CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL F. G. JACOBS van 29 april 1997 *

1. In de onderhavige zaak stelt het Bundesgerichtshof de uitlegging van het begrip „verwarring" aan de orde, als bedoeld in artikel 4, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn van de Raad betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (hierna: „merkenrichtlijn" of „richtlijn"). [1] Het is de eerste keer dat het Hof om uitlegging van dit begrip uit de richtlijn [2] wordt gevraagd, hoewel het zich vroeger ook al tot op zekere hoogte heeft beziggehouden met het verwarringsvraagstuk in het kader van de artikelen 30 en 36 van het Verdrag. [3]

Feiten en nationale procedure

2. De Nederlandse houder van het IR-merk 540 894, SABEL BV, heeft om inschrijving ervan in de Bondsrepubliek Duitsland verzocht. [4]

3. Dit merk bestaat uit een gevlekte roofkat, zo te zien een luipaard, die naar rechts rent, en daaronder de naam SABEL:



SABEL heeft de inschrijving van dit merk verzocht voor de navolgende warenklassen:

„14 Sieraden, daaronder begrepen oorringen, kettingen, broches en spelden.

18 Leder en imitaties daarvan, werken van deze stoffen, niet onder andere klassen begrepen; tassen en handtassen.

25 Kleding, daaronder begrepen panties, kousen en sokken, riemen, sjaals, dassen en bretels; schoeisel; hoofddeksels.

* Oorspronkelijke taal: Engels.

1 — Richtlijn 89/40/EEG van 21 december 1988, PB 1989, L 40, blz. 1.

2 — Volgens artikel 16, lid 1, van de richtlijn moesten de Lid-Staten de bepalingen ervan vóór 28 december 1991 uitvoeren. Bij besluit 92/10/EEG (PB 1992, L 6, blz. 35) heeft de Raad gebruik gemaakt van de in artikel 16, lid 2, verleende bevoegdheid en de uitvoeringstermijn van de richtlijn verlengd tot 31 december 1992.

3 — Zie hierna, punt 31.

4 — Een IR-merk is een internationaal ingeschreven merk overeenkomstig de Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken. Op grond van deze Overeenkomst kan een aanvrager die inschrijving van een merk heeft verkregen in zijn woonstaat of de staat waar zijn handelsinrichting is gevestigd, inschrijving verkrijgen in de door hem aangewezen andere aangesloten staten, tenzij die staten binnen een bepaalde termijn aan hun nationale recht ontleende bezwaren maken.

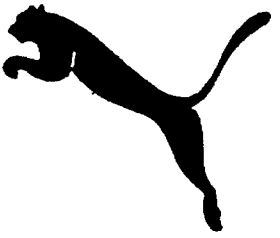
26 Modetoebehoren, niet onder andere klassen begrepen, zoals passementerie, haarbanden/diademen, haarknipjes, schuifspelden en andere soortgelijke haartooisels."

4. Puma Aktiengesellschaft Rudolf Dassler Sport (hierna: „Puma"), houdster van twee oudere beeldmerken, heeft oppositie gedaan tegen de verzoeken van SABEL. Haar merk nr. 1 106 066 bestaat eveneens uit een afbeelding van een naar rechts rennende roofkat. Anders dan bij het merk van SABEL is het dier in silhouet weergegeven, en het moet waarschijnlijk geen luipaard, maar een poema voorstellen. Dit merk zal ik hierna het merk met de rennende poema noemen.



Dit merk is onder meer ingeschreven voor leder en imitaties daarvan, werken van deze stoffen (tassen) en kleding.

5. Het andere merk van Puma, nr. 1 093 901, bestaat eveneens uit een afbeelding van een roofkat. Deze springt echter in plaats van te rennen, en wel naar links in plaats van rechts. Ook in dit geval is het dier in silhouetvorm weergegeven en moet vermoedelijk eveneens een poema voorstellen. Dit merk zal ik hierna het merk met de springende poema noemen. Het is ingeschreven voor onder meer sieraden en bijouterieën:



6. De onderzoeksafdeling voor klasse 18 IR van het Deutsche Patentamt achtte geen merkenrechtelijke overeenstemming aanwezig tussen het merk van SABEL en de merken van Puma en verwierp Puma's oppositie. Daarop is Puma in beroep gekomen bij het Bundespatentgericht, dat het beroep heeft verworpen voor zover de oppositie was gebaseerd op het merk met de springende poema. De op het merk met de rennende poema gebaseerde oppositie is ten dele toegewezen. Naar het oordeel van het Bundespatentgericht bestond er merkenrechtelijk overeenstemming tussen het merk van SABEL en het merk met de rennende poema met betrekking tot de aangegeven waren van de klassen 18 en 25, die als gelijk of gelijksoortig aan de waren waarvoor het merk met de rennende poema was ingeschreven, waren

te beschouwen. Tegen deze gedeeltelijke afwijzing van haar verzoek heeft SABEL beroep in „Revision" ingesteld bij het Bundesgerichtshof.

7. De richtlijn is in Duitsland omgezet bij het Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen van 25 oktober 1994 [5], dat op 1 januari 1995 in werking is getreden. § 9, lid 1, punt 2, van de Duitse wet sluit nauw aan bij de formulering van artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn: het bepaalt dat in Duitsland aan een merk bescherming kan worden ontzegd, indien wegens overeenstemming met een ouder merk en wegens de identiteit of gelijksoortigheid van de door de twee merken gedekte waren gevaar voor verwarring bestaat, daaronder begrepen het gevaar van associatie tussen de twee merken (de Duitse wet spreekt net als de Duitse versie van de richtlijn van „gevaar" van verwarring, terwijl in de Engelse versie wordt gesproken van „likelihood of confusion").

8. Het Bundesgerichtshof acht geen merkenrechtelijk verwarringsgevaar aanwezig tussen het merk van SABEL en de twee merken van Puma. Het heeft aan dit oordeel de navolgende overwegingen ten grondslag gelegd.

5 — *BGBl.* I, blz. 3082.

Totaalindruk

9. Er dient te worden uitgegaan van de totaalindruk van de betrokken tekens; het is niet toelaatbaar, een bestanddeel van het aangevallen teken eruit te isoleren en tot overeenstemming daarvan met het eisende teken te concluderen, ook al kan een afzonderlijk bestanddeel van een teken een bijzondere onderscheidingskracht hebben waardoor het teken in zijn geheel wordt gekarakteriseerd.

10. Naar het oordeel van het Bundesgerichtshof zijn er geen bezwaren tegen het feit, dat het Bundespatentgericht de nadruk heeft gelegd op de rol van de afbeelding in het merk van SABEL en een eerder secundair belang heeft toegekend aan het woordbestanddeel van dit merk.

Onderscheidingskracht

11. Een tweede maatstaf die het Bundesgerichtshof hanteert is die van de onderscheidingskracht van het beschermde teken. Naar zijn oordeel kan een teken hetzij van huis uit (vermoedelijk denkt het daarbij aan de originaliteit van bedachte namen), hetzij wegens zijn aanzien bij het publiek onderscheidingskracht hebben. Hoe groter de onderscheidingskracht van het teken, hoe groter het verwarringsgevaar aldus het Bundesgerichtshof; uit de bekendheid van een

teken kan niet worden afgeleid, dat varianten gemakkelijker kunnen worden onderscheiden. Het Bundesgerichtshof wijst er evenwel op, dat de vraag, of een ouder teken een bijzondere onderscheidingskracht heeft, in dit geval niet aan de orde is, aangezien ter zake niets is gesteld. Daarmee bedoelt het waarschijnlijk, dat niet is gesteld dat het merk van Puma met de rennende roofkat bijzonder bekend is of dat een rennende poema een verzonnen beeld is.

Beschrijvende tekens

12. Ten slotte overweegt het Bundesgerichtshof, dat strenge eisen aan het merkenrechtelijk relevante verwarringsgevaar moeten worden gesteld wanneer de bestanddelen van een teken van beschrijvende aard zijn en een geringe suggestieve inhoud hebben. Dit beginsel geldt zowel voor woordsamenstellingen als voor voorstellingen ontleend aan de natuur. Het vermeldt, bij herhaling te hebben beslist dat in het geval van een teken dat een zeer algemene betekenis heeft, er in de regel geen aanleiding is voor het publiek om daarin een herkomstaanduiding van een onderneming te zien.

13. Het Bundesgerichtshof overweegt, dat de grafische voorstelling van een rennende roofkat een aan de natuur ontleend motief is en de voor deze dieren typische beweging weergeeft. De bijzonderheden van de afbeelding van de rennende roofkat in het teken van Puma, zoals de weergave in silhouet, bij overname waarvan merkenrechtelijk overeenstemming zou kunnen worden aangenomen, ontbreken bij het merk van SABEL. Naar zijn oordeel kan de inhoudelijke overeenstemming tussen het grafische bestanddeel van het merk van SABEL en het merk van Puma — een rennende roofkat — geen grond voor het aannemen van verwarringsgevaar in merkenrechtelijke zin opleveren.

14. Aangezien het Bundesgerichtshof echter „een uniforme uitlegging van de begrippen overeenstemming en verwarringsgevaar" die in de richtlijn voorkomen, noodzakelijk acht, heeft het het Hof de volgende uitleggingsvraag betreffende artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn gesteld:

„Is het voor het aannemen van verwarringsgevaar tussen een uit een woord en een afbeelding samengesteld teken en een enkel uit een afbeelding bestaand teken, dat is ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren en geen bijzondere bekendheid bij het publiek geniet, voldoende, dat beide afbeeldingen naar hun begripsinhoud (in casu: een springende roofkat) met elkaar overeenstemmen?

Welke betekenis moet in dit verband worden gehecht aan de bewoordingen van de richt-

lijn, volgens welke het gevaar voor verwarring de mogelijkheid van associatie met het oudere merk omvat?"

15. Opmerkingen zijn ingediend door Puma, de Franse en de Nederlandse regering, de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie. Ter terechtzitting waren SABEL, de Belgische, de Franse en de Luxemburgse regering alsmede de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie vertegenwoordigd.

De bepalingen van de richtlijn

16. De merkenrichtlijn is vastgesteld krachtens artikel 100 A van de richtlijn. Het doel ervan is niet, „de merkenwetgevingen van de Lid-Staten volledig aan te passen", maar enkel „die bepalingen van nationaal recht aan te passen welke het meest rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt" (derde overweging van de considerans).

17. In de zesde overweging van de considerans wordt gezegd, dat „deze richtlijn de toepassing van andere rechtsregels van de Lid-Staten op merken, zoals die betreffende oneerlijke mededinging, wettelijke aansprakelijkheid of bescherming van de consument, niet uitsluit".

18. De tiende overweging van de considerans luidt 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 van 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."

19. In de laatste overweging van de considerans wordt gezegd, „dat alle Lid-Staten van de Gemeenschap gebonden zijn door het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom" en dat „de bepalingen van deze richtlijn volledig moeten stroken met die van genoemd Verdrag". Verder

wordt erin gezegd, „dat deze richtlijn de verplichtingen van de Lid-Staten die uit dat Verdrag voortvloeien, onverkort laat" en dat „in voorkomend geval artikel 234, tweede alinea, van het Verdrag van toepassing is".

20. Artikel 1 van de richtlijn bepaalt:

„Deze richtlijn is van toepassing op ieder merk voor waren of diensten dat in een Lid-Staat 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 Lid-Staat."

21. Artikel 2 van de richtlijn luidt als volgt:

„Merken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden."

22. Artikel 4, lid 1, van de richtlijn 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."

23. Het begrip „oudere merken" wordt gedefinieerd in artikel 4, lid 2.

24. Artikel 4, lid 3, bepaalt:

„Voorts wordt niet ingeschreven of, indien ingeschreven, kan worden nietig verklaard een merk dat gelijk is aan of overeenstemt met een ouder Gemeenschapsmerk 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 Gemeenschapsmerk ingeschreven is, wanneer het oudere Gemeenschapsmerk in de Gemeenschap bekend is en wanneer 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 Gemeenschapsmerk."

25. Artikel 4, lid 4, bevat een soortgelijke bepaling voor nationale merken (tegenover gemeenschapsmerken) die in een Lid-Staat bekend zijn, met dit verschil dat het de Lid-Staten vrijstaat al dan niet een dergelijke regeling te treffen.

26. Artikel 5 omschrijft de rechten die aan het merk verbonden zijn:

„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 Lid-Staat 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 Lid-Staat 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.

(...)

5. De leden 1 tot en met 4 laten onverlet bepalingen in een Lid-Staat, betreffende bescherming tegen het gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk."

27. Nagenoeg identieke bepalingen aan die van de artikelen 4, lid 1, en 5, lid 1, zijn te vinden in verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (hierna: „verordening"). [6] De verordening schept de mogelijkheid, één enkel „gemeenschapsmerk" ter inschrijving aan te bieden, dat in de gehele Gemeenschap geldigheid bezit. [7] Inschrijvingsverzoeken worden ingediend bij het Gemeenschapsmerkenbureau (hierna: „het Bureau"). [8]

28. Artikel 8 van de verordening bepaalt:

„1. Na oppositie door de houder van een ouder merk wordt inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd:

a) wanneer het gelijk is aan het oudere merk en wanneer de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd, dezelfde zijn als de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven;

b) wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk beschermd wordt; verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk.

(...)

5. Na oppositie door de houder van een ouder merk in de zin van lid 2 wordt de inschrijving van het aangevraagde merk eveneens geweigerd wanneer het gelijk is aan

6 — PB 1994, L 11, blz. 1.

7 — Artikel 1.

8 — In artikel 2 van de verordening wordt het enigszins misleidend „Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)" genoemd; in het algemeen wordt het echter het Gemeenschapsmerkenbureau genoemd.

of overeenstemt met het oudere merk en is aangevraagd voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, indien het in geval van een ouder Gemeenschapsmerk een in de Gemeenschap bekend merk en in geval van een ouder nationaal merk een in de betrokken Lid-Staat bekend merk betreft, en indien door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk."

29. Het begrip „oudere merken" is gedefinieerd in artikel 8, lid 2.

30. Artikel 52, lid 1, bepaalt, dat een gemeenschapsmerk op vordering bij het Bureau of bij reconventionele vordering in een inbreukprocedure wordt nietig verklaard, onder meer „wanneer er een in artikel 8, lid 2, bedoeld ouder merk bestaat en aan de in lid 1 of lid 5 van dit artikel genoemde voorwaarden is voldaan".

Rechtspraak tot dusver

31. Zoals ik aan het begin heb gezegd, heeft het Hof zich reeds voor de inwerkingtreding van de richtlijn beziggehouden met het merkenrechtelijke verwarringsvraagstuk, en wel in het kader van de artikelen 30 en 36 van het Verdrag. Dat verwarring tussen merken in beginsel grond kan opleveren om zich tegen de invoer van waren te verzetten, is voor het eerst aanvaard in de zaak Terrapin [9] en later bevestigd in de zaken Hag II [10], Deutsche Renault [11] en IHT Internationale Heiztechnik. [12] In de zaak Deutsche Renault herinnerde het Hof eraan, dat het specifieke voorwerp van het merkrecht erin is gelegen de merkgerechtigde te beschermen tegen het gevaar van verwarring, als gevolg waarvan derden onrechtmatig zouden kunnen profiteren van de reputatie van de waren van deze merkgerechtigde. De criteria om uit te maken of er al dan niet verwarringsgevaar bestaat, behoorden volgens het Hof tot de modaliteiten van de bescherming van het merkrecht, die destijds werden beheerst door het nationale recht behoudens het bepaalde in artikel 36, tweede alinea; het gemeenschapsrecht eiste geen enge uitlegging van het begrip verwarringsgevaar. Het Hof heeft dit herhaald in de zaak IHT Internationale Heiztechnik, eraan toevoegend (r. o. 19), dat artikel 36, tweede alinea, de nationale rechter verbiedt bij de beoordeling van de

9 — Arrest van 22 juni 1976 (zaak 119/75, Jurispr. 1976, blz. 1039).

10 — Arrest van 10 oktober 1990 (zaak C-10/89, Jurispr. 1990, blz. I-3711).

11 — Arrest van 30 november 1993 (zaak C-317/91, Jurispr. 1993, blz. I-6227).

12 — Arrest van 22 juni 1994 (zaak C-9/93, Jurispr. 1994, blz. I-2789).

gelijksoortigheid van de waren zodanig te werk te gaan, dat een willekeurige discriminatie of een verkapte beperking van de handel ontstaat. Hoewel deze uitspraken zijn gebaseerd op de situatie vóór de inwerkingtreding van de merkenrichtlijn, kunnen zij, zoals wij nog zullen zien, ook voor de onderhavige zaak van belang zijn.

32. Ook zijn uitspraken van het Hof in eerdere zaken aangehaald, volgens welke het merk een herkomstgarantie biedt. SABEL en het Verenigd Koninkrijk beroepen zich hierop voor hun betoog, dat de merkbescherming niet verder mag gaan dan ter bescherming van die functie nodig is. Voor dit argument valt wel iets te zeggen. Het is juist, dat het Hof geen uitputtende beschrijving van het doel van de merkbescherming heeft willen geven. In de zaak Hoffmann-La Roche [13] bijvoorbeeld heeft het de waarborg van de identiteit van oorsprong van het gemerkte product als de „wezenlijke" functie van een merk genoemd (hieraan wordt in de tiende overweging van de considerans van de richtlijn gerefereerd, waarin wordt gezegd dat de functie van de merkbescherming „met name" is het merk als aanduiding van herkomst te waarborgen [14]). Het Hof heeft eveneens, zoals reeds gezegd, geoordeeld dat „het merkrecht met name tot specifiek voorwerp heeft de merkgerechtigde het uitsluitend te verschaffen het merk te gebruiken om een produkt als eerste in het verkeer te brengen, en hem aldus te beschermen tegen concurrenten die van de positie en reputatie van het merk misbruik zouden willen maken door van het merk valselijk voorziene produkten te verkopen". [15] Bovendien kan op grond van de uitspraak in de zaak Bristol Myers-Squibb e. a. [16], dat de merkhouder zich tegen ompakking mag verzetten indien de nieuwe verpakking defect, van slechte kwaliteit of slordig is en zijn reputatie kan worden geschaad, worden aangenomen dat het merkenrecht volgens het Hof ook andere belangen kan beschermen dan enkel het voorkomen van verwarring omtrent de herkomst van een product (dit punt behandel ik in mijn conclusie in de zaak Dior [17]). Niettemin kan het accent dat door het Hof in het algemeen op de verwarring wordt gelegd, van belang zijn, ook bij de uitlegging van de richtlijn.

De prejudiciële vraag

33. Naar het oordeel van het Bundesgerichtshof is de moeilijkheid in deze zaak hierin gelegen, of alleen al het associatief verband dat het publiek tussen beide tekens zou kunnen leggen via het beeld van een rennende roofkat, rechtvaardigt om aan IR-merk 540 894 in de Bondsrepubliek Duitsland bescherming te ontzeggen voor de identieke waren van klasse 18 en voor de — naar het oordeel van het Bundespatentgericht — gelijksoortige waren van klasse 25. Deze moeilijkheid komt volgens het Bundesgerichtshof vooral voort uit

13 — Arrest van 24 mei 1977 (zaak 102/77, Jurispr. 1977, blz. 1139).

14 — Zie punt 18, supra.

15 — Zie, bijvoorbeeld, arrest Hoffmann-La Roche, reeds aangehaald in voetnoot 13, en arresten van 11 juli 1996 (gevoegde zaken C-427/93, C-429/93 en C-436/93, Bristol Myers-Squibb e. a., Jurispr. 1996, blz. I-3457; gevoegde zaken C-71/94, C-72/94 en C-73/94, Eurim-Pharm, ibid., blz. I-3603, en zaak C-232/94, MPA Pharm, ibid., blz. I-3671).

16 — Reeds aangehaald in voetnoot 15.

17 — Zaak C-337/95, conclusie van 29 april 1997.

de onduidelijke woordkeus in artikel 4, lid 1, sub b, van de merkenrichtlijn, volgens hetwelk het gevaar voor verwarring de mogelijkheid van associatie van het merk met het oudere merk insluit.

34. Ik zal dan ook eerst ingaan op het tweede deel van de vraag van het Bundesgerichtshof, waarin het algemene probleem van de betekenis van artikel 4, lid 1, sub b, van de merkenrichtlijn aan de orde wordt gesteld, inzover het spreekt van een gevaar voor verwarring van het publiek, dat de mogelijkheid van associatie met het oudere merk insluit. Dit zal nuttig zijn voor de beantwoording van het eerste deel van de vraag, waarin het in feite erom gaat, of verwarringsgevaar kan worden aangenomen op grond dat twee beeldmerken (waarvan een met een woordbestanddeel) dezelfde gedachte tot uitdrukking brengen.

Het begrip „associatie" in het Benelux-recht

35. De moeilijkheden die deze bepaling meebrengt, zijn alleen te begrijpen wanneer men de verschillende opvattingen over merkenbescherming in de Beneluxlanden enerzijds en de meeste andere Lid-Staten anderzijds kent. In confesso is, dat de verwijzingen in de richtlijn naar de mogelijkheid van associatie berusten op het Benelux-recht. Volgens de Eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna: „eenvormige wet") [18] en in ieder geval vóór de inwerkingtreding van de richtlijn, kan een merkhouder zich verzetten tegen ieder gebruik van een identiek of soortgelijk teken voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven, of voor soortgelijke waren. [19] Overeenstemming tussen de merken is dus voldoende. Anders dan in andere Lid-Staten eist de eenvormige wet geen verwarringsgevaar. Evenmin wordt uitdrukkelijk verwezen naar een mogelijkheid van associatie. Dit begrip is in 1983 door het Benelux-Gerechtshof geïntroduceerd in de zaak „Union/Union Soleure" in 1983. [20] Daarin besliste het dat van overeenstemming tussen een merk en een teken sprake is, wanneer, mede gezien de omstandigheden van het gegeven geval, en met name de onderscheidende kracht van het merk, merk en teken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat daardoor merk en teken met elkaar kunnen worden geassocieerd. Het Benelux-Gerechtshof sloot zich niet aan bij het standpunt van de advocaat-generaal, dat er sprake moest zijn van verwarring omtrent de herkomst van de waar.

36. Het begrip verwarring is evenmin te vinden in de Beneluxwet ter uitvoering van de

18 — Gehecht aan het Benelux-Verdrag inzake de warenmerken van 19 maart 1962.

19 — Artikel 13 A van de eenvormige wet.

20 — Arrest Benelux-Gerechtshof van 20 mei 1983, Jullien/Verschuere (eveneens bekend als de zaak „Union/Union Soleure"), zaak A 82/5, Jurispr. 1983, blz. 36.

richtlijn. Bij een protocol van 2 december 1992 (in werking getreden op 1 januari 1996) is artikel 13 A, sub 1, van de eenvormige wet aldus gewijzigd, dat de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht kan verzetten tegen elk gebruik dat van het merk of van een overeenstemmend teken in het economisch verkeer wordt gemaakt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren, wanneer bij het publiek „gevaar voor associatie" tussen het teken en het merk bestaat.

37. De kloof tussen de eenvormige wet en de wetgeving van de andere Lid-Staten is echter niet zo groot als deze op het eerste gezicht lijkt. In de visie van de regering van het Verenigd Koninkrijk bestaat er in de praktijk weinig verschil tussen het in de Benelux gehuldigde associatiebegrip en het begrip verwarring dat in de andere Lid-Staten wordt gebruikt, omdat dit laatste zeer ruim wordt uitgelegd.

38. Weliswaar omvat het verwarringsbegrip in Lid-Staten zoals Duitsland en Oostenrijk niet alleen verwarring in enge zin, dit wil zeggen de onjuiste veronderstelling dat de betrokken waren afkomstig zijn van dezelfde onderneming, maar ook verwarring in ruime zin, dit wil zeggen de onjuiste veronderstelling dat er een organisatorische of economische band tussen de ondernemingen bestaat die de twee producten op de markt brengen. Niettemin deel ik het standpunt van de regering van het Verenigd Koninkrijk niet, dat er in de praktijk weinig verschil bestaat tussen de merkbescherming volgens de eenvormige wet en volgens het recht van de andere Lid-Staten. Ook verwarring in de hierboven omschreven ruime zin impliceert een verwarring omtrent de herkomst. De eenvormige wet gaat namelijk verder dan de merkenwetgeving van de andere Lid-Staten, aangezien het merkhouders ook beschermt tegen het gebruik van identieke of soortgelijke tekens in gevallen waarin geen verwarring bij de consument ontstaat over de herkomst van het product, en dus mede bescherming biedt tegen aantasting van de werfkracht of verwatering van het merk. Dit wordt treffend geïllustreerd door de uitspraak van het Benelux-Gerechtshof in de zaak Claeryn/Klarein [21], die door de Nederlandse, de Belgische en de Luxemburgse regering is geciteerd. Volgens artikel 13 A, sub 2-oud, van de eenvormige wet kon de merkhouder zich verzetten tegen elk gebruik dat zonder geldige reden in het economische verkeer van het merk of van een overeenstemmend teken werd gemaakt onder zodanige omstandigheden, dat aan de houder van het merk schade kon worden toegebracht. Het geschil betrof de merken „Claeryn" voor een Nederlandse jenever en „Klarein" voor een schoonmaakmiddel, die in het Nederlands op dezelfde wijze worden uitgesproken.

39. Het Benelux-Gerechtshof overwoog, dat een van de aan een merk verbonden voordelen is, dat het kooplustopwekkend vermogen bezit voor de waren waarvoor het is ingeschreven, en dat dit vermogen kan worden aangetast indien het merk of een overeenstemmend teken wordt gebruikt voor waren

21 — Arrest van 1 maart 1975, zaak A 74/1, Jurispr. 1975, blz. 472.

van een andere soort. Dit kan zich in tweeërlei situaties voordoen: wanneer de vermindering van de onderscheidende kracht van het merk betekent, dat het geen onmiddellijke associatie meer kan wekken met de waren waarvoor het is ingeschreven en wordt gebruikt (dit wordt waarschijnlijk bedoeld met de term „verwatering" van merken), of wanneer de waren waarvoor het overeenstemmende teken wordt gebruikt, op zodanige wijze aan de zintuigen van het publiek appelleren, dat de aantrekkingskracht van het merk vermindert (dit wordt waarschijnlijk bedoeld met de uitdrukking „aantasting van de werfkracht" van merken). Naar het oordeel van het Benelux-Gerechtshof kon door de gelijkenis tussen de twee merken bij het publiek de gedachte aan een schoonmaakmiddel opkomen bij het drinken van „Claeryn"-jenever, en het nam derhalve een inbreuk op het merk „Claeryn" aan, ofschoon geen gevaar aanwezig achtend, dat de consumenten zouden menen dat de producten afkomstig waren van dezelfde onderneming of van met elkaar gelieerde ondernemingen. Dit type van associatie, dat geen verwarring omtrent de herkomst omvat, zal ik hierna de „niet-herkomstgerelateerde associatie" [22] noemen.

40. Een ander voorbeeld is de door de Belgische regering ter terechtzitting aangevoerde (Anti-)Monopoly-zaak. [23] Hierin heeft de Hoge Raad de houder van het merk „Monopoly" voor het welbekende bordspel, het recht toegekend zich te verzetten tegen het gebruik van het teken „Anti-Monopoly" voor een spel dat in bewuste tegenstelling tot Monopoly antikapitalistisch was. Deze zaak is genoemd als voorbeeld van een geval waarin geen verwarringsgevaar bestond, omdat het ene merk het tegendeel, ja zelfs de ontkenning, van het andere was — ofschoon in deze zaak in feitelijke instantie is beslist, dat een belangrijk deel van het publiek de twee merken met elkaar zou verwarren. [24]

41. Op grond van de opvatting van het begrip „associatie" in het Benelux-recht heeft de merkhouder dus het recht zich te verzetten tegen het gebruik van tekens die „herinneren" aan zijn merk, ook indien geen gevaar bestaat dat de consument een verband zal leggen tussen het met het concurrerende teken voorziene product en de merkhouder.

Ontstaansgeschiedenis van de richtlijn

42. De Beneluxlanden stellen, dat de richtlijn tot doel had de in hun landen heersende opvatting van het begrip „associatie" te integreren in het communautaire merkenrecht: hiervoor zouden zij zich in de voorafgaande onderhandelingen hebben sterk gemaakt. Zij refereren aan de ontstaansgeschiedenis van de richtlijn en halen een verklaring aan die in de niet-gepubliceerde notulen van de Raad

22 — Deze term („non-origin association") is afkomstig van Justice Laddie van de High Court in de zaak Wagamama Ltd/ City Centre Restaurants Plc e. a., 1995, F. S. R. 713 (zie hierna).

23 — Edor/General Mills Fun, N. J. 1978, 83.

24 — Zie W. R. Cornish, *Intellectual Property*, derde editie, blz. 622.

zou zijn opgenomen, dat „de Raad en de Commissie (...) ter kennis [hebben] genomen, dat ‚de mogelijkheid van associatie' een begrip is dat in het bijzonder in de Benelux-rechtspraak is ontwikkeld". In een artikel van twee leden van de Benelux-delegatie die aan de onderhandelingen over de richtlijn [25] heeft deelgenomen, worden de besprekingen over het gebruik van het woord „associatie" beschreven. Tegen het einde van dit artikel schrijven zij:

„Aanvankelijk had Nederland bepleit, de tekst van artikel 13 A, sub 1, van de Eenvormige Beneluxwet op de merken ongewijzigd in een facultatieve bepaling op te nemen. Toen dat niet lukte, werden pogingen ondernomen om het door het Benelux-Gerechtshof ontwikkelde begrip ‚associatiegevaar' als alternatief voor het ‚verwarringsgevaar' aanvaard te krijgen. Toen ook deze optie geen steun bleek te vinden, zijn de Beneluxlanden ten slotte, gezien de definitieve versie van de considerans en de verklaring in de notulen van de Raad (...) en mede gezien de op andere punten behaalde resultaten, akkoord gegaan met het definitieve compromisvoorstel van de andere landen voor artikel 3, lid 1, sub b, van de ontwerprichtlijn: ‚indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk'."

43. Dit verslag sluit aan bij hetgeen de Franse regering en de regering van het Verenigd Koninkrijk in hun schriftelijke opmerkingen hebben verklaard over de opneming van dit begrip. Mijns inziens is echter, zelfs al kon rekening worden gehouden met de ontstaansgeschiedenis en de verklaring die in de notulen van de Raad zou voorkomen, de daaruit naar voren komende informatie in het beste geval voor verschillende uitleg vatbaar. De pretense verklaring kan mijns inziens niet in aanmerking worden genomen [26], al is de inhoud ervan niet omstreden. Wel omstreden zijn daarentegen de precieze gevolgen van de verwijzing naar de associatiemogelijkheid in de richtlijn, en in zoverre helpt ons de verklaring niet verder. Wat de ontstaansgeschiedenis betreft, deze is in casu — voor tegenovergestelde doeleinden — geciteerd zowel door degenen die een ruime uitleg van het associatiebegrip in de zin van de richtlijn bepleiten, als door degenen die een enge uitleg voorstaan. Ik meen dan ook, dat dit alles niet van nut is voor de uitlegging van de richtlijn.

De tekst van de richtlijn

44. Het tweede deel van de vraag van het Bundesgerichtshof kan eigenlijk reeds aan de hand van de tekst van de richtlijnbepalingen worden beantwoord, zonder andere hulpmiddelen voor de uitlegging te hoeven

25 — Furstner en Geuze: „Scope of Protection of the Trade Mark in the Benelux Countries and EEC-harmonization", *ECTA Newsletter*, maart 1989, 215, aangehaald door Cornish, op. cit., blz. 620, voetnoot 44.

26 — Zie arrest van 26 februari 1991 (zaak C-292/89, Antonissen, Jurispr. 1991, blz. I-745, r. o. 18), en arrest van 13 februari 1996 (gevoegde zaken C-197/94 en C-252/94, Bautiaa en Société française maritime, Jurispr. 1996, blz. I-505, r. o. 51).

gebruiken. Zowel artikel 4, lid 1, sub b, als artikel 5, lid 1, sub b, zegt, dat het gevaar van verwarring mede het gevaar van associatie omvat, en niet omgekeerd. Daarmee is duidelijk, dat het associatiebegrip, ook al kan het naar Benelux-recht meer omvatten dan de gevallen waarbij het om directe of indirecte verwarring gaat, in het kader van de richtlijn niet een zo ruime betekenis kan hebben. De Beneluxlanden hebben niet gesteld, dat een niet-herkomstgerelateerde associatie overeenkomt met verwarring, maar enkel dat dit begrip in de richtlijn is ingelast. Het valt echter moeilijk in te zien, hoe een associatief verband dat geen verwarring meebrengt, onder de richtlijn kan worden gebracht waar deze spreekt van een verwarringsgevaar dat mede het gevaar van associatie omvat. Zoals Justice Laddie in de Engelse zaak Wagamama, die juist dit punt betrof, treffend opmerkte: het zou een „ongewoon spraakgebruik zijn, wanneer werd bepaald, dat het kleinere (het verwarringsgevaar) het grotere (het associatiegevaar) insluit". [27]

45. De considerans van de richtlijn wijst in dezelfde richting. In de reeds geciteerde tiende overweging [28] ervan wordt gezegd, dat het gevaar van verwarring „de grondslag" voor de bescherming vormt, en gezien de redactie ervan lijkt te zijn bedoeld, dat het associatief verband een van meerdere factoren is die bij de beoordeling van het verwarringsgevaar moeten worden betrokken. Bovendien verwijst deze overweging, zoals ik reeds heb gezegd, met de verklaring, dat de functie van de merkenbescherming met name erin is gelegen het merk als aanduiding van herkomst te waarborgen, naar de rechtspraak van het Hof. Een andere doelstelling wordt niet genoemd. Welbeschouwd kan daaruit misschien de conclusie worden getrokken, dat de bescherming tegen het gevaar van verwarring omtrent de herkomst een nuttig interpretatiehulpmiddel is bij de beoordeling van de regels betreffende de registreerbaarheid van een merk.

46. Daarenboven zijn het kennelijk alleen de Beneluxlanden geweest, die vóór de vaststelling van de richtlijn de niet-herkomstgerelateerde associatie in hun merkenrecht hebben toegepast. Opneming van dit concept in de richtlijn zou dan ook een vergaande stap zijn geweest. Justice Laddie heeft dit in de zaak Wagamama overtuigend uiteengezet met zijn opmerking, dat aangezien een dergelijke uitbreiding een aanzienlijke verruiming van de merkenrechten en daarmee een navenante beperking van de vrijheid van concurrentie had betekend, men zou verwachten, dat „dit in duidelijke en ondubbelzinnige bewoordingen was bepaald, zodat de marktdeelnemers in de hele Europese Unie zouden kunnen beseffen dat de wetgever een nieuw ruim monopolie had gecreëerd". Aangezien de meeste Lid-Staten het concept „niet-herkomstgerelateerde associatie" kennelijk niet in hun merkenrecht hebben gevolgd en aanvaarding ervan de vrijheid van handel zou aantasten, ben ook ik van mening, dat gezien het ontbreken van een ondubbelzinnige formulering in die zin niet kan worden aangenomen dat de gemeenschapswetgever heeft bedoeld dit concept over te nemen. Bovendien zou hij daarmee aanzienlijk zijn afgeweken van de rechtspraak van het Hof op de artikelen 30 en 36 van het Verdrag, die, zoals wij hebben gezien, voornamelijk op het verwarringsbegrip is gebaseerd. Ook in zoverre zou men

27 — Reeds aangehaald in voetnoot 22, blz. 723.

28 — Zie punt 18, supra.

een duidelijkere formulering verwachten, wanneer dat het resultaat was dat werd beoogd.

47. Dit betekent echter niet — zoals is gesteld — dat de zinsnede „inhoudende het gevaar van associatie met het merk" overbodig is. Zoals hierboven gezegd, kan het begrip „verwarring" in het merkenrecht in ruime of enge zin worden opgevat. De mogelijkheid bestaat, dat met „associatie" enkel is bedoeld duidelijk te maken, dat het verwarringsbegrip niet is beperkt tot het geval, dat een consument een product aanziet voor een ander, maar mede de andere typen van verwarring omvat, genoemd in punt 38 hiervoor.

48. Eveneens is gesteld, dat andere bepalingen van de richtlijn het merk onder bepaalde voorwaarden bescherming verlenen zonder dat verwarring is vereist, zelfs wanneer de waren niet gelijksoortig zijn, en dat daarom verwarring niet als vereiste kan zijn bedoeld in het geval van gelijksoortige waren. Dit argument is niet overtuigend, aangezien de door de andere bepalingen bestreken situatie voldoende verschillend is om het ontbreken van een uitdrukkelijk verwarringsvereiste te kunnen verklaren. Het gaat om het geval waarin het oudere merk „bekend is in de betrokken Lid-Staat [29] 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" (artikel 4, lid 4, sub a). Wanneer, zo is gesteld, verwarring niet vereist is in geval van niet-gelijksoortige waren, dan kan dit zeker niet vereist zijn in geval van gelijksoortige waren. Deze stelling is onmogelijk te rijmen met de tekst van de richtlijn, die uitdrukkelijk verwarring eist in geval van soortgelijke waren. Bovendien is het duidelijk, dat artikel 4, lid 4, sub a, eenvoudig een andere maatstaf dan de verwarring hanteert — bewezen moet worden dat door het gebruik van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel uit of afbreuk wordt gedaan aan het oudere merk — en dat die maatstaf beantwoordt aan het specifieke doel van de bepalingen, de bescherming van bekende merken. Uit het feit dat in deze gevallen geen verwarringsvereiste wordt genoemd, kan onmogelijk worden afgeleid dat de richtlijn — tegen de uitdrukkelijke letter in — in het heel andere geval van gewone merken voor soortgelijke waren geen verwarring vereist.

49. Het is juist dat artikel 4, lid 4, sub a, alleen van toepassing is, indien de waren niet-gelijksoortig zijn. Dat betekent echter niet, dat wanneer verwarring niet vereist is voor ongelijksoortige waren, dit ook moet gelden voor soortgelijke waren in het geval van artikel 4, lid 1, sub b. Zoals het Verenigd Koninkrijk heeft betoogd, is de reden waarom artikel 4, lid 4, sub a, alleen van toepassing is indien de waren ongelijksoortig zijn, zonder twijfel deze, dat wanneer de waren overeenstemmen met die waarop een bekend merk is aangebracht, men zich moeilijk een situatie kan voorstellen waarin geen verwarringsgevaar bestaat. Als voorbeeld is de — reeds aangehaalde — „Anti-Monopoly"-zaak genoemd: de houder van

29 — Of, in het geval van een gemeenschapsmerk, in de Gemeenschap: artikel 4, lid 3.

het merk „Monopoly" mocht zich verzetten tegen het gebruik van het teken „Anti-Monopoly", hoewel er door de bewust gekozen tegenstelling tussen de merken geen verwarringsgevaar bestond. Ook in dat geval was er echter, zoals hiervoor gezegd, bewijs voor de mogelijkheid van verwarring.

Het doel van de richtlijn

50. Zelfs indien men de tekst van de richtlijn geen overtuigend bewijs acht voor mijn opvatting, dat de richtlijn in alle door artikel 4, lid 1, sub b, bestreken gevallen verwarring vereist, dan nog is daar het doel van de richtlijn, dat deze opvatting bevestigt. Gezien het doel van een krachtens artikel 100 A van het Verdrag vastgestelde richtlijn, kan moeilijk voor een uitlegging worden gekozen die de beschermingsomvang van merken in veel Lid-Staten verruimd en aldus per saldo het handelsverkeer beperkt. Zoals de Commissie heeft opgemerkt, strekken de krachtens artikel 100 A vastgestelde richtlijnen tot verwezenlijking van de doeleinden van artikel 7 A, in het bijzonder van het vrije goederen- en dienstenverkeer binnen de interne markt. In de eerste alinea van de considerans van de richtlijn wordt naar deze doeleinden verwezen: „dat de huidige merkenwetgevingen in de Lid-Staten verschillen vertonen die het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten kunnen belemmeren" en „dat de wetgevingen van de Lid-Staten derhalve met het oog op de instelling en de werking van de interne markt moeten worden aangepast". De Commissie concludeert hieruit, mijns inziens terecht, dat deze doeleinden zich verzetten tegen een extensieve interpretatie van het verwarringsgevaar, die tot ongerechtvaardigde beperkingen van het vrije goederen- en dienstenverkeer leidt.

51. Bovendien moet de richtlijn worden gezien als een gemeenschappelijke standaard op basis waarvan merken uit verschillende nationale systemen naast elkaar kunnen bestaan. Deze standaard mag derhalve niet te hoog worden gesteld. In dit opzicht verschilt de richtlijn misschien van harmonisatiemaatregelen in andere sectoren, waar een hoog beschermingsniveau uit een oogpunt van algemeen belang wenselijk kan zijn en waar het ter waarborging van het vrije handelsverkeer enkel erop aankomt, dat voor alle Lid-Staten dezelfde standaard geldt. Een te strikte uitleg van de merkenrichtlijn leidt tot afscherming van de nationale merken. Bij gebreke van een duidelijke daarop gerichte intentie mag zij daarom niet zo worden uitgelegd, dat zij de meest restrictieve standaard voorschrijft die in de wetgeving van de Lid-Staten is te vinden.

De context van de richtlijn

52. In dit verband moet worden gewezen op de invoering van het gemeenschapsmerk bij

de verordening inzake het Gemeenschapsmerk [30] die, zoals gezegd, op het punt van de verwarring tussen merken nagenoeg hetzelfde bepaalt als de richtlijn. Het is niet meer dan logisch, de richtlijnbepalingen op dezelfde wijze uit te leggen als de overeenkomstige bepalingen van de verordening. Een gemeenschapsmerk kan enkel voor het gehele grondgebied van de Gemeenschap worden verleend, zodat een conflict met slechts een merk in een land volstaat om de registratie van een merk als gemeenschapsmerk te verhinderen. Een registratieverzoek kan worden bestreden op grond van een bestaand gemeenschapsmerk, een in een andere Lid-Staat ingeschreven merk of, onder bepaalde omstandigheden, een niet ingeschreven, doch in een Lid-Staat erkend recht. [31] Een te ruime bescherming voor merken op de grondslag van een gevaar van „associatie" met andere merken zou voor veel merken de registratie op communautair niveau zeer moeilijk maken. Wil de regeling van het gemeenschapsmerk goed functioneren en om een vloed van oppositieprocedures tegen inschrijvingsverzoeken te vermijden, moet het mogelijk zijn om merken te kunnen registreren indien er geen echt en behoorlijk aangetoond verwarringsgevaar bestaat.

53. Bovendien komt het begrip „associatie" niet voor in de internationale overeenkomsten waarbij de Gemeenschap en/of de Lid-Staten partij zijn. In de laatste alinea van de considerans van de richtlijn wordt weliswaar beklemtoond, dat de bepalingen ervan „volledig moeten stroken met die van het Unieverdrag" [32], doch wordt in dat verdrag enkel de verwarring uitdrukkelijk genoemd. Volgens artikel 10 bis, lid 3, sub 1, betreffende oneerlijke mededinging, moeten onder meer worden verboden „alle daden, welke ook, die verwarring zouden kunnen verwekken door onverschillig welk middel ten opzichte van de inrichting, de waren of de werkzaamheid op het gebied van nijverheid of handel van een concurrent". [33] Voorts bepaalt artikel 6 bis, betreffende algemeen bekende merken, dat „de landen der Unie [zich] verbinden om (...) 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 (...) en gebruikt voor gelijke of soortgelijke waren. Hetzelfde zal gelden, wanneer het kenmerkende gedeelte van het merk de reproductie vormt van een dergelijk algemeen bekend merk of een nabootsing, welke verwarring daarmede kan verwekken." [34]

54. Artikel 16, lid 1, van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellec-

30 — Zie voetnoot 6.

31 — Artikel 8, leden 1 en 2, van de verordening.

32 — Verdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom, herzien te Stockholm op 14 juli 1967.

33 — Artikel 6, lid 1, bepaalt echter: „De voorwaarden voor het depot en de inschrijving van fabricks- of handelsmerken zullen in elk van de landen der Unie door zijn nationale wetgeving worden vastgesteld", en volgens artikel 6 quinquies B, sub 1, kunnen fabrieks- en handelsmerken onder meer ter inschrijving worden geweigerd of nietig verklaard, „wanneer zij van dien aard zijn, dat daarmede inbreuk gemaakt kan worden op rechten door derden verkregen in het land waar de bescherming wordt gevraagd". Artikel 5, lid 1, van de Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken (zie hiervoor, voetnoot 4) bepaalt, dat een partij de uit de internationale inschrijving voortvloeiende bescherming slechts kan weigeren op de gronden die krachtens het Unieverdrag van toepassing zouden zijn.

34 — Krachtens de TRIPS is dit artikel van overeenkomstige toepassing op diensten en onder bepaalde voorwaarden ook op ongelijksoortige waren of diensten (artikel 16, leden 2 en 3).

tuele eigendom („TRIPS") [35] bepaalt eveneens: „De houder van een ingeschreven handelsmerk heeft het uitsluitend recht alle derden die niet zijn toestemming daartoe hebben, te beletten om in het handelsverkeer identieke of soortgelijke tekens te gebruiken voor waren of diensten die identiek zijn met of soortgelijk zijn aan die waarvoor het handelsmerk is ingeschreven, wanneer dat gebruik vermoedelijk zou leiden tot verwarring. In het geval van het gebruik van een identiek teken voor identieke waren of diensten wordt het vermoeden van verwarring verondersteld." [36] Er is derhalve geen tegenspraak tussen de richtlijn zoals ik deze zie, en deze internationale regelingen.

55. Gezien de tekst, het doel en de context van de richtlijn ben ik derhalve van mening, dat het gevaar van associatie met een ouder merk weliswaar een factor is waar rekening mee moet worden gehouden, doch dat de inschrijving van een merk slechts kan worden geweigerd indien een echt en behoorlijk aangetoond verwarringsgevaar bestaat.

56. Op het tweede deel van de vraag van het Bundesgerichtshof moet mijns inziens dan ook worden geantwoord, dat het gebruik van het begrip „associatie" in artikel 4, lid 1, sub b, van de merkenrichtlijn niet betekent, dat de registratie van een merk reeds kan worden geweigerd omdat het op dezelfde gedachte berust als een ander merk en dus het gevaar bestaat, dat het publiek beide merken met elkaar in verband brengt in die zin dat het ene merk het andere enkel maar in herinnering roept, zonder dat bij het publiek verwarring kan ontstaan.

57. Ik zal nu op het eerste deel van de vraag ingaan. Het Bundesgerichtshof wil weten, of het voor het aannemen van verwarringsgevaar voldoende is, dat een uit een woord en een afbeelding samengesteld merk en een enkel uit een afbeelding bestaand teken, die voor dezelfde of soortgelijke waren worden gebruikt of ingeschreven zijn, dezelfde gedachte tot uitdrukking brengen (in casu: een springende roofkat). Het merkt daarbij op, dat het geregistreerde merk „geen bijzondere bekendheid bij het publiek geniet".

58. Het eerste punt waarop ik zou willen wijzen is, dat de richtlijn, zoals ik zojuist heb uiteengezet, vereist dat de consument op enigerlei wijze kan worden misleid omtrent de herkomst van de waren. Of in de concrete omstandigheden van het geval een dergelijke mogelijkheid bestaat, is een door de nationale rechter te beantwoorden feitelijke vraag. De vraag van het Bundesgerichtshof werpt echter twee rechtsvragen op.

35 — PB 1994, L 336, blz. 214.

36 — Volgens artikel 15, lid 2, TRIPS evenwel kunnen de leden de inschrijving van een merk weigeren op andere gronden dan de in artikel 15, lid 1, genoemde, mits deze niet afwijken van de bepalingen van het Unieverdrag.

59. In de eerste plaats wordt uitgegaan van een situatie waarin een merk behalve een afbeelding een woordbestanddeel omvat, terwijl dit bij het andere merk niet het geval is, en het Bundesgerichtshof heeft overwogen, dat dit naar zijn oordeel op zich niet belet om tussen de twee merken overeenstemming in merkenrechtelijke zin aan te nemen, aangezien de totaalindruk van elk van de tekens beslissend is. Het beginsel, dat de totaalindruk van de merken in aanmerking moet worden genomen, lijkt in alle Lid-Staten te worden gevolgd, en het is misschien ook wel een vanzelfsprekendheid. Aangezien het essentiële criterium het verwarringsgevaar is, moet de opvatting van het Bundesgerichtshof, dat het aankomt op de totaalindruk van het merk, juist zijn. Een woordbestanddeel in een van twee beeldmerken is dan op zich niet voldoende om verwarringsgevaar op grond van overeenstemming uit te sluiten. Of een woordbestanddeel in een bepaald geval voldoende is om het uit de overeenstemming van de beeldbestanddelen van twee merken voortvloeiende verwarringsgevaar uit te sluiten, is primair een feitelijke vraag waarover de nationale rechter heeft te beslissen.

60. In de tweede plaats wil het Bundesgerichtshof weten, of in beginsel verwarringsgevaar kan worden aangenomen op de enkele grond, dat „beide afbeeldingen naar hun begripsinhoud (in casu: een springende roofkat) met elkaar overeenstemmen".

61. Mijns inziens kunnen er, wanneer twee beeldmerken dezelfde gedachte tot uitdrukking brengen, omstandigheden zijn waarin, zelfs als het geregistreerde merk niet bekend is en de twee afbeeldingen zo verschillend als maar mogelijk getekend zijn, het publiek de twee merken toch met elkaar kan verwarren. Een merk kan bijvoorbeeld bestaan uit een ongewone bedachte afbeelding of uit een ongewone combinatie van natuurvoorstellingen, zoals een poema die viool speelt, of een poema afgebeeld met een slang en een vogel. Het dunkt mij niet onredelijk, dat dergelijke merken worden beschermd tegen reproducties van het tot uitdrukking gebrachte begrip, hoe verschillend de concurrerende merken ook getekend mogen zijn.

62. Men zou kunnen stellen, dat gevallen waarin de overeenstemming tussen twee merken zuiver begripsmatig is, moeten worden beslist volgens het recht van de Lid-Staten inzake oneerlijke mededinging. Ik zie echter geen reden om de richtlijn zo uit te leggen, dat de begripsmatige overeenstemming buiten de sfeer van de merkenbescherming valt. De richtlijn verlangt enkel, dat er verwarringsgevaar bestaat als gevolg van de overeenstemming tussen de merken. Zij bevat geen beperkingen ten aanzien van de manieren waarop die verwarring kan ontstaan. Bovendien schijnt in de Lid-Staten merkenbescherming bij begripsmatige overeenstemming niet ongewoon te zijn. Niettemin zal het naar mijn mening moeilijk zijn, verwarringsgevaar uitsluitend op grond van begripsmatige overeenstemming aan te nemen wanneer het oudere merk niet bekend

is, in het bijzonder wanneer, zoals in casu, de betrokken voorstelling niet bijzonder creatief of ongewoon is.

63. Op het eerste deel van de prejudiciële vraag dient mijns inziens dus te worden geantwoord, dat verwarringsgevaar kan worden aangenomen op grond van overeenstemming tussen de door de grafische bestanddelen van twee merken uitgedrukte gedachten, mits een echt en behoorlijk aangetoond gevaar voor verwarring omtrent de herkomst van de betrokken waren of diensten bestaat.

Conclusie

64. Ik geef het Hof derhalve in overweging, de vraag van het Bundesgerichtshof te beantwoorden als volgt:

„1) Artikel 4, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht van de Lid-Staten moet aldus worden uitgelegd, dat het gevaar van associatie met een ouder merk weliswaar een factor is waar rekening mee dient te worden gehouden, doch dat de registratie van een merk slechts kan worden geweigerd, wanneer er een echt en behoorlijk aangetoond gevaar voor verwarring omtrent de herkomst van de betrokken waren of diensten bestaat.

2) De registratie van een merk kan niet reeds worden geweigerd, omdat het merk op dezelfde gedachte berust als een ander merk en dus het gevaar bestaat, dat het publiek beide merken met elkaar in verband brengt in die zin dat het ene merk het andere enkel maar in herinnering roept, zonder dat bij het publiek verwarring kan ontstaan.

3) Ingeval overeenstemming bestaat tussen een beeldmerk en een uit een afbeelding en een woord bestaand merk, is het feit dat een van de merken een woordbestanddeel omvat op zich niet voldoende om verwarringsgevaar in bovenbedoelde zin uit te sluiten.

4) De registratie van een merk kan worden geweigerd wegens overeenstemming tussen de door de grafische bestanddelen van twee merken uitgedrukte gedachten, mits er verwarringsgevaar in bovenbedoelde zin bestaat."