

ARREST VAN HET HOF

12 november 2002 *

In zaak C-206/01,

betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 234 EG van de High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Verenigd Koninkrijk), in het aldaar aanhangig geding tussen

Arsenal Football Club plc

en

Matthew Reed,

om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van artikel 5, lid 1, sub a, 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),

* Procestaal: Engels.

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE,

samengesteld als volgt: G. C. Rodríguez Iglesias, president, J.-P. Puissochet, M. Wathelet en C. W. A. Timmermans (rapporteur), kamerpresidenten, C. Gulmann, D. A. O. Edward, P. Jann, V. Skouris, F. Macken, N. Colneric en S. von Bahr, rechters,

advocaat-generaal: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
griffier: L. Hewlett, hoofdadministrateur,

gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door:

- Arsenal Football Club plc, vertegenwoordigd door S. Thorley, QC, en T. Mitcheson, barrister, geïnstrueerd door Lawrence Jones, solicitors,
- M. Reed, vertegenwoordigd door A. Roughton, barrister, geïnstrueerd door Stunt & Son, solicitors,
- de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door N. B. Rasmussen als gemachtigde,
- de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA, vertegenwoordigd door P. Dyrberg als gemachtigde,

gezien het rapport ter terechtzitting,

gehoord de mondelinge opmerkingen van Arsenal Football Club plc, vertegenwoordigd door S. Thorley en T. Mitcheson; M. Reed, vertegenwoordigd door A. Roughton en S. Malynicz, barrister, en de Commissie, vertegenwoordigd door N. B. Rasmussen en M. Shotter als gemachtigde, ter terechtzitting van 14 mei 2002,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 13 juni 2002,

het navolgende

Arrest

- 1 Bij beschikking van 4 mei 2001, ingekomen bij het Hof op 18 mei daar-aanvolgend, heeft de High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, krachtens artikel 234 EG twee prejudiciële vragen gesteld over de uitlegging van artikel 5, lid 1, sub a, 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 vragen zijn gerezen in het kader van een geding tussen Arsenal Football Club plc (hierna: „Arsenal FC”) en M. Reed naar aanleiding van de verkoop en het te koop aanbieden door deze laatste van sjaals waarop in grote letters het woord „Arsenal” stond, een teken dat Arsenal met name voor dergelijke waren als merk heeft laten inschrijven.

Toepasselijke bepalingen

Bepalingen van gemeenschapsrecht

3 Volgens de eerste overweging van de considerans van de richtlijn vertonen de nationale merkenwetgevingen verschillen die het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten kunnen belemmeren en de mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt kunnen vervalsen. Hieraan wordt in deze overweging de conclusie verbonden dat de wetgevingen van de lidstaten met het oog op de instelling en de werking van de interne markt moeten worden aangepast. In de derde overweging van de considerans van de richtlijn is gepreciseerd dat het thans niet nodig is de merkenwetgevingen van de lidstaten volledig aan te passen.

4 In de tiende overweging van de considerans heet het:

„[...] de door het ingeschreven merk verleende bescherming, waarvan de functie met name is het merk als aanduiding van herkomst te waarborgen, [is] absoluut [...] wanneer het merk gelijk is aan het teken en de waren of diensten dezelfde zijn [...]”

5 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.”

6 Artikel 5, lid 3, sub a en b, van de richtlijn luidt:

„Met name kan krachtens de leden 1 en 2 worden verboden:

- a) het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking;
- b) het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren [...]”

7 In artikel 5, lid 5, van de richtlijn is bepaald:

„De leden 1 tot en met 4 laten onverlet bepalingen in een lidstaat, 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.”

8 Artikel 6, lid 1, van de richtlijn luidt als volgt:

„Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken:

- a) van diens naam en adres;
- b) van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;
- c) van het merk, wanneer dit nodig is om de bestemming van een product of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven,

voorzover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.”

Bepalingen van nationaal recht

- 9 In het Verenigd Koninkrijk wordt het merkenrecht geregeld door de Trade Marks Act 1994 (merkenwet 1994), die ter uitvoering van de richtlijn in de plaats is gekomen van de Trade Marks Act 1938.

10 Section 10(1) van de Trade Marks Act 1994 bepaalt:

„Van een inbreuk op een ingeschreven merk is sprake, wanneer iemand in het economisch verkeer gebruik maakt van een teken dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven.”

11 In section 10(2)(b) van de Trade Marks Act 1994 is bepaald:

„Van een inbreuk op een ingeschreven merk is sprake, wanneer iemand in het economisch verkeer gebruik maakt van een teken dat

[...]

b) overeenstemt met het merk en wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven,

indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.”

Het hoofdgeding en de prejudiciële vragen

- 12 Arsenal FC is een befaamde voetbalclub uit de Engelse Premier League. Zij staat ook bekend onder de bijnaam „the Gunners” en werd lange tijd met twee logo’s geassocieerd, namelijk een schild („the Crest Device”) en een kanon („the Cannon Device”).
- 13 In 1989 heeft Arsenal FC met name de woorden „Arsenal” en „Arsenal Gunners” alsook het kanon- en het schildlogo laten inschrijven als merk voor een warenklasse die bovenkleding en sportkleding en schoeisel omvatte. Arsenal FC ontwerpt en verkoopt haar waren zelf of laat deze vervaardigen en verkopen via een netwerk van erkende wederverkopers.
- 14 Aangezien Arsenal’s handels- en promotionele activiteiten in de vorm van de verkoop van souvenirs en afgeleide producten onder bovenbedoelde merken de laatste jaren een aanzienlijke vlucht hebben genomen en zij hieruit aanzienlijke inkomsten haalt, heeft zij ervoor trachten te zorgen dat haar „officiële” producten — dat wil zeggen de voor haar of met haar toestemming vervaardigde waren — duidelijk te herkennen zijn, en heeft zij gepoogd haar supporters te overtuigen enkel dergelijke waren te kopen. Verder heeft zij zowel burgerlijke als strafprocedures aangespannen tegen handelaars die niet-officiële waren verkochten.
- 15 Sinds 1970 verkoopt Reed in verschillende kramen buiten het stadion van Arsenal FC voetbalsouvenirs en andere afgeleide voetbalproducten, die bijna allemaal tekens bevatten die verwijzen naar Arsenal FC. Hij heeft van de

vennootschap KT Sports, die door de club was belast met de verkoop van haar waren aan de wederverkopers rond het stadion, slechts zeer geringe hoeveelheden van deze officiële waren kunnen kopen. In 1991 en 1995 heeft Arsenal FC beslag laten leggen op niet-officiële waren in het bezit van Reed.

- 16 Volgens de verwijzende rechter wordt in het hoofdgeding niet betwist dat Reed in een van zijn kramen sjaals heeft verkocht of te koop aangeboden waarop grote lettertekens waren aangebracht die verwezen naar Arsenal FC, en dat het in casu ging om niet-officiële waren.
- 17 Verder wijst de verwijzende rechter erop dat zich in bovenbedoelde kraam een groot bord bevond met de volgende tekst:

„Het woord of het/de logo('s) op de te koop aangeboden waren dienen enkel ter versiering van deze waren en wijzen niet op enige connectie of relatie met de producenten of distributeurs van enig ander product; enkel producten voorzien van het officiële Arsenal-label zijn officiële Arsenal-waren.”

- 18 Verder merkt de verwijzende rechter op dat Reed, wanneer hij er in uitzonderlijke gevallen in slaagde officiële artikelen aan te kopen, tegenover zijn klanten een duidelijk onderscheid heeft gemaakt tussen de officiële en de niet-officiële waren, met name door een etiket aan te brengen met de vermelding „officieel”. Overigens waren de officiële waren duurder.

- 19 Van mening dat Reed door de verkoop van de betrokken niet-officiële sjaals niet-contractueel aansprakelijk was wegens „passing off” — door de verwijzende rechter omschreven als het misleidende gedrag van een derde waardoor bij een groot aantal personen de indruk wordt gewekt dat de door deze derde verkochte artikelen afkomstig zijn van verzoekster of met haar toestemming worden verkocht, of dat er een commercieel verband bestaat tussen deze voorwerpen en verzoekster — en zich verder schuldig had gemaakt aan een merkenrechtelijke inbreuk, heeft Arsenal FC tegen deze handelaar een vordering ingesteld bij de High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division.
- 20 Gelet op de omstandigheden van het hoofdgeding heeft de verwijzende rechter de niet-contractuele aansprakelijkheidsvordering van Arsenal FC (wegens „passing off”) afgewezen, in wezen op grond dat deze club niet had kunnen bewijzen dat er werkelijk verwarring bestond bij het betrokken publiek, en meer in het bijzonder niet had aangetoond dat alle door Reed verkochte niet-officiële waren in de ogen van het publiek afkomstig waren van Arsenal FC of met haar toestemming werden verkocht. Dienaangaande heeft de verwijzende rechter met name opgemerkt dat, naar het hem voorkwam, de tekens die waren aangebracht op de door Reed verkochte artikelen en die verwezen naar Arsenal FC, geen enkele aanwijzing bevatten omtrent de herkomst ervan.
- 21 Wat de aan section 10(1) en (2) (b) van de Trade Marks Act 1994 ontleende grief van Arsenal FC inzake inbreuk op haar merkrechten betreft, heeft de verwijzende rechter het argument van Arsenal FC verworpen dat het gebruik door Reed van de als merk ingeschreven tekens door de doelgroep werd opgevat als een verwijzing naar de herkomst van de waar („badge of origin”) en dus een gebruik van deze tekens „als merk” („trademark use”) inhield.
- 22 De tekens op de waren van Reed werden volgens de verwijzende rechter door het publiek immers opgevat als een blijk van steun, trouw of gehechtheid („badge of support, loyalty or affiliation”).

- 23 Gelet op een en ander, was de verwijzende rechter van oordeel dat de vordering van Arsenal FC wegens merkinbreuk slechts kon slagen indien de bescherming die aan de merkhouder werd verleend door artikel 10 van de Trade Marks Act 1994 en de door deze wet omgezette richtlijn, derden ook andere vormen van gebruik dan als merk verbood, hetgeen een ruime uitlegging van deze teksten veronderstelde.
- 24 Volgens de verwijzende rechter leidt de stelling dat voor derden ook het gebruik anders dan als merk verboden is, tot incoherenties. De tegenovergestelde zienswijze, namelijk dat enkel het gebruik van het merk als merk is geregeld, stuit evenwel op een probleem in verband met de formulering van de richtlijn en de Trade Marks Act 1994, waarin een merkinbreuk wordt omschreven als het gebruik van een „teken”, en niet als het gebruik van een „merk”.
- 25 De verwijzende rechter merkt op dat de Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division), met name gelet op deze formulering, in het arrest Philips Electronics Ltd/Remington Consumer Products ([1999] RPC 809) heeft geoordeeld, dat het gebruik van een als merk ingeschreven teken een schending van een merkrecht kan opleveren, ook wanneer het niet gaat om een gebruik als merk. Volgens de High Court blijft de stand van het recht ter zake evenwel onzeker.
- 26 Voorts heeft de verwijzende rechter het argument van Reed betreffende de ongeldigheid van de merken van Arsenal FC verworpen.

- 27 In deze omstandigheden heeft de High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen:

„1) Wanneer een merk geldig is ingeschreven en

a) een derde in het economisch verkeer gebruik maakt van een teken dat gelijk is aan dit merk, voor dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven, en

b) deze derde de gestelde merkinbreuk niet kan weerleggen op basis van artikel 6, lid 1, van richtlijn 89/104/EEG [...],

kan de derde dan als verweer aanvoeren dat het bestreden gebruik geen verwijzing inhoudt naar de herkomst van de waren (d.i. een band in het economisch verkeer tussen de waren en de merkhouder)?

- 2) Zo ja, maakt het feit dat het betrokken gebruik als blijk van steun, trouw of gehechtheid aan de merkhouder wordt opgevat, dan een voldoende band uit?”

De prejudiciële vragen

- 28 De twee prejudiciële vragen dienen tezamen te worden onderzocht.

Bij het Hof ingediende opmerkingen

- 29 Arsenal FC betoogt dat de merkhouder op basis van artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn het gebruik kan verbieden van een teken dat gelijk is aan het merk, en dat de uitoefening van dit recht niet afhankelijk is van de voorwaarde dat het teken als merk wordt gebruikt. De door deze bepaling verleende bescherming strekt zich dus uit tot het gebruik van het teken door een derde, ook wanneer door dit gebruik niet het bestaan van een band tussen de waar en de merkhouder wordt gesuggereerd. Deze uitlegging vindt steun in artikel 6, lid 1, van de richtlijn, omdat de specifieke beperkingen die in dit artikel worden gesteld aan de uitoefening van de merkrechten, aantonen dat een dergelijk gebruik in beginsel binnen de werkingssfeer van artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn valt en slechts is toegestaan in de in artikel 6, lid 1, van de richtlijn limitatief genoemde gevallen.
- 30 Subsidiair stelt Arsenal FC dat Reed in casu het aan het Arsenal-merk gelijke teken in elk geval heeft gebruikt als merk, aangezien zij met dit gebruik de herkomst van de waren heeft aangeduid en niet vereist is dat hiermee naar de merkhouder wordt verwezen.

- 31 Volgens Reed geldt artikel 5, lid 1, van de richtlijn niet voor de in het hoofdgeding aan de orde zijnde handelsactiviteiten, aangezien Arsenal FC niet heeft aangetoond dat het teken als merk is gebruikt, dat wil zeggen ter aanduiding van de herkomst van de waren, zoals door de richtlijn, en meer in het bijzonder door artikel 5 ervan, wordt geëist. Indien het publiek het teken niet als een herkomstaanduiding opvat, is er geen sprake van een gebruik van het teken als merk. Verder wijst niets in artikel 6 van de richtlijn erop dat deze bepaling een limitatieve lijst bevat van activiteiten die geen merkinbreuk uitmaken.
- 32 De Commissie betoogt dat het voor het recht dat de merkhouder ontleent aan artikel 5, lid 1, van de richtlijn, niet ter zake doet dat de derde het teken niet als merk, en in het bijzonder niet als herkomstaanduiding gebruikt, maar het publiek met andere middelen te kennen geeft dat de waren niet afkomstig zijn van de merkhouder, of zelfs dat deze geen toestemming heeft gegeven voor het gebruik van het teken. Het specifieke doel van het merk is immers te waarborgen dat enkel de merkhouder door het aanbrengen van het merk de waar haar identiteit van oorsprong kan geven. Volgens de Commissie volgt verder uit de tiende overweging van de considerans van de richtlijn dat de door artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn verleende bescherming absoluut is.
- 33 Ter terechtzitting heeft de Commissie hieraan toegevoegd dat het begrip gebruik van het merk als merk, zo dit al als relevant wordt beschouwd, verwijst naar een gebruik ter onderscheiding van de waren en niet ter aanduiding van de herkomst ervan. Dit begrip geldt ook in geval van gebruik door derden waardoor de belangen van de merkhouder, zoals zijn belang bij het behoud van de reputatie van de waren, worden aangetast. In elk geval sluit het feit dat het publiek het woord „Arsenal”, dat gelijk is aan een woordmerk, opvat als een blijk van steun, trouw of gehechtheid aan de merkhouder, niet uit dat de betrokken waren ook daarom als afkomstig van de merkhouder worden aangezien. Een dergelijke perceptie bevestigt integendeel het onderscheidend vermogen van het merk en verhoogt het risico dat de waren worden geacht afkomstig te zijn van de merkhouder. Zelfs al was het gebruik van het merk als merk een relevant criterium, dan nog moet de merkhouder dus de in het hoofdgeding aan de orde zijnde handelsactiviteit kunnen verbieden.

- 34 De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA betoogt dat de merkhouder zich slechts op artikel 5, lid 1, van de richtlijn kan beroepen, indien de derde het teken overeenkomstig de primaire, traditionele functie van het merk gebruikt ter onderscheiding van waren of diensten, dat wil zeggen indien de derde het merk als merk gebruikt. Zo niet, kan de merkhouder zich enkel beroepen op de in artikel 5, lid 5, van de richtlijn bedoelde bepalingen van nationaal recht.
- 35 De voorwaarde van het gebruik van het merk als merk in de zin van artikel 5, lid 1, van de richtlijn, waaronder moet worden verstaan dat een aan het merk identiek teken wordt gebruikt ter onderscheiding van waren of diensten, moet evenwel als gemeenschapsrechtelijk begrip ruim worden uitgelegd, en omvat met name het gebruik als blijk van steun, trouw of gehechtheid aan de merkhouder.
- 36 Volgens de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA sluit de omstandigheid dat de derde die het merk op waren aanbrengt, aangeeft dat deze niet afkomstig zijn van de merkhouder, verwarringsgevaar binnen een ruimere gebruikerskring niet uit. Indien de merkhouder zich niet tegen een dergelijke handelwijze van derden kon verzetten, zou dit kunnen leiden tot een veralgemeend gebruik van het teken, waardoor het merk uiteindelijk zijn onderscheidend vermogen zou verliezen, en zijn primaire, traditionele functie in gevaar zou komen.

Antwoord van het Hof

- 37 Vooraf zij eraan herinnerd, dat artikel 5 van de richtlijn de „rechten verbonden aan het merk” omschrijft, en dat artikel 6 regels bevat betreffende de „beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen”.

- 38 Volgens artikel 5, lid 1, eerste zin, van de richtlijn geeft het ingeschreven merk de houder een uitsluitend recht. Volgens hetzelfde lid, sub a, staat dit recht de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden, wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven. Artikel 5, lid 3, van de richtlijn geeft een niet-limitatieve opsomming van soorten gebruik die de houder krachtens artikel 5, lid 1, kan verbieden. Andere bepalingen van de richtlijn, zoals artikel 6, stellen een aantal beperkingen aan de aan het merk verbonden rechtsgevolgen.
- 39 Aangaande de situatie in het hoofdgeding zij opgemerkt dat, zoals in het bijzonder uit punt 19 en bijlage V van de verwijzingsbeschikking blijkt, het woord „Arsenal” in grote letters op de door Reed te koop aangeboden sjaals staat, naast andere, aanzienlijk minder opvallende vermeldingen, met name „the Gunners”, die alle naar de merkhouder, Arsenal FC, verwijzen. Deze sjaals zijn onder andere bestemd voor de supporters van Arsenal FC, die deze met name dragen tijdens de door hun club gespeelde wedstrijden.
- 40 In deze omstandigheden wordt het aan het merk identieke teken wel degelijk gebruikt in het economisch verkeer, zoals de verwijzende rechter heeft opgemerkt, aangezien het wordt gebruikt in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd, en niet in de particuliere sfeer. Verder gaat het om het in de artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn bedoelde geval, namelijk het gebruik van een teken dat gelijk is aan het merk, voor dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven.
- 41 Dienaangaande dient in het bijzonder te worden vastgesteld, dat het in het hoofdgeding aan de orde zijnde gebruik betrekking heeft op „waren” in de zin van artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn, aangezien het aan het merk identieke teken is aangebracht op waren die zijn aangeboden, in de handel gebracht of daartoe in voorraad zijn gehouden in de zin van artikel 5, lid 3, sub a en b, van de richtlijn.

- 42 Ter beantwoording van de prejudiciële vragen dient te worden uitgemaakt, of artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn de merkhouder toestaat aan een derde elk gebruik in het economisch leven te verbieden van een teken dat gelijk is aan het merk, wanneer dat wordt gebruikt voor dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven, dan wel of voor de uitoefening van dit recht vereist is dat de merkhouder als zodanig een specifiek belang heeft, in die zin dat het gebruik van het betrokken teken door een derde afbreuk moet doen of kunnen doen aan een van de functies van het merk.
- 43 Dienaangaande zij er in de eerste plaats aan herinnerd, dat artikel 5, lid 1, van de richtlijn een volledige harmonisatie tot stand brengt en de exclusieve rechten van merkhouders in de Gemeenschap afbakt (zie in die zin arrest van 20 november 2001, Zino Davidoff en Levi Strauss, C-414/99—C-416/99, Jurispr. blz. I-8691, punt 39, en de aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 44 Volgens de negende overweging van de considerans van de richtlijn heeft deze tot doel de merkhouder „in alle lidstaten dezelfde wettelijke bescherming” te garanderen, welk doel als „fundamenteel” wordt aangemerkt.
- 45 Om te vermijden dat de aan de merkhouder verleende bescherming van lidstaat tot lidstaat verschilt, staat het dus aan het Hof om een uniforme uitlegging te geven van artikel 5, lid 1, van de richtlijn en in het bijzonder van het daarin genoemde begrip „gebruik”, waarop de prejudiciële vragen in de onderhavige zaak betrekking hebben (zie in die zin arrest Zino Davidoff en Levi Strauss, reeds aangehaald, punten 42 en 43).
- 46 In de tweede plaats zij opgemerkt, dat de richtlijn volgens de eerste overweging van de considerans ervan tot doel heeft de verschillen tussen de nationale merkenwetgevingen weg te nemen die het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten kunnen belemmeren en de mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt kunnen vervalsen.

- 47 Het merkrecht is namelijk een essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging dat het Verdrag wil vestigen en handhaven. In een dergelijk systeem moeten de ondernemingen hun clientèle door de kwaliteit van hun waren of diensten aan zich kunnen binden, hetgeen slechts mogelijk is wanneer er onderscheidingstekens bestaan met behulp waarvan die waren en diensten kunnen worden geïdentificeerd (zie met name arresten van 17 oktober 1990, Hag GF, C-10/89, Jurispr. blz. I-3711, punt 13, en 4 oktober 2001, Merz & Krell, C-517/99, Jurispr. blz. I-6959, punt 21).
- 48 Aldus gezien, is de wezenlijke functie van het merk daarin gelegen, dat aan de consument of de eindverbruiker de identiteit van de oorsprong van de gemerkte waren of diensten wordt gewaarborgd, zodat hij deze van waren of diensten van andere herkomst kan onderscheiden zonder gevaar voor verwarring. Om zijn rol als essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging dat het Verdrag tot stand wil brengen te kunnen vervullen, dient het merk immers 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 kan worden geacht voor de kwaliteit ervan in te staan (zie met name arresten van 23 mei 1978, Hoffmann-La Roche, 102/77, Jurispr. blz. 1139, punt 7, en 18 juni 2002, Philips, C-299/99, Jurispr. blz. I-5475, punt 30).
- 49 De gemeenschapswetgever heeft dit als een wezenlijke functie van het merk vastgelegd door in artikel 2 van de richtlijn te bepalen dat de tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, slechts een merk kunnen vormen mits zij de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden (zie met name arrest Merz & Krell, reeds aangehaald, punt 23).
- 50 Deze herkomstgarantie, die de wezenlijke functie is van het merk, kan slechts worden gewaarborgd, indien de merkhouders wordt beschermd tegen concurrenten die van de positie en de reputatie van het merk misbruik zouden willen maken door waren te verkopen die ten onrechte van het merk zijn voorzien (zie met name arrest Hoffmann-La Roche, reeds aangehaald, punt 7, en arrest van

11 november 1997, Loendersloot, C-349/95, Jurispr. blz. I-6227, punt 22). Dienaangaande is in de tiende overweging van de richtlijn beklemtoond dat de door het merk verleende bescherming absoluut is wanneer het merk gelijk is aan het teken, en de waren of diensten dezelfde zijn als die waarvoor het merk is ingeschreven. Verder heet het in deze overweging dat deze bescherming met name tot doel heeft de functie van herkomstaanduiding van het merk te waarborgen.

- 51 Uit het voorgaande volgt dat het in artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn bedoelde exclusieve recht is verleend om de merkhouder de mogelijkheid te bieden zijn specifieke belangen als merkhouder te beschermen, dat wil zeggen om te verzekeren dat het merk zijn wezenlijke functies kan vervullen. De uitoefening van dit recht moet dus beperkt blijven tot gevallen waarin het gebruik van het merk door een derde afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk en met name aan de essentiële functie ervan, namelijk de consumenten de herkomst van de waar te garanderen.
- 52 Het exclusieve karakter van het volgens artikel 5, lid 1, sub a, door het ingeschreven merk aan de houder verleende recht kan immers slechts gerechtvaardigd zijn binnen de grenzen van de werkingssfeer van deze bepaling.
- 53 Dienaangaande zij eraan herinnerd, dat artikel 5, lid 5, van de richtlijn bepaalt dat de leden 1 tot en met 4 ervan bepalingen in een lidstaat betreffende bescherming tegen het gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten onverlet laten.
- 54 De merkhouder kan immers het gebruik van een teken dat gelijk is aan het merk, voor dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven, niet verbieden indien door dit gebruik, gelet op de functies van het merk, zijn eigen belangen als merkhouder niet kunnen worden aangetast. Aldus zijn bepaalde soorten gebruik voor zuiver beschrijvende doeleinden uitgesloten van de werkingssfeer van

artikel 5, lid 1, van de richtlijn, aangezien zij geen van de belangen die deze bepaling beoogt te beschermen, aantasten en dus niet onder het begrip gebruik in de zin van deze bepaling vallen (zie inzake een gebruik voor zuiver beschrijvende doeleinden met betrekking tot de kenmerken van de aangeboden waar, arrest van 14 mei 2002, Hölterhoff, C-2/00, Jurispr. blz. I-4187, punt 16).

- 55 Dienaangaande dient meteen te worden vastgesteld, dat de situatie in het hoofdgeding fundamenteel verschilt van die in het reeds aangehaalde arrest Hölterhoff. In casu wordt het teken immers gebruikt in het kader van verkopen aan consumenten, en wordt het kennelijk niet gehanteerd voor zuiver beschrijvende doeleinden.
- 56 Gelet op de presentatie van het woord „Arsenal” en op de andere ondergeschikte vermeldingen op de betrokken waren (zie punt 39 van het onderhavige arrest), kan het gebruik van dit teken de indruk doen ontstaan dat er in het economisch leven een materieel verband bestaat tussen deze waren en de merkhouder.
- 57 Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door het bericht aan de kraam van Reed, dat de betrokken producten geen officiële waren van Arsenal FC zijn (zie punt 17 van het onderhavige arrest). Gesteld al dat een derde in een procedure wegens merkinbreuk een dergelijk bericht als verweer zou kunnen aanvoeren, dient immers te worden vastgesteld dat in casu niet kan worden uitgesloten dat bepaalde consumenten, met name wanneer de waren hun worden getoond nadat zij door Reed zijn verkocht en de kraam met dit bericht hebben verlaten, in het teken een aanwijzing zien dat de waren afkomstig zijn van Arsenal FC.
- 58 Verder dient te worden vastgesteld dat in casu evenmin is gewaarborgd, zoals de in punt 48 van het onderhavige arrest in herinnering gebrachte rechtspraak van

het Hof nochtans eist, dat alle van het merk voorziene waren zijn vervaardigd of geleverd onder controle van een en dezelfde onderneming die kan worden geacht voor de kwaliteit ervan in te staan.

- 59 De levering van de betrokken waren ontsnapte immers aan de controle van Arsenal FC als merkhouder, aangezien vaststaat dat deze waren niet afkomstig zijn van Arsenal FC of van haar erkende wederverkopers.
- 60 In deze omstandigheden kan het gebruik van een teken dat gelijk is aan het betrokken merk, de herkomstgarantie — die volgens de in punt 48 van het onderhavige arrest genoemde rechtspraak van het Hof de wezenlijke functie van het merk uitmaakt — in gevaar brengen. De merkhouder kan zich dus overeenkomstig artikel 5, lid 1, van de richtlijn tegen dit gebruik verzetten.
- 61 Nu is vastgesteld dat het gebruik van het betrokken teken door de derde in het hoofdgeding afbreuk kan doen aan de herkomstgarantie van de waar en dat de merkhouder zich hiertegen moet kunnen verzetten, kan aan deze conclusie niet worden afgedaan door de omstandigheid dat het gebruik van het merk wordt opgevat als een blijf van steun, trouw of gehechtheid aan de merkhouder.
- 62 Gelet op een en ander, dient op de vragen van de verwijzende rechter te worden geantwoord, dat in een situatie die niet onder artikel 6, lid 1, van de richtlijn valt, en waarin een derde in het economisch verkeer een teken dat gelijk is aan een geldig ingeschreven merk gebruikt voor dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven, de merkhouder zich in een geval als in het hoofdgeding aan de

orde is, overeenkomstig artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn tegen dit gebruik kan verzetten. Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door de omstandigheid dat het gebruik van dit teken wordt opgevat als een blijk van steun, trouw of gehechtheid aan de merkhouder.

Kosten

- ⁶³ De kosten door de Commissie alsmede door de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakt, komen niet voor vergoeding in aanmerking. 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 de High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, bij beschikking van 4 mei 2001 gestelde vragen, verklaart voor recht:

In een situatie die niet onder artikel 6, lid 1, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten valt en waarin een derde in het economisch verkeer

een teken dat gelijk is aan een geldig ingeschreven merk gebruikt voor dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven, kan de merkhouder zich in een geval als in het hoofdgeding aan de orde is, overeenkomstig artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn tegen dit gebruik verzetten. Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door de omstandigheid dat het gebruik van bovenbedoeld teken wordt opgevat als een blijk van steun, trouw of gehechtheid aan de merkhouder.

	Rodríguez Iglesias		Puissochet
Wathelet	Timmermans	Gulmann	Edward
Jann		Skouris	Macken
	Colneric		von Bahr

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 12 november 2002.

De griffier

De president

R. Grass

G. C. Rodríguez Iglesias