

CONCLUSIE VAN ADVOCaat-GENERAAL

D. RUIZ-JARABO COLOMER

van 19 januari 2006¹

I — Inleiding

1. Een merk is een geheel van beknopte informatie van om het even welke vorm, dat aan de fundamentele vereisten van zowel geschiktheid voor registratie als van onderscheidend vermogen tussen de producten of diensten van de merkhouder en die van diens concurrenten moet voldoen. Dergelijke eigenschappen worden ook toegekend aan eigennamen; het economisch leven biedt hiervan vele voorbeelden.

2. Wanneer echter de band tussen de eigen-naam en de onderneming die de prestaties levert of de goederen vervaardigt onder die naam verloren gaat, ontstaat het dilemma of degene die zijn identiteit heeft overgedragen zich erop kan beroepen dat de in het teken geïncorporeerde boodschap onwaar is, en de geldigheid ervan kan betwisten.

3. Deze vragen heeft de Person Appointed by the Lord Chancellor under section 76 of

the Trade Marks Act (hierna: „Appointed Person”) gesteld door tussenkomst van de High Court of Justice of England and Wales, Queen’s Bench Division, Londen (Verenigd Koninkrijk), in een geschil dat opmerkelijk genoeg teruggaat tot een zeer bekende maatschappelijke gebeurtenis, namelijk de huwelijksluiting tussen de Prins van Wales en Lady Diana Spencer.²

4. De pracht en praal van deze verbintenis hebben een diepe indruk op het publiek gemaakt, dat gefascineerd was door de schoonheid van de bruid, wier jurk, van indrukwekkende afmetingen³, was ontworpen door Elisabeth Florence Emanuel, een modeontwerpster die dank zij deze opdracht grote bekendheid heeft verworven. Deze modeontwerpster verzet zich thans op grond van haar populariteit tegen de inschrijving, door een onderneming waarmee zij geen enkele band heeft, van een wijziging van de grafische vorm van het merk Elisabeth Emanuel, dat zij zelf heeft gecreëerd, en verzoekt om vervallenverklaring van de industriële eigendomsrechten op het merk,

1 — Oorspronkelijke taal: Spaans.

2 — Charles Philip Arthur George Mountbatten-Windsor, Prins van Wales, huwde op 29 juli 1981 Diana Frances Spencer in de Londense Saint Paul’s Cathedral tijdens een ceremonie die door de bisschop van Canterbury werd gecelebreerd.

3 — Alleen al de sleep was acht meter lang; om dit bijzondere kledingstuk te vervaardigen werden 25 meter zijde en taffetas gebruikt, alsmede 91 meter tule, 137 meter gemaasd beleg voor de voile en 10 000 pailletten van parelmoer en parels (<http://noticias.ya.com>).

met het argument dat de band tussen haar en het merk is verbroken, zodat het teken niet meer met de werkelijkheid overeenstemt en leidt tot misleiding van het publiek.

1. De richtlijn

7. Artikel 3, lid 1, sub g, bepaalt:

„Gronden voor weigering of nietigheid

II — Toepasselijke bepalingen

Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden:

5. Hoewel de door de Appointed Person gestelde vragen zeer concreet twee bepalingen van de merkenrichtlijn 89/104/EEG⁴ met zoveel woorden citeren, zijn er nog andere bepalingen van zowel gemeenschapsrecht als internationaal recht van belang, die ik hierna zal weergeven.

[...]

g) merken die tot misleiding van het publiek kunnen leiden, bij voorbeeld ten aanzien van aard, hoedanigheid of plaats van herkomst van de waren of diensten;

A — Gemeenschapsrecht

[...]”

6. De Europese regelgeving inzake dit type industriële eigendom is enerzijds te vinden in de aangehaalde richtlijn en anderzijds in verordening (EG) nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk.⁵

8. Artikel 12, lid 2, sub b, bepaalt:

„Gronden voor vervallenverklaring

4 — Eerste richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1).

5 — Verordening van de Raad van 20 december 1993 (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 3288/94 van de Raad van 22 december 1994 tot wijziging van verordening (EG) nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk ter uitvoering van de in het kader van Uruguayronde gesloten overeenkomsten (PB L 349, blz. 83) en bij verordening (EG) nr. 422/2004 van de Raad van 19 februari 2004 (PB L 70, blz. 1).

Een merk kan eveneens vervallen worden verklaard wanneer het, na de datum waarop het is ingeschreven:

a) [...]

b) als gevolg van het gebruik dat ervan wordt gemaakt door de merkhouder, of met zijn instemming, voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, het publiek kan misleiden, met name over de aard, de hoedanigheid of de plaats van herkomst van deze waren of diensten.”

10. Artikel 50, lid 1, sub c, luidt als volgt:

„Gronden van verval

2. Verordening nr. 40/94

De rechten van de houder van het gemeenschapsmerk worden op vordering bij het Bureau of op reconventionele vordering in een inbreukprocedure vervallen verklaard:

9. Artikel 7, lid 1, sub g, bepaalt:

[...]

„Absolute weigeringsgronden

Geweigerd wordt inschrijving van:

c) indien het merk als gevolg van het gebruik dat ervan wordt gemaakt door de merkhouder of met zijn instemming, voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, het publiek kan misleiden, met name over de soort, de kwaliteit of plaats van herkomst van deze waren of diensten;

[...]

g) merken die het publiek kunnen misleiden, bijvoorbeeld ten aanzien van soort, kwaliteit of plaats van herkomst van de waren of diensten;

[...]”

[...]”

11. Verordening nr. 40/94 bevat een bepaling die niet in de richtlijn staat en die moet worden vermeld wegens de relevantie ervan

voor de feiten van het hoofdgeding, namelijk artikel 17, dat als volgt is geformuleerd:

B — *Internationaal recht*

„Overgang

1. Het gemeenschapsmerk kan onafhankelijk van de onderneming overgaan voor alle of een deel van de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is.

12. In het kader van de onderhavige prejudiciële vraag komt het mij niet overbodig voor ook artikel 21 van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (WHO)⁶ aan te halen:

„Verlening van licenties en overdracht

2. De overdracht van een onderneming in haar geheel houdt in dat ook het gemeenschapsmerk overgaat, tenzij krachtens de op de overdracht toepasselijke wetgeving iets anders overeengekomen is of duidelijk uit de omstandigheden blijkt. Deze bepaling is van toepassing op de verbintenis uit een overeenkomst tot overdracht van de onderneming.

De Leden kunnen de voorwaarden vaststellen inzake de verlening van licenties en de overdracht van handelsmerken, met dien verstande [...] dat de houder van een ingeschreven handelsmerk het recht heeft zijn handelsmerk over te dragen met of zonder de overdracht van het bedrijf waaraan het handelsmerk toebehoort.”

[...]

III — Feiten, hoofdgeding en prejudiciële vragen

6. Zolang de overgang niet in het register is ingeschreven mag de rechtverkrijgende zich niet op de uit de inschrijving van het gemeenschapsmerk voortvloeiende rechten beroepen.

13. Om de aan het begin van deze conclusie genoemde redenen is Emanuel in het Verenigd Koninkrijk beroemd geworden als modeontwerpster, met name om haar bruidsjurken. In 1990 is zij haar werkzaam-

[...]”

6 — Deze Overeenkomst was het resultaat van de multilaterale onderhandelingen van de Uruguayronde (1986-1994) en is opgenomen in bijlage 1 (bijlage 1 C) (PB 1994, L 336, blz. 214).

heden begonnen onder de naam ELIZABETH EMANUEL op een locatie in Brook Street.

14. In 1996 heeft zij financiële ondersteuning gezocht en een overeenkomst gesloten met Hamlet International plc om gezamenlijk een vennootschap op te richten onder de naam Elisabeth Emanuel plc, waaraan zij onder meer heeft overgedragen haar onderneming voor het ontwerpen en de verkoop van kleding, alsmede alle activa, met inbegrip van haar goodwill en de aanvraag tot inschrijving van een merk van gemengde aard, namelijk een woord- en beeldmerk, bestaande uit een wapen en de woorden ELIZABETH EMANUEL, welk merk officieel in 1997 is ingeschreven en hieronder wordt weergegeven:



15. De ontwerpster van het merk heeft in september 1997 ernstige financiële moeilijkheden ondervonden en een nieuwe overeenkomst met Frostprint Ltd gesloten, waarbij zij aan deze vennootschap haar handelszaak, dat wil zeggen haar goodwill en het ingeschreven teken, heeft overgedragen, waarna Frostprint Ltd zijn naam heeft gewijzigd in Elisabeth Emanuel International Limited en Emanuel als werkneemster in dienst heeft genomen.

16. Een maand later heeft Emanuel haar werkzaamheden voor deze onderneming gestaakt, in verband waarmee de directie het overige personeel heeft verzocht op mogelijke vragen betreffende Emanuel een discreet antwoord te geven.

17. In november 1997 is het ingeschreven merk aan Oakridge Trading Limited overgedragen, die in maart 1998 om inschrijving ervan heeft verzocht met dien verstande dat de oorspronkelijke grafische vorm ervan werd gewijzigd en het wapen werd verwijderd.

18. Emanuel heeft in januari 1999 oppositie tegen deze wijziging ingesteld en in september 1999 vervallenverklaring van het ingeschreven homoniem gevorderd.

19. In april 2002, toen Continental Shelf 428 Limited (hierna: „CSL”) rechthebbende van het litigieuze industriële eigendomsrecht was, heeft de Hearing Officer de oppositie van Emanuel en de vordering tot vervallenverklaring onderzocht en vervolgens afgewezen. Hij heeft in twee onderscheiden beslissingen geoordeeld dat het publiek was misleid en in verwarring gebracht, maar dat zulks rechtmatig was en het onvermijdelijke gevolg van de verkoop van een onderneming met haar goodwill onder de naam van de eigenaar.

20. Op 16 december 2002 is Emanuel bij de Appointed Person tegen elk van deze beslissingen in beroep gegaan; deze beroepen zijn gevoegd.

21. Partijen in het hoofdgeding hebben ter ondersteuning van hun vorderingen een beroep gedaan op de artikelen 3, lid 1, sub g, en 12, lid 2, sub b, van richtlijn 89/104. De Appointed Person, van oordeel dat de oplossing van het hoofdgeding afhangt van de uitlegging van deze artikelen, heeft besloten de zaak te schorsen en het Hof de volgende prejudiciële vragen te stellen:

- „1) Kan een merk tot misleiding van het publiek leiden en mag het dus krachtens artikel 3, lid 1, sub g, [van richtlijn 89/104] niet worden ingeschreven in de volgende omstandigheden:
 - a) de aan het merk verbonden clientèle werd overgedragen samen met de onderneming die de waren produceert waarop dit merk betrekking heeft;
 - b) vóór deze overdracht was het merk voor een aanzienlijk deel van het relevante publiek een aanduiding dat een bepaald persoon betrokken was bij het ontwerpen of creëren van de waren waarvoor dit merk werd gebruikt;
 - c) na deze overdracht werd een aanvraag tot inschrijving van het merk ingediend door de verkrijger, en
 - d) op het tijdstip van indiening van deze aanvraag dacht een aanzienlijk deel van het relevante publiek ten onrechte dat het gebruik van het merk aanduidde dat die persoon nog steeds betrokken was bij het ontwerpen of creëren van de waren waarvoor dit merk werd gebruikt, en allicht werd het koopgedrag van dit deel van het publiek daardoor beïnvloed?
- 2) Indien het antwoord op de eerste vraag niet zonder voorbehoud bevestigend luidt: welke andere omstandigheden moeten in aanmerking worden genomen bij de beoordeling of een merk tot misleiding van het publiek kan leiden en dus krachtens artikel 3, lid 1, sub g, [van richtlijn 89/104] niet mag worden ingeschreven? Is het in het bijzonder relevant dat het gevaar van misleiding waarschijnlijk mettertijd zal afnemen?
 - 3) Kan een ingeschreven merk als gevolg van het gebruik dat ervan wordt gemaakt door de merkhouder of met diens instemming, het publiek misleiden en dus krachtens artikel 12, lid 2, sub b, [van richtlijn 89/104] vervallen

worden verklaard in de volgende omstandigheden:

a) het merk en de eraan verbonden clientèle werden overgedragen samen met de onderneming die de waren produceert waarop dit merk betrekking heeft;

b) vóór deze overdracht was het merk voor een aanzienlijk deel van het relevant publiek een aanduiding dat een bepaald persoon betrokken was bij het ontwerpen of creëren van de waren waarvoor dit merk werd gebruikt;

c) na deze overdracht werd een vordering tot vervallenverklaring van het ingeschreven merk ingesteld, en

d) op het tijdstip van instelling van deze vordering dacht een aanzienlijk deel van het relevante publiek ten onrechte dat het gebruik van het merk aanduidde dat die persoon nog steeds betrokken was bij het ontwerpen of creëren van de waren waarvoor dit merk werd gebruikt, en allicht werd het koopgedrag van dit deel van het publiek daardoor beïnvloed?

4) Indien het antwoord op de derde vraag niet zonder voorbehoud bevestigend luidt: welke andere omstandigheden moeten in aanmerking worden genomen bij de beoordeling of een ingeschreven merk als gevolg van het gebruik dat ervan wordt gemaakt door de merkhouder of met diens instemming, het publiek kan misleiden en dus krachtens artikel 12, lid 2, sub b, [van richtlijn 89/104] vervallen kan worden verklaard? Is het in het bijzonder relevant dat het gevaar van misleiding waarschijnlijk mettertijd zal afnemen?"

IV — Procesverloop voor het Hof

22. De verwijzingsbeslissing met de prejudiciële vragen is ter griffie van het Hof ingeschreven op 16 juni 2004.

23. Schriftelijke opmerkingen zijn binnen de in artikel 20 van 's Hofs statuut EG gestelde termijn gemaakt door Emanuel, CSL, de Commissie van de Europese Gemeenschappen en de regering van het Verenigd Koninkrijk. De eerste drie hebben mondelinge opmerkingen ter terechtzitting van 1 december 2005 gemaakt.

V — Onderzoek van de prejudiciële vragen

A — Vraagpunt vooraf: de ontvankelijkheid

24. Ik wijs er in de eerste plaats op dat in de schriftelijke opmerkingen geen enkel voorbehoud is gemaakt ten aanzien van de ontvankelijkheid van de vragen die door de Appointed Person zijn gesteld. Aangezien het evenwel de eerste keer is dat dit orgaan⁷ het Hof een reeks vragen stelt, dient ambtshalve te worden onderzocht of het hiertoe overeenkomstig artikel 234 EG bevoegd is.

25. In eerdere conclusies⁸ heb ik de aandacht gevestigd op de tekortschietende nauwkeurigheid, in de arresten van dit Hof, waarmee het begrip rechterlijke instantie in de zin van artikel 234 EG wordt gedefinieerd. Ik heb voorgesteld, in deze definitie alle organen die deel uitmaken van de rechterlijke organisatie van een lidstaat op te nemen, alsmede de organen die, zonder deel uit te maken van deze structuur, beslissen, zonder dat daartegen beroep in rechte open staat.⁹

7 — Er bestaat echter wel een precedent, want in het arrest van 2 maart 1999, Eddline El-Yassini (C-416/96, Jurispr. blz. I-1209), heeft het Hof aanvaard om de door de Immigration Adjudicator — een soortgelijk orgaan als de Appointed Person — gestelde vragen te beantwoorden.

8 — Conclusie van 28 juni 2001 in de zaak De Coster (arrest van 29 november 2001, C-17/00, Jurispr. blz. I-9445).

9 — Punten 83 e.v. van de aangehaalde conclusie.

26. De recente rechtspraak neigt in zekere zin naar een meer strikte uitlegging van de kenmerken van deze organen¹⁰, met name wat het criterium van hun onafhankelijkheid betreft¹¹, dat meer overeenstemt met mijn opvatting, een ontwikkeling die ten aanzien van de andere kenmerken zou moeten worden voortgezet.

27. De door de Lord Chancellor aangewezen persoon maakt deel uit van de rechterlijke organisatie van het Verenigd Koninkrijk en heeft een wettelijke basis, omdat hij in artikel 76 van de merkenwet (Trade Marks Act van 1994) wordt genoemd en zijn bevoegdheden in artikel 77 zijn omschreven; beide artikelen zijn opgenomen in een hoofdstuk dat de titel „Procedures en beroep” draagt.

28. Zijn *permanente karakter* vloeit voort uit artikel 76, lid 2, dat bepaalt dat eenieder die door een beslissing van het Merkenbureau wordt geraakt, beroep kan instellen bij de rechter of bij de Appointed Person, waaruit de duurzaamheid van dit orgaan blijkt.

10 — M. Cienfuegos Mateo heeft de aandacht gevestigd op deze tendens in „La noción comunitaria de órgano jurisdiccional de un Estado miembro ex artículo 234 del Tratado CE y su necesaria revisión”, *Gaceta Jurídica de la Unión europea y de la Competencia*, nr. 238, juli-augustus 2005, blz. 3 e.v.; deze auteur is eveneens een voorstander van een heroverweging van dit begrip (blz. 26).

11 — Arresten van 30 mei 2002, Schmid (C-516/99, Jurispr. blz. I-4573), met conclusie van advocaat-generaal Tizzano, en 31 mei 2005, Syfait e.a. (C-53/03, Jurispr. blz. I-4609); in dit laatste arrest heeft het Hof de verwijzing van de Griekse mededingingsautoriteit (Epitropi Antagonismou) niet-ontvankelijk verklaard wegens het gebrek aan onafhankelijkheid van deze autoriteit, omdat zij onder toezicht van de Griekse minister van Ontwikkeling stond. Advocaat-generaal Jacobs was daarentegen de overtuiging toegedaan dat deze autoriteit als rechterlijke instantie diende te worden aangemerkt.

29. De twijfel omtrent de *verplichte rechtsmacht* van de Appointed Person die dit alternatief doet rijzen, verdwijnt met de vaststelling dat het verschijnen voor de Appointed Person niet slechts een mogelijkheid is, zoals in het geval van arbitrage¹², maar een van de twee enige opties die de wet voorziet, indien men beroep tegen een beslissing van het Britse Merkenbureau wenst in te stellen.

30. Er is evenmin twijfel ten aanzien van de *onafhankelijkheid* van de Appointed Person, aangezien het aangehaalde artikel 77, lid 3, de redenen opsomt waarom hij van zijn ambt kan worden ontheven en het daarbij gaat om extreme gevallen, zoals faillissement of lichamelijke dan wel geestelijke onbekwaamheid. Hoewel het aan de Lord Chancellor staat om te beoordelen of de Appointed Person op welke wijze dan ook wordt belemmerd om de op hem rustende taken naar behoren uit te voeren, neemt het uitzonderingskarakter van deze maatregel, die noodzakelijkerwijs restrictief moet worden uitgelegd, elke twijfel weg.¹³

31. Uit artikel 76, leden 3 en 4, van de merkenwet blijkt duidelijk dat het litigieuze orgaan enerzijds *de regelen des rechts toepast* en anderzijds *uitspraak doet op tegenspraak*,

omdat hij partijen moet horen in de zaken die hem worden voorgelegd.¹⁴

32. Tenslotte *is zijn uitspraak een rechterlijke uitspraak* in de zin die daaraan door het Hof is gegeven¹⁵, omdat de Appointed Person soms in laatste aanleg recht doet, overeenkomstig artikel 76, lid 4, van de aangehaalde wet.¹⁶

33. De Appointed Person voldoet derhalve aan de criteria die 's Hofs rechtspraak aan een nationale rechter¹⁷ stelt om van de prejudiciële procedure van artikel 234 EG gebruik te kunnen maken. De aan het Hof gestelde vragen kunnen dus zonder enig bezwaar worden onderzocht.

14 — Zie, over de procedure voor de Appointed Person, D. Kitchin, D. Llewelyn, J. Mellor, R. Meade, T. Moody-Stuart & D. Kelling, *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names*, 14^e druk, Sweet & Maxwell, Londen, 2005, blz. 88-90.

15 — Van dit begrip zijn uitgesloten de procedures van vrijwillige rechtspraak (arrest van 19 oktober 1995, Job Centre, C-111/94, Jurispr. blz. I-3361, punt 9), het houden van een handelsregister door Duitse rechters (arrest van 15 januari 2002, Lutz e.a., C-182/00, Jurispr. blz. I-547, punten 15 en 16), en de door bepaalde Oostenrijkse rechterlijke instanties vervulde taken van inschrijving in het kadaster van onroerendgoedtransacties (arrest van 14 juni 2001, Salzmann, C-178/99, Jurispr. blz. I-4421).

16 — Ik merk op dat deze omstandigheid, overeenkomstig de door mij voorgestelde toepassing van artikel 234 EG, van fundamentele betekenis zou zijn, indien de Appointed Person niet werd beschouwd als deel uitmakend van het rechtsstelsel van het Verenigd Koninkrijk, want volgens de door mij gehanteerde criteria zou dit hem de bevoegdheid tot verwijzing overeenkomstig deze bepaling verlenen.

17 — Arrest van 17 september 1997, Dorsch Consult (C-54/96, Jurispr. blz. I-4961, punt 23, alsmede de daar aangehaalde rechtspraak), en arrest Schmid (aangehaald in voetnoot 11, punt 34).

12 — Arrest van 23 maart 1982, Nordsee (102/81, Jurispr. blz. 1095, punten 7 e.v.).

13 — Beslissing van de Appointed Person van 10 juni 2002 in de zaak DAAWAT ([2003] RPC 11, blz. 197).

B — *Gezamenlijk te bespreken aspecten*

34. De analogie tussen, enerzijds, de tekst van de bepalingen waarvan uitlegging wordt gevraagd en, anderzijds, de gestelde vragen noodt in dit verband tot het maken van enkele gemeenschappelijke opmerkingen, die een antwoord binnen de feitelijke context van het hoofdgeding vergemakkelijken.

1. Het ingeschreven merk als handelswaar

35. In hun hoedanigheid van specifieke vormen van eigendom¹⁸ voldoen merken, ondanks het feit dat zij immaterieel zijn, aan de voorwaarden om als handelswaar te kunnen worden aangemerkt. Het leidend beginsel dat aan het merkenrecht ten grondslag ligt, is de voor het burgerlijk recht kenmerkende wilsvrijheid, in combinatie met de nodige beperkingen die voortvloeien uit het beheer van de inschrijving van het merk en die van cruciaal belang zijn voor de rechtszekerheid, met name om zich tegenover derden op een merk te kunnen beroepen.¹⁹ Deze beperkingen beletten echter in het algemeen niet de meest gevarieerde juridische transacties met betrekking tot de ingeschreven tekens, zoals blijkt uit het scala aan overeenkomsten die daarover worden gesloten.

36. Zo hebben zich in het handelsverkeer verschillende soorten overeenkomsten ontwikkeld die enigerlei vorm van aanspraak op deze rechten regelen, zoals de overdracht van het gebruik (bijvoorbeeld de merklicentie²⁰ of franchising), of de vervreemding, *inter vivos* of *mortis causa*²¹, om niet²² of onder bezwarende titel; in dit laatste geval was met name de voorwaarde omstreden dat er een verband moest zijn tussen de onlichamelijke eigendom en de overdracht van de eigendom van de onderneming waarmee die onlichamelijke eigendom was verbonden, omdat een aantal rechtsstelsels deze band vereisten en de gescheiden verkoop van het merk en de onderneming waarmee het was verbonden, verboden. De rechtsstelsels van de lidstaten voorzien echter tegenwoordig in de overdracht van het merk, los van de andere onderdelen van het vermogen van de onderneming.²³

37. Richtlijn 89/104 heeft geen betrekking op aspecten van het gemene recht, hetgeen verband houdt met de eerbiediging van de bevoegdheid van de lidstaten om het eigendomsrecht zelf te regelen overeenkomstig artikel 295 EG, en met de zesde overweging van de considerans van deze richtlijn, die de toepassing van andere rechtsregels niet uitsluit. Artikel 17 van verordening nr. 40/94 voorziet daarentegen in de onafhankelijkheid van het gemeenschapsmerk ten opzichte van de onderneming waarvan het de producten identificeert.

18 — Deze benaming is ontleend aan het Spaans burgerlijk wetboek, waarvan titel IV van het tweede boek luidt: „Enige specifieke vormen van eigendom”. Hoofdstuk III daarvan regelt de intellectuele eigendom *stricto sensu*, die zonder voorbehoud kan worden uitgebreid tot de industriële eigendom en, in ieder geval, tot merken.

19 — De richtlijn liet zich hierover niet uit: uit de artikelen 17, lid 6, en 23 van verordening nr. 40/94 blijkt dat echter wél: P. von Kapff, „Rechtsübergang — Artikel 17”, in F. Ekey en D. Klipperl, *Markenrecht*, Heidelberg, 2003, blz. 967.

20 — Dit is voorzien in artikel 8 van richtlijn 89/104, waarvan lid 2 betrekking heeft op de rechten van de merkhouders tegenover de licentiehouder.

21 — Bijvoorbeeld bij testamentaire erfopvolging, waar het testament een eenzijdige rechtshandeling is.

22 — In de handel een theoretische hypothese, maar niet onmogelijk.

23 — P. von Kapff, reeds aangehaald, blz. 964.

38. De feiten van het hoofdgeding nopen, ter completering van het algemene civielrechtelijke kader waarbinnen de onlichamelijke eigendomsrechten vallen, tot een beroep op de op dit gebied geldende algemene beginselen, want bij gebreke van een reden voor nietigheid of vernietigbaarheid van de handeling waarbij de eigendom is overgedragen (bedrog, bedreiging of misbruik van recht), heerst het beginsel van de goede trouw, dat eist dat overeenkomsten moeten worden nagekomen (*pacta servanda sunt*) en dat in alle stadia tot en met de verwezenlijking van het doel van de overeenkomst geldt.

39. Ik wijs er in dit verband op dat degene die zijn rechten, van welke aard ook, verkoopt en die vervolgens om enigerlei reden van een derde opeist, niet het beginsel *bona fides semper praesumitur*²⁴ in acht neemt; op een dergelijk gedrag is het adagium *venire contra factum proprium non valet*, een typisch voorbeeld van het ontbreken van goede wil, van toepassing. De logica vereist dat men de gevolgen van een vrijwillige handeling draagt, indien er geen rechtvaardiging is om hetgeen men heeft overgedragen, terug te vorderen.

40. Samenvattend is er niets dat de overdracht van rechten op merken belet. In feite vindt verkoop veelvuldig plaats in het kader van handelstransacties, een feit van algemene bekendheid en zo gebruikelijk in de wereld van de handel dat het zonder twijfel ten grondslag ligt aan de artikelen 17 van verordening nr. 40/94 en 21 van de Overeen-

komst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (WHO).

2. De functies van het merk

41. De artikelen 3, lid 1, sub g, en 12, lid 2, sub b, van richtlijn 89/104 hebben betrekking op het verlies van het merkrecht wanneer het merk het publiek ten koste van zijn wezenlijke functie misleidt. Het komt mij daarom wenselijk voor, thans kort op deze functie in te gaan, alvorens het begrip gebruiker, dat aan beide bepalingen inherent is, te onderzoeken.

42. Volgens vaste rechtspraak is de wezenlijke functie van het merk erin gelegen dat aan de eindgebruiker met betrekking tot de gemerkte waren of diensten de identiteit van de oorsprong wordt gewaarborgd, zodat hij deze zonder gevaar voor verwarring van waren of diensten van andere herkomst kan onderscheiden; het merk dient de waarborg te bieden dat deze waren of diensten zijn vervaardigd of verricht door een en dezelfde onderneming die voor hun kwaliteit instaat.²⁵

43. Herhaaldelijk heb ik erop gewezen dat de voornaamste functie van het merkenrecht de bescherming van de juistheid van de informatie is die het ingeschreven merk over de

24 — In het nationale recht wordt dit beginsel uitdrukkelijk vermeld in artikel 434 van het Spaans burgerlijk wetboek en in artikel 2268 van het Frans burgerlijk wetboek.

25 — Arresten van 23 mei 1978, *Hoffman-La Roche* (102/77, Jurispr. blz. 1139, punt 7); 18 juni 2002, *Philips* (C-299/99, Jurispr. blz. I-5475, punt 30), en 12 november 2002, *Arsenal Football Club* (C-206/01, Jurispr. blz. I-10273, punt 48).

herkomst van bepaalde goederen ver-schaft²⁶, zulks onverminderd de overige functies ervan.²⁷

44. Ook het Hof heeft de nadruk gelegd op het belang van de nevendoelstellingen van dit type onlichamelijke eigendom, waarbij het uitdrukkelijk wees op de kwaliteitsaan-duiding, die volgens het Hof dient om de clientèle aan zich te binden.²⁸

45. Het Hof heeft eveneens verklaard, dat het merk de goede naam van de door de merkhouder aan het publiek aangeboden waren „condenseert”²⁹, want de reputatie van het merk en dus die van de merkhouder kunnen te lijden hebben van een inadequate presentatie van het omgepakte product.³⁰ De doctrine heeft ook de nadruk gelegd op het belang van het merk als publicitaire onder-steuning van de waar die het identificeert.³¹

46. De richtlijn beoogt echter, zoals de regering van het Verenigd Koninkrijk in haar schriftelijke opmerkingen stelt, niet de nie-

tigverklaring van een merk op grond dat de waren niet aan de verwachtingen van de klant beantwoorden, omdat een bepaalde persoon niet meer betrokken is bij het ontwerpen of het vervaardigen van de producten of om enigerlei andere reden. Het publiek is zich er in werkelijkheid van bewust dat de kwaliteit om allerlei redenen wijzigingen ondergaat. Derhalve dient het onderzoek van de misleiding in de onder-zochte bepalingen enkel betrekking te heb-ben op de reeds aangehaalde wezenlijke functie.

47. Het aan deze bepalingen ten grondslag liggende algemeen belang beoogt bovendien, zoals de Commissie terecht stelt, de bescher-ming tegen de inschrijving en het gebruik als merk van tekens die de gemiddelde con-sument misleiden en zijn aankoopbeslissing beïnvloeden. De eigenschappen van de gebruiker van het merk moeten daarom aan een nader onderzoek worden onderwor-pen, waarbij onder meer rekening moet worden gehouden met de opmerkingen van CSL en Emanuel.

3. De referentieconsument

48. Het model van de „gewone consument” is sinds het arrest van 16 juli 1998, Gut Springenheide en Tusky³² voortdurend gebruikt. In dit arrest is een uniform criterium, van algemene toepassing, gefor-muleerd om te bepalen of een benaming, een merk of een reclame-uiting de koper al dan

26 — Conclusie in de zaak Robelco (arrest van 21 november 2002, C-23/01, Jurispr. blz. I-10913), punt 26.

27 — Bijvoorbeeld als element ter bevordering van de verkoop of als handelsstrategisch instrument; C. Grynfolgel, „Le risque de confusion, une notion à géométrie variable en droit communautaire des marques”, in *Revue de Jurisprudence de Droit des Affaires*, nr. 6/2000, blz. 494 e.v., met name blz. 500. Zie eveneens punten 43 en 46 van mijn conclusie van 13 juni 2002 in de zaak Arsenal Football Club, reeds aangehaald.

28 — Arrest van 17 oktober 1990, HAG GF (C-10/89, Jurispr. blz. I-3711, punt 13).

29 — Een correcte uitdrukking van C. Fernández-Nóvoa, *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Marcial Pons, Madrid, tweede druk, 2004, blz. 76.

30 — Arrest van 11 juli 1996, Bristol-Myers Squibb e.a. (C-427/93, C-429/93 en C-436/93, Jurispr. blz. I-3457, punt 75).

31 — C. Fernández-Nóvoa, reeds aangehaald, blz. 78 en 79.

32 — C-210/96, Jurispr. blz. I-4657.

niet kan misleiden, waarbij het Hof is uitgegaan van de vermoedelijke verwachting van een gemiddeld geïnformeerde, omzichtig en oplettende gewone consument, en geen deskundigen- of opinieonderzoek heeft gelast.³³

49. De taak om de draagwijdte van dit vermoeden te bepalen, rust in elk concreet geval op de ter zake van een geschil over een merk bevoegde onderzoeker of rechter. In een andere conclusie³⁴ heb ik erop gewezen dat deze autoriteiten verplicht zijn de zaak zelf te beoordelen, uitgaande van het model van de gewone consument zoals dat in het gemeenschapsrecht is gedefinieerd; aanvullend onderzoek, analytische studies en deskundigen- of statistisch onderzoek kunnen hen niet van deze beoordeling ontslaan.

50. Derhalve dient hetzelfde criterium als in de vorige punten van deze conclusie met betrekking tot de gebruiker te worden toegepast, want enerzijds is er geen enkele noodzaak om het binnen de werkingssfeer van de artikelen 3 en 12 van richtlijn 89/104 te wijzigen en anderzijds blijkt uit de feiten van het dossier evenmin dat het betrokken publiek bestaat uit personen die zich beroepsmatig met mode en bruidsjurken bezig houden.

4. Eigennamen die als merk worden gebruikt

51. Ten slotte moet in het kader van het onderzoek van de gemeenschappelijke elementen nog worden ingegaan op de problemen die het gebruik van tekens bestaande uit namen van personen zoals het geval is in het hoofdgeding, in de handel oproept.

52. In het gemeenschapsrecht bevat artikel 2 van de aangehaalde richtlijn³⁵ een niet-limitatieve lijst³⁶ van tekens die een merk kunnen vormen, voor zover hun functie erin bestaat de herkomst ervan te onderscheiden. Deze bepaling somt uitdrukkelijk ook „namen van personen” op.

53. Het Hof stelt in zijn rechtspraak bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een dergelijk merk overeenkomstige eisen als bij andere categorieën van merken³⁷. Zo heeft het onder meer de toepassing van strengere beoordelingscriteria om te bepalen of een naam geschikt is om zich van concurrenten te onderscheiden, verworpen.³⁸

33 — Ibidem, punt 31.

34 — Conclusie van 16 maart 2004 in de zaak *Mag Instrument/BHIM* (arrest van 7 oktober 2004, C-136/02 P, Jurispr. blz. I-9165, punt 48).

35 — De bewoordingen van artikel 4 van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk zijn identiek.

36 — Volgens de zevende overweging van de considerans van richtlijn 89/104.

37 — Arrest van 16 september 2004, *Nichols* (C-404/02, Jurispr. blz. I-8499, punt 25).

38 — Ibidem, punt 26.

54. Een dergelijke geschiktheid van het merk Elizabeth Emanuel wordt zeker niet betwist. Niettemin acht ik het dienstig de overweging in de conclusie in de zaak Nichols te herhalen, namelijk dat richtlijn 89/104 niets bevat dat erop duidt dat namen van personen anders mogen worden behandeld. Immers, artikel 6, lid 1, sub a, van deze richtlijn, de enige specifieke bepaling die hieraan is gewijd, beperkt enkel de beschermende werking van het merk³⁹, maar houdt geenszins verband met de gronden voor nietigheid of vervallenverklaring die ertoe hebben geleid de zaak aan de Appointed Person voor te leggen.

55. Samenvattend ben ik van mening dat voornamen en familienamen aan dezelfde regeling zijn onderworpen als andere tekens, aangezien er geen enkele rechtsgrondslag is voor een andere opvatting.

C — De bijzonderheden van de litigieuze bepalingen

56. Na mijn uiteenzetting van de gemeenschappelijke uitleggingsmaatstaven van de litigieuze bepalingen, is het zaak hun individuele kenmerken nader te onderzoeken.

1. Het begrip „misleiding” in artikel 3, lid 1, sub g, van richtlijn 89/104 (eerste en tweede vraag)

57. Zoals de regering van het Verenigd Koninkrijk opmerkt, blijkt uit de bewoordingen van deze bepaling dat zij, evenals de andere leden van artikel 3, betrekking heeft op de wezenlijke kenmerken van het merk. Bijgevolg moet het teken het publiek misleiden wegens zijn eigenschappen, doordat het onjuiste informatie bevat die uit een objectief oogpunt misleidend is⁴⁰, dat wil zeggen dat het bij elk redelijkerwijs denkbaar gebruik tot misleiding leidt.⁴¹ Zo zou de vermelding van een materiaal waaruit het product niet is samengesteld, maar dat wél door het merk wordt vermeld, informatie zijn die rechtstreeks uit het merk voortvloeit, en leiden tot verwarring bij de consument.⁴²

58. De weigering in het Verenigd Koninkrijk om de fantasienaam „Orlwoola” voor textiel in te schrijven, is algemeen bekend, want de klank ervan (net als „all wool” — zuiver wol) deed het publiek geloven dat het textiel van wol was vervaardigd terwijl het in werkelijkheid enkel katoen bevatte.⁴³

40 — C. Fernández-Nóvoa, reeds aangehaald, blz. 234.

41 — A. Bender, „Absolute Eintragungshindernisse — Artikel 7” in F. Ekey en D. Kippel, reeds aangehaald, blz. 912, met betrekking tot artikel 7, lid 1, sub g, van verordening nr. 40/94.

42 — E. Gastinel, *La marque communautaire*, LGDJ, Parijs, 1998, blz. 88 en 89, ook met betrekking tot artikel 7, lid 1, sub g, van verordening nr. 40/94; de door hem ontwikkelde hypothese geldt zonder meer in het kader van de richtlijn.

43 — N. Isaacs, *Law of Trade Marks*, uitg. CLT Professional Publishing, Birmingham, 1996, blz. 39, haalt deze uit 1909 daterende zaak aan.

39 — Mijn conclusie van 15 januari 2004 in de zaak Nichols, reeds aangehaald, punt 37.

59. Gelet op de voorgaande overwegingen rijst de vraag of de verandering van eigenaar van een merk dat dezelfde naam draagt als de merkhouder in alle omstandigheden tot een dergelijke dwaling leidt.

60. Deze vraag moet ontkennend worden beantwoord en wel om de volgende redenen.

61. In de eerste plaats heeft de wetgever, althans wat het gemeenschapsmerk betreft, uitdrukkelijk voorzien in de overdracht van tekens, onafhankelijk van de onderneming waarmee zij zijn verbonden, terwijl de richtlijn eveneens bepalingen bevat over de merklicentie. In deze gevallen zijn de eigenaam en het ingeschreven teken niet langer identiek.

62. Een dergelijke mogelijkheid zou waarschijnlijk niet zijn toegestaan of er zouden uitzonderingen zijn voorzien, indien men van de gedachte was uitgegaan dat de gewone consument, zoals hiervoor gedefinieerd, niet in staat is de wederwaardigheden waaraan ondernemingen en met name merken, zoals iedere andere handelswaar, zijn blootgesteld, te vatten, en daarvan ook in het geheel niet op de hoogte is. Dergelijke veranderingen worden dus geacht de werkelijke functie van deze industriële eigendomsrechten niet te wijzigen of aan te tasten.

63. De juiste uitlegging van artikel 3, lid 1, sub g, van richtlijn 89/104 veronderstelt dat de gebruiker zich bewust is van het verschil dat kan bestaan tussen de als merk gebruikte persoonsnamen en de rol die de desbetreffende merkhouder speelt bij het vervaardigen van de waren of het verrichten van de diensten die door het merk worden aangeduid. Zoals CSL in haar opmerkingen beklemt, weten alle consumenten, hoewel zij niet noodzakelijkerwijs van de overdracht op de hoogte zijn, dat een modeontwerpster het recht heeft op ieder tijdstip haar activiteiten over te dragen.

64. In de tweede plaats herinner ik eraan dat het Hof er in zijn rechtspraak voor heeft gekozen, op deze tekens precies dezelfde regeling toe te passen als op de andere tekens die vatbaar voor inschrijving zijn. Er is geen enkele reden om méér bescherming te bieden wanneer de persoon die het teken met zijn eigen familienaam heeft ontworpen, iedere band verbreekt met de marktdelnemer die de betrokken goederen onder deze naam als merk vervaardigt.

65. Gelet op de voorgaande uiteenzetting dient het antwoord op de eerste prejudiciële vraag te luiden, dat een merk dat, althans gedeeltelijk, bestaat uit een eigennaam en is overgedragen tezamen met de goodwill waarvan het deel uitmaakt, het publiek niet misleidt in de zin van artikel 3, lid 1, sub g, van richtlijn 89/104, zelfs indien dit merk het onjuiste denkbeeld doet postvatten dat de persoon met die eigennaam betrokken was bij het ontwerp en de vervaardiging van de producten.

66. Gezien het antwoord dat ik op de eerste vraag voorstel, is het niet nodig op de tweede vraag te antwoorden.

2. De kenmerken van artikel 12, lid 2, sub b, van richtlijn 89/104 (derde en vierde vraag)

67. Het verschil tussen deze bepaling en die welke in de vorige punten is onderzocht, bestaat erin dat de misleiding van het publiek dient voort te komen uit het gebruik dat van het merk wordt gemaakt. Een dergelijk gebruik door de eigenaar of een eventuele licentiehouder dient, zoals de regering van het Verenigd Koninkrijk terecht opmerkt, de overgebrachte informatie zodanig te wijzigen dat het merk uiteindelijk de consument misleidt ten aanzien van de werkelijke boodschap van het merk.⁴⁴

68. De wezenlijke kenmerken van het industriële eigendomsrecht maken het bijgevolg enkel mogelijk te bepalen, in hoeverre en in welke mate dit recht is gewijzigd. Het Hof heeft zich in het arrest van 4 maart 1999, in de zogenaamde zaak „Gorgonzola”⁴⁵, ten

gunste van een enge uitlegging van de vervallenverklaring uitgesproken door te eisen dat een werkelijke misleiding of een voldoende ernstig risico van misleiding van de consument kan worden vastgesteld.⁴⁶

69. Het loutere gebruik van een teken zonder dat een wezenlijke wijziging wordt aangebracht in de manier waarop het aan het publiek wordt doorgegeven, heeft dus geen gevolgen voor de boodschap die het uitdraagt⁴⁷, zelfs wanneer, zoals in het hoofding, de persoon die zijn naam aan het merk heeft gegeven geen enkele band meer heeft met de onderneming die het merk gebruikt. Het verschil in perceptie van de klant, die nog steeds uitgaat van de betrokkenheid van deze persoon bij het productieproces, komt onvermijdelijk voort uit de subjectieve vernieuwing van het merk, maar kan niet als misleiding volgens artikel 12 van richtlijn 89/104 te worden aangemerkt. Dat het gevaar van misleiding mettertijd afneemt, een waarschijnlijkheid waaraan de verwijzende rechter refereert, is dus irrelevant.

70. In dit verband wil ik nog wijzen op de beschouwingen die ik in de voorgaande punten aan artikel 3, lid 1, sub g, van richtlijn 89/104 met betrekking tot de gewone consument heb gewijd⁴⁸, die geacht wordt zich van de verandering van rechthebbende op de

44 — Zie, wat artikel 50, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 betreft, A. von Mühlendahl en D. Ohlgart, *Die Gemeinschaftsmarke*, uitg. C. H. Beck en uitg. Stämpfli & Cie, München, 1998, blz. 173.

45 — De zaak *Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola* (C-87/97, Jurispr. blz. I-1301).

46 — *Ibidem*, punt 41.

47 — Advocaat-generaal Jacobs spreekt zich in de conclusie in de zaak *Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola*, reeds aangehaald, punt 56, in dezelfde zin uit.

48 — Punten 61 en 63 hiervoor.

industriële eigendom bewust te zijn. Ook hier wordt de wezenlijke functie van het merk niet gewijzigd. Het staat echter aan de nationale rechter om bij zijn oordeel over de misleiding waarvan het publiek het slachtoffer heeft kunnen worden de specifieke omstandigheden van het geschil te onderzoeken, teneinde de gevolgen van het gebruik van het merk in te schatten.

ingeschreven merk dat uit de naam van een persoon bestaat en dat is overgedragen tezamen met de goodwill waarvan het deel uitmaakt; het staat aan de nationale rechter de bijzonderheden van de zaak te onderzoeken, teneinde de invloed van het gebruik van dit merk op de indruk die het op het publiek maakt, te beoordelen.

71. Op grond van bovenstaande overwegingen wordt het publiek niet misleid in de zin van artikel 12, lid 2, sub b, van richtlijn 89/104 door het loutere gebruik van een

72. Gezien het antwoord dat ik op de derde vraag voorstel, is het niet nodig de vierde vraag te beantwoorden.

VI — Conclusie

73. Overeenkomstig de voorgaande overwegingen stel ik het Hof voor, op de prejudiciële vragen van de Person Appointed by the Lord Chancellor, die door tussenkomst van de High Court of Justice of England and Wales, Queen's Bench Division, Londen, zijn gesteld, als volgt te antwoorden:

- „1) Artikel 3, lid 1, sub g, van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet in die zin worden uitgelegd dat een merk dat, althans gedeeltelijk, bestaat uit een

eigenaam en is overgedragen tezamen met de goodwill waarvan het deel uitmaakt, het publiek niet misleidt, zelfs indien dit merk het onjuiste denkbeeld doet postvatten dat de persoon met die eigenaam betrokken was bij het ontwerp en de vervaardiging van de producten waarvoor het merk wordt gebruikt.

- 2) In deze situatie wordt het publiek niet misleid in de zin van artikel 12, lid 2, sub b, van richtlijn 89/104 door het loutere gebruik van het ingeschreven merk. Het staat aan de nationale rechter de bijzonderheden van de zaak te onderzoeken, teneinde de invloed van het gebruik van dit merk op de indruk die het op het publiek maakt, te beoordelen.”