

**ARREST VAN HET HOF (Vijfde kamer)**

7 januari 2004 \*

In zaak C-100/02,

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

**Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co.**

en

**Putsch GmbH,**

om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van artikel 6, 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),

\* Procestaal: Duits.

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE (Vijfde kamer),

samengesteld als volgt: P. Jann, waarnemend voor de president van de Vijfde kamer, C. W. A. Timmermans en D. A. O. Edward (rapporteur), rechters,

advocaat-generaal: C. Stix-Hackl,  
griffier: M.-F. Contet, hoofdadministrateur,

gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door:

- Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co., vertegenwoordigd door W. J. H. Stahlberg en A. Ebert-Weidenfeller, Rechtsanwalte,
- Putsch GmbH, vertegenwoordigd door P. Neuwald, Rechtsanwalt,
- de Griekse regering, vertegenwoordigd door G. Skiani en G. Alexaki als gemachtigden,
- de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door P. Ormond als gemachtigde, bijgestaan door D. Alexander, barrister,

— de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door R. Raith en N. B. Rasmussen als gemachtigden,

gezien het rapport ter terechtzitting,

gehoord de mondelinge opmerkingen van Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co., vertegenwoordigd door A. Ebert-Weidenfeller; Putsch GmbH, vertegenwoordigd door P. Neuwald; de Griekse regering, vertegenwoordigd door G. Skiani en G. Alexaki; de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door K. Manji als gemachtigde, bijgestaan door D. Alexander, en de Commissie, vertegenwoordigd door R. Raith, ter terechtzitting van 20 mei 2003,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 10 juli 2003,

het navolgende

### Arrest

- <sup>1</sup> Bij beschikking van 7 februari 2002, ingekomen bij het Hof op 18 maart daaraanvolgend, heeft het Bundesgerichtshof krachtens artikel 234 EG twee prejudiciële vragen gesteld over de uitlegging van artikel 6, 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).

- 2 Deze vragen zijn gerezen in een geding tussen Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. (hierna: „Gerolsteiner Brunnen”) en Putsch GmbH (hierna: „Putsch”), betreffende de vermeende schending van het merkenrecht van Gerolsteiner Brunnen door het gebruik door Putsch van de woorden „KERRY Spring” op de etiketten van de frisdranken die laatstgenoemde vennootschap op de markt heeft gebracht.

### Toepasselijke bepalingen

- 3 Richtlijn 89/104 heeft volgens de eerste overweging van de considerans ervan tot doel de bestaande verschillen op te heffen die het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten kunnen belemmeren en de mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt kunnen vervalsen.
- 4 Artikel 6, lid 1, sub b, van deze richtlijn, met als opschrift „Beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen”, bepaalt:

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

[...]

- 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;

[...]

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

- 5 Richtlijn 89/104 is in Duits recht omgezet bij het Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen van 25 oktober 1994 (Duitse wet inzake de bescherming van merken en andere onderscheidende tekens, BGBl. 1994 I, blz. 3082, 1995 I, blz. 156; hierna: „Markengesetz”).
- 6 § 23 van het Markengesetz, met als opschrift „Gebruik van namen en beschrijvende aanduidingen; markt voor reserveonderdelen”, bepaalt:

„De houder van een merk of een handelsbenaming kan een derde niet verbieden in het economisch verkeer gebruik te maken van

[...]

2. een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk of de handelsbenaming, als aanduiding inzake de kenmerken of bijzondere eigenschappen van de waren of diensten, zoals met name hun aard, kwaliteit, bestemming, waarde, plaats van herkomst of tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst,

[...]

voorzover dit gebruik niet strijdig is met de eerlijke gebruiken.”

### Het hoofdgeding en de prejudiciële vragen

- 7 Gerolsteiner Brunnen produceert mineraalwater en frisdranken op basis van bronwater, en brengt deze in Duitsland op de markt. Zij is houder van woordmerk nr. 1100746 voor „Gerri”, dat in Duitsland werd ingeschreven met 21 december 1985 als voorrangdatum, en van de Duitse woord- en beeldmerken nrs. 2010618, 2059923, 2059924 en 2059925, die het woord „GERRI” als bestanddeel bevatten. Deze merken hebben betrekking op mineraalwater, alcoholvrije dranken, vruchtensappen en limonades.
- 8 Putsch brengt sinds het midden van de jaren negentig in Duitsland frisdranken op de markt met etiketten waarop de woorden „KERRY Spring” zijn aangebracht.

Deze dranken worden door de Ierse vennootschap Kerry Spring Water met water van de bron „Kerry Spring” geproduceerd en gebotteld te Ballyferriter, in het graafschap Kerry in Ierland.

- 9 Gerolsteiner Brunnen heeft Putsch voor de Duitse rechter gedaagd wegens schending van haar merkenrechten. Het Landgericht München heeft in eerste aanleg de vorderingen van Gerolsteiner Brunnen grotendeels toegewezen, en heeft Putsch verbod opgelegd het onderscheidend teken „KERRY Spring” te gebruiken voor mineraalwater of frisdranken. Het Oberlandesgericht München heeft in hoger beroep van Putsch de vorderingen van Gerolsteiner Brunnen afgewezen. Hierop heeft laatstgenoemde bij het Bundesgerichtshof een verzoek tot „Revision” aanhangig gemaakt.
- 10 Het Bundesgerichtshof is van oordeel dat in het hoofdgeding de voorwaarden voor auditief verwarringsgevaar, zoals bedoeld in artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104, zijn vervuld. Volgens het Bundesgerichtshof hangt in deze omstandigheden de uitspraak in „Revision” af van de uitlegging van artikel 6, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104, en in het bijzonder, van het antwoord op de vraag of het gebruik „als merk” de toepassing van deze bepaling uitsluit.
- 11 In deze omstandigheden heeft het Bundesgerichtshof bij beschikking van 7 februari 2002 besloten de behandeling van de zaak te schorsen en het Hof om een prejudiciële beslissing te verzoeken over de volgende vragen:

„1) Kan artikel 6, lid 1, sub b, van de Eerste merkenrichtlijn ook worden toegepast wanneer een derde de daarin vermelde aanduidingen als merk (markenmäßig) gebruikt?

- 2) Zo ja, is het gebruik als merk een omstandigheid die in aanmerking moet worden genomen bij de toetsing krachtens artikel 6, lid 1, laatste zinsdeel, van de Eerste merkenrichtlijn aan ‚de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel?’”

### De prejudiciële vragen

- 12 Met de prejudiciële vragen, die tezamen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter van het Hof te vernemen wat de strekking is van artikel 6, lid 1, van richtlijn 89/104 in een situatie zoals die van het hoofdgeding.
- 13 Deze rechter merkt op dat er uiteenlopende opvattingen bestaan over het antwoord op de vraag of het gebruik van een geografische aanduiding om producten te onderscheiden en hun herkomst aan te duiden, hetgeen zij kwalificeert als gebruik „als merk” („markenmäßig”), tot gevolg heeft dat artikel 6, lid 1, van richtlijn 89/104 niet van toepassing is.
- 14 De Commissie heeft onder verwijzing naar de ontstaansgeschiedenis van richtlijn 89/104 opgemerkt dat het voorstel voor de Eerste richtlijn van de Raad



betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1980, C 351, blz. 1) in artikel 5 (het latere artikel 6 van richtlijn 89/104) de formulering „voorzover het hier niet gaat om een gebruik als merk” bezigde. Deze formulering werd echter in het gewijzigde voorstel [COM(85) 793 def. (PB 1985, C 351, blz. 4)] vervangen door de woorden „voorzover dit gebruik aan de eerlijke gebruiken in handel of nijverheid beantwoordt”. De Commissie voegt hieraan toe dat volgens de memorie van toelichting van het gewijzigde voorstel deze vervanging door redenen van grotere duidelijkheid was ingegeven.

- 15 In die omstandigheden is een uitdrukking zoals „als merk” niet geschikt ter bepaling van de strekking van artikel 6 van richtlijn 89/104.
  
- 16 Om beter de strekking ervan te bepalen in omstandigheden als deze van het hoofdgeding, dient eraan te worden herinnerd dat door een beperking van de gevolgen van de rechten die de houder van een merk ontleent aan artikel 5 van richtlijn 89/104, artikel 6 van deze richtlijn immers beoogt de fundamentele belangen van de bescherming van de rechten van het merk en die van het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten in de gemeenschapsmarkt met elkaar in overeenstemming te brengen, en wel zo dat het merkrecht zijn rol van essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging kan vervullen, dat het Verdrag wil vestigen en handhaven (zie met name arrest van 23 februari 1999, BMW, C-63/97, Jurispr. blz. I-905, punt 62).
  
- 17 Artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 laat de merkhouder toe iedere derde het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden, wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven (artikel 5, lid 1, sub a), alsmede wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan (artikel 5, lid 1, sub b).

- 18 Overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104, kan de houder van een merk een derde niet verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken van aanduidingen, met name inzake de plaats van herkomst van de waren, voorzover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.
- 19 Opgemerkt dient te worden dat deze bepaling geen enkel onderscheid maakt tussen de mogelijke vormen van gebruik van de aanduidingen als bedoeld in artikel 6, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104. Om binnen de werkingssfeer van dit artikel te vallen, volstaat het dat de aanduiding betrekking heeft op één van de kenmerken die erin zijn opgesomd, zoals de plaats van herkomst.
- 20 In het hoofdgeding is enerzijds sprake van het merk „GERRI”, dat geen enkele geografische connotatie heeft, en van het teken „KERRY Spring” anderzijds, dat verwijst naar de plaats van herkomst van het water dat voor de productie van het betrokken product wordt gebruikt, naar de plaats waar het product wordt gebotteld, en naar de vestigingsplaats van de producent.
- 21 De Commissie heeft de geografische aard van de uitdrukking „KERRY Spring” benadrukt door erop te wijzen dat de bron „Kerry Spring” uitdrukkelijk is opgenomen op de lijst van door Ierland erkende soorten mineraalwater als bedoeld in richtlijn 80/777/EEG van de Raad van 15 juli 1980 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake de exploitatie en het in de handel brengen van natuurlijk mineraalwater (PB L 229, blz. 1) (zie de door de Commissie in PB 2002, C 41, blz. 1, bekendgemaakte lijst van de door de lidstaten erkende natuurlijke mineraalwaters).

- 22 De verwijzende rechter stelt vast dat er tussen „GERRI” en „KERRY” auditief verwarringsgevaar als bedoeld in artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104, bestaat, daar de consument in de praktijk bij mondelinge bestellingen „KERRY Spring” afkort tot „KERRY”.
- 23 De vraag rijst dus of een dergelijk verwarringsgevaar tussen een woordmerk en een geografische herkomstaanduiding de merkhouder toelaat met een beroep op artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 een derde het gebruik van een geografische herkomstaanduiding te verbieden.
- 24 Artikel 6, lid 1, van richtlijn 89/104 geeft slechts één beoordelingscriterium om deze vraag te beantwoorden, namelijk of het gebruik dat van de geografische herkomstaanduiding wordt gemaakt in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. De voorwaarde van een „eerlijk gebruik” brengt in wezen een loyaliteitsverplichting tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder tot uitdrukking (reeds aangehaald arrest BMW, punt 61).
- 25 Het enkele feit dat er auditief verwarringsgevaar bestaat tussen een in een lidstaat ingeschreven woordmerk en een aanduiding van de plaats van herkomst in een andere lidstaat volstaat bijgevolg niet om te besluiten dat het gebruik van deze aanduiding in het economisch leven niet in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken. De kans dat er een of andere fonetische overeenstemming bestaat tussen een in een lidstaat ingeschreven merk en een aanduiding van de plaats van herkomst in een andere lidstaat, is immers reeds aanzienlijk in een Gemeenschap van vijftien lidstaten met een grote taalkundige verscheidenheid, en zal nog groter worden na de volgende uitbreiding.

- 26 Bijgevolg dient in een zaak als die in het hoofdgeding de nationale rechter over te gaan tot een algemene beoordeling van alle relevante omstandigheden. Voor deze rechter zouden met betrekking tot drank in flessen met name onder meer de vorm en de etikettering van de fles in aanmerking te nemen omstandigheden vormen, meer in het bijzonder om te beoordelen of de producent van de drank met de geografische herkomstaanduiding daden van oneerlijke mededinging stelt ten aanzien van de merkhouder.
- 27 Derhalve moet op de prejudiciële vragen worden geantwoord, dat artikel 6, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat, wanneer er auditief verwarringsgevaar bestaat tussen een in een lidstaat ingeschreven woordmerk enerzijds, en een aanduiding, in het economisch verkeer, van de plaats van herkomst van een product afkomstig uit een andere lidstaat anderzijds, de merkhouder het gebruik van de herkomstaanduiding krachtens artikel 5 van richtlijn 89/104 slechts kan verbieden indien dit gebruik niet in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. In dat verband dient de nationale rechter over te gaan tot een algemene beoordeling van alle omstandigheden van de zaak.

## Kosten

- 28 De kosten door de Griekse regering van Griekenland en de regering van het Verenigd Koninkrijk alsmede 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 (Vijfde kamer),

uitspraak doende op de door het Bundesgerichtshof bij beschikking van 7 februari 2002 gestelde vragen, verklaart voor recht:

Artikel 6, 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, wanneer er auditief verwarringsgevaar bestaat tussen een in een lidstaat ingeschreven woordmerk enerzijds, en een aanduiding, in het economisch verkeer, van de plaats van herkomst van een product afkomstig uit een andere lidstaat anderzijds, de merkhouder het gebruik van de herkomst-aanduiding krachtens artikel 5 van richtlijn 89/104 slechts kan verbieden indien dit gebruik niet in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. In dat verband dient de nationale rechter over te gaan tot een algemene beoordeling van alle omstandigheden van de zaak.

Jann

Timmermans

Edward

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 7 januari 2004.

De griffier

De president

R. Grass

V. Skouris