerkingneming van deze factor bij het soortgelijkheidsonderzoek de inschrijvingsprocedure niet onnodig vertraagt of ingewikkeld maakt.

21 Gesteld dat deze uitlegging al tot gevolg zou kunnen hebben, dat de inschrijvingsprocedure aanzienlijk wordt vertraagd, dan nog kan dit niet als beslissende factor voor de uitlegging van artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn worden aangemerkt. Om redenen van rechtszekerheid en goed bestuur moet er hoe dan ook voor worden gewaakt, dat geen merken worden ingeschreven waarvan het gebruik met succes voor de rechter zou kunnen worden aangevochten.

22 Niettemin moet voor de toepassing van artikel 4, lid 1, sub b, ook wanneer er sprake is van een gelijkenis met een merk met een bijzonder grote onderscheidingskracht, nog altijd het bewijs worden geleverd, dat de desbetreffende waren of diensten soortgelijk zijn. Anders dan bijvoorbeeld artikel 4, lid 4, sub a, dat uitdrukkelijk betrekking heeft op waren of diensten die niet soortgelijk zijn, bepaalt artikel 4, lid 1, sub b, immers, dat een verwarringsgevaar veronderstelt dat er sprake is van dezelfde of soortgelijke waren of diensten.

23 Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten moet, zoals de Franse regering, de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie hebben betoogd, rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan.

24 Gelet op het voorgaande, moet op het eerste gedeelte van de prejudiciële vraag worden geantwoord, dat artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd, dat de onderscheidingskracht van het oudere merk, en meer bepaald de bekendheid daarvan, in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling, of de waren of diensten waarop beide merken betrekking hebben, voldoende gelijksoortig zijn om een verwarringsgevaar te scheppen.

25 Met het tweede gedeelte van zijn vraag wenst het Bundesgerichtshof in wezen te vernemen, of van een verwarringsgevaar in de zin van artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn ook sprake kan zijn, wanneer de betrokken waren of diensten naar de mening van het publiek verschillende plaatsen van herkomst („Herkunftsstätten") hebben.

26 Van een verwarringsgevaar in de zin van artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn is sprake, wanneer het publiek zich kan vergissen in de herkomst van de betrokken waren of diensten.

27 Blijkens artikel 2 van de richtlijn moet een merk immers de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden; verder wordt in de tiende overweging van de considerans van de richtlijn gesteld, dat met de door het merk verleende bescherming met name wordt beoogd het merk als aanduiding van herkomst te waarborgen.

28 Voorts is volgens vaste rechtspraak de wezenlijke functie van het merk daarin gelegen, dat aan de consument of de eindverbruiker met betrekking tot de gemerkte waren of diensten de identiteit van de oorsprong wordt gewaarborgd, in dier voege, dat hij deze zonder gevaar voor verwarring van waren of diensten van andere herkomst kan onderscheiden; om zijn rol van essentieel onderdeel van het

stelsel van onvervalste mededinging dat het Verdrag wil vestigen, te kunnen vervullen, dient het merk de waarborg te bieden, dat alle van dat merk voorziene waren of diensten zijn vervaardigd of verricht onder controle van een en dezelfde onderneming die verantwoordelijk kan worden geacht voor de kwaliteit ervan (zie, onder meer, arrest van 17 oktober 1990, HAG II, C-10/89, Jurispr. blz. I-3711, punten 14 en 13).

29 Derhalve is er sprake van verwarringsgevaar in de zin van artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn, wanneer het publiek kan menen, dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (zie, in deze zin, arrest SABEL, reeds aangehaald, punten 16-18). Het enkele bewijs, dat bij het publiek geen verwarring kan ontstaan omtrent de plaats waar de betrokken waren of diensten worden vervaardigd of verricht, volstaat dus niet om dit verwarringsgevaar uitgesloten te achten, zoals de advocaat-generaal in punt 30 van zijn conclusie opmerkt.

30 Op het tweede gedeelte van de gestelde vraag moet dus worden geantwoord, dat van verwarringsgevaar in de zin van artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn ook sprake kan zijn, wanneer de betrokken waren of diensten naar de mening van het publiek op verschillende plaatsen worden vervaardigd of verricht. Dit verwarringsgevaar moet evenwel uitgesloten worden geacht, indien niet blijkt, dat het publiek kan menen, dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

Kosten

31 De kosten door de Franse en de Italiaanse regering, 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 het Bundesgerichtshof bij beschikking van 12 december 1996 gestelde vraag, verklaart voor recht:

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 aldus worden uitgelegd, dat de onderscheidingskracht van het oudere merk, en meer bepaald de bekendheid daarvan, in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling, of de waren of diensten waarop beide merken betrekking hebben, voldoende gelijksoortig zijn om een verwarringsgevaar te scheppen.

Van verwarringsgevaar in de zin van artikel 4, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 kan ook sprake zijn, wanneer de betrokken waren of diensten naar de mening van het publiek op verschillende plaatsen worden vervaardigd of verricht. Dit verwarringsgevaar moet evenwel uitgesloten worden geacht, indien niet blijkt, dat het publiek kan menen, dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

Rodríguez Iglesias Gulmann Ragnemalm

Wathelet Schintgen Kapteyn

Murray Edward Hirsch

Jann Sevón

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 29 september 1998.

De griffier

R. Grass

De president

G. C. Rodríguez Iglesias