

CONCLUSIE VAN ADVOCaat-GENERAAL

E. SHARPSTON

van 30 april 2009¹

1. Artikel 9, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad (hierna: „verordening”) ² staat de houder van een gemeenschapsmerk dat „in de Gemeenschap bekend” is, toe het gebruik te verbieden van bepaalde tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met dat merk voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het gemeenschapsmerk is ingeschreven. In casu vraagt het Oberste Gerichtshof (Oostenrijk) in de eerste plaats of een gemeenschapsmerk „in de Gemeenschap bekend” is wanneer het slechts in één lidstaat bekend is. Indien die vraag ontkennend wordt beantwoord, vraagt de verwijzende rechter of een merk dat slechts in één lidstaat „bekend” is, in die lidstaat is beschermd krachtens artikel 9, lid 1, sub c, van de verordening, zodat een tot die lidstaat beperkt verbod kan worden uitgevaardigd.

Toepasselijke gemeenschapswetgeving

2. De verordening en de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad (hierna: „richtlijn”) ³ zijn opgezet als maatregelen om belemmeringen voor het vrije verkeer van goederen en diensten en de mededinging binnen de gemeenschappelijke markt op te heffen. ⁴ De door de twee instrumenten ingevoerde regelingen zijn complementair en niet concurrerend. ⁵ Het Hof heeft derhalve de parallelle bepalingen van de verordening en de richtlijn op dezelfde wijze uitgelegd. ⁶

¹ — Oorspronkelijke taal: Engels.

² — Verordening van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1).

³ — Richtlijn van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), recentelijk vervangen (maar niet inhoudelijk gewijzigd) door richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (gecodeerde versie) (PB L 299, blz. 25).

⁴ — Zie eerste overweging van de considerans van elke maatregel.

⁵ — Zie voorstel voor een verordening van de Raad inzake het gemeenschapsmerk, COM(80) 635, blz. 23, eerste alinea.

⁶ — Zie bijvoorbeeld arresten van 8 mei 2008, Eurohypo/BHIM (C-304/06 P, Jurispr. blz. I-3297, punt 54), inzake de draagwijdte van de absolute weigeringsgronden voor inschrijving van een merk in artikel 7, lid 1, sub b tot en met d, van de verordening en artikel 3, lid 1, van de richtlijn, en 7 september 2006, Bovemij Verzekeringen (C-108/05, Jurispr. blz. I-7605, punt 22), waarin artikel 3, lid 3, van de richtlijn en artikel 7, lid 3, van de verordening worden behandeld.

De verordening

3. Artikel 1 van de verordening voert de rechtsfiguur gemeenschapsmerk in. Artikel 1, lid 2, bepaalt: „Het Gemeenschapsmerk vormt een eenheid: het heeft dezelfde rechtsgevolgen in de gehele Gemeenschap. [V]erbod op het gebruik ervan [is] slechts voor de gehele Gemeenschap mogelijk.”

4. Artikel 9, lid 1, bepaalt:

„1. Het gemeenschapsmerk 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:

- b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan; verwarring omvat het gevaar van associatie met het merk;
- c) dat gelijk is aan of overeenstemt met het gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het gemeenschapsmerk ingeschreven is, indien het een in de Gemeenschap bekend merk betreft en indien door het gebruik zonder geldige reden van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.”

De richtlijn

5. De richtlijn beoogt „die bepalingen van nationaal recht aan te passen welke het meest rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt”.⁷

- a) dat gelijk is aan het gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;

⁷ — Zie derde overweging van de considerans.

6. Artikel 5, lid 2, van de richtlijn, dat de formulering van artikel 9, lid 1, sub c, van de verordening overneemt, bepaalt:

„Elke lidstaat 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^[8] zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dit bekend is in de lidstaat 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.”

Feiten en hoofdgeding

7. PAGO International GmbH (hierna: „Pago”) is houdster van een gemeenschapsmerk voor onder meer vruchtendranken en vruchtensappen. De belangrijkste bestanddelen van Pago’s merk zijn de afbeelding van een groene glazen fles (door Pago sinds een aantal jaren gebruikt voor de verkoop) met kenmerkend etiket en dop en daarnaast een

met vruchtendrank gevuld glas, met de aanduiding „PAGO” in grote letters.

8. Tirol Milch registratie Genossenschaft mbH (hierna: „Tirol Milch”) verkoopt in Oostenrijk een vruchtenmelkdrank onder de naam „Lattella”, verpakt in glazen flessen waarvan de vormgeving in meerdere opzichten (vorm, kleur, etiket, dop) lijkt op die welke is afgebeeld in Pago’s gemeenschapsmerk. In de reclame voor haar dranken gebruikt Tirol Milch een afbeelding die — net als Pago’s gemeenschapsmerk — een fles naast een gevuld glas toont.

9. Vaststaat dat er geen verwarringsgevaar bestaat, omdat de door Pago en Tirol Milch gebruikte flessenetiketten zijn voorzien van de aanduidingen „Pago” respectievelijk „Lattella”, die beide in Oostenrijk zeer bekend zijn. Volgens de uiteenzetting van de feiten in de verwijzingsbeslissing zijn partijen in het hoofdgeding ervan uitgegaan dat is voldaan aan de voorwaarden van artikel 9, lid 1, sub c, van de verordening, daar ten eerste het litigieuze teken gelijk is aan of overeenstemt met het gemeenschapsmerk waarvan Pago houder is, en ten tweede de door Tirol Milch gedistribueerde drank niet soortgelijk is aan die welke door Pago wordt verkocht.

10. Pago heeft het Handelsgericht Wien verzocht Tirol Milch te verbieden om i) reclame te maken voor haar dranken in de litigieuze flessen, haar dranken in deze flessen

8 — In het arrest van 9 januari 2003, Davidoff (C-292/00, Jurispr. blz. I-389, punt 30), heeft het Hof artikel 5, lid 2, aldus uitgelegd dat het mede van toepassing is wanneer de waren of diensten waarop de twee merken betrekking hebben gelijk of soortgelijk zijn.

aan te bieden, in de handel te brengen of anderszins te benutten, en ii) daarvoor reclame te maken met een afbeelding van de fles en een gevuld glas. Dat gerecht heeft de vordering toegewezen, maar zijn beslissing is vernietigd door het Oberlandesgericht Wien. Pago heeft beroep in Revision ingesteld bij het Oberste Gerichtshof.

- 2) Indien vraag 1 ontkennend wordt beantwoord: is een slechts in één lidstaat ‚bekend’ merk in deze lidstaat krachtens artikel 9, lid 1, sub c, GMV beschermd, zodat een tot deze lidstaat beperkt verbod kan worden uitgevaardigd?”

11. Het Oberste Gerichtshof is van mening dat de vraag of inbreuk is gemaakt op Pago’s gemeenschapsmerk uitsluitend op grond van de verordening moet worden beoordeeld. Daar Pago’s merk wel zeer bekend is in Oostenrijk, maar niet noodzakelijkerwijs in andere lidstaten, heeft het Oberste Gerichtshof behoefte aan advies over de uitlegging van het zinsdeel „[het] een in de Gemeenschap bekend merk [betreft]” in artikel 9, lid 1, sub c, van de verordening. Het Oberste Gerichtshof verzoekt het Hof derhalve om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen:

12. Pago, Tirol Milch en de Commissie hebben schriftelijke opmerkingen ingediend. Zij waren allen vertegenwoordigd ter terechtzitting.

Eerste vraag

Inleidende opmerkingen

- „1) Wordt een gemeenschapsmerk in de gehele Gemeenschap beschermd als ‚bekend merk’ in de zin van artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 94/40/EG van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk, wanneer het slechts in één lidstaat ‚bekend’ is?

13. De eerste vraag is zodanig geformuleerd dat het antwoord slechts bevestigend of ontkennend kan zijn, wat betekent dat dit antwoord, hoe het ook zal luiden, in alle gevallen waarin het betrokken merk slechts in één lidstaat bekend is, in gelijke mate van toepassing zal zijn. Mijns inziens is een flexibelere benadering nodig.

14. Pago voert aan dat de eerste vraag bevestigend moet worden beantwoord. Tirol Milch betoogt dat die vraag ontkennend moet worden beantwoord. De Commissie neemt een genuanceerder standpunt in, maar concludeert dat een merk dat slechts in één lidstaat bekend is in uitzonderingsgevallen onder artikel 9, lid 1, sub c, van de verordening kan vallen.

15. Alle drie partijen zijn het erover eens dat het arrest General Motors⁹ het uitgangspunt vormt voor de analyse.

Arrest General Motors

16. In het arrest General Motors heeft het Hof artikel 5, lid 2, van de richtlijn uitgelegd (de bepaling die correspondeert met artikel 9, lid 1, sub c, van de verordening). Het ging in die zaak om de vraag of een merk „bekend is in [een] lidstaat” wanneer de betrokken „lidstaat” het gebied van de drie Benelux-

landen is, dat voor het merkenrecht als één gebied wordt beschouwd.

17. Zowel artikel 5, lid 2, van de richtlijn als artikel 9, lid 1, sub c, van de verordening vermeldt twee aspecten inzake de „bekendheidsvoorwaarde” waaraan beide moet zijn voldaan voordat een merk bescherming kan genieten. In de eerste plaats moet het merk bekend zijn.¹⁰ In de tweede plaats moet die bekendheid bestaan in een specifiek geografisch gebied.¹¹ In het arrest General Motors heeft het Hof die voorwaarden als volgt uitgelegd. Ten eerste kan het publiek waarbij het oudere merk bekendheid moet hebben verworven, het grote publiek zijn dan wel een meer specifiek publiek.¹² Ten tweede kan niet uit de wetgeving worden afgeleid dat het merk bekend moet zijn bij een bepaald percentage van het publiek.¹³ Ten derde moet het merk waarvoor bescherming wordt gevraagd bekend zijn bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn.¹⁴ Ten slotte dient de nationale rechter alle relevante omstandigheden van het geval in aanmerking te nemen, zoals, met name, het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik ervan, en de omvang van de door de houder verrichte investeringen om het bekendheid te geven.¹⁵

10 — De ratio van dit aspect van de voorwaarde wordt uiteengezet in punt 23 van het arrest, waarin het Hof oordeelt dat wanneer het een ouder merk betreft dat de houder beschermd wil zien, een zekere mate van bekendheid bij het publiek moet worden aangetoond, waaruit blijkt dat het publiek eventueel een verband kan leggen tussen het merk waarvoor bescherming wordt gevraagd en het jongere merk dat volgens de houder inbreuk maakt op zijn rechten.

11 — Een „lidstaat” in artikel 5, lid 2, van de richtlijn; „de Gemeenschap” in artikel 9, lid 1, sub c, van de verordening.

12 — Punt 24.

13 — Punt 25.

14 — Punt 26.

15 — Punt 27.

9 — Arrest van 14 september 1999 (C-375/97, Jurispr. blz. I-5421).

18. Het Hof heeft geoordeeld dat een merk slechts in aanmerking komt voor de verruimde bescherming ten opzichte van waren of diensten die niet soortgelijk zijn, wanneer het bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn; en dat het voor een Benelux-merk voldoende is dat het bekend is in een aanmerkelijk gedeelte van dat gebied, hetgeen in voorkomend geval een gedeelte van één van de Benelux-landen kan zijn.¹⁶

Moet het Hof het arrest General Motors mutatis mutandis toepassen?

19. Zoals gezegd zijn artikel 5, lid 2, van de richtlijn en artikel 9, lid 1, sub c, van de verordening parallelle bepalingen, en normaal gesproken legt het Hof de parallelle bepalingen van deze twee instrumenten op dezelfde wijze uit.¹⁷ Met alle partijen ben ik derhalve van mening dat het arrest General Motors mutatis mutandis moet worden toegepast. Daaruit volgt dat een merkhouder niet hoeft aan te tonen dat zijn merk bekend is in de *gehele* Gemeenschap om de bescherming van artikel 9, lid 1, sub c, van de verordening te verkrijgen. Een „aanmerkelijk gedeelte” van het gebied is voldoende. Maar is één lidstaat een „aanmerkelijk gedeelte”? Is dat wel een verstandige benadering van de vraag?

Argumenten van partijen

20. Pago voert aan dat het arrest General Motors moet worden toegepast en dat haar merk niet in de gehele Gemeenschap bekend hoeft te zijn. In het hoofdgeding staat vast dat het litigieuze merk in heel Oostenrijk bekend is. Niets staat eraan in de weg om Oostenrijk als een aanmerkelijk gedeelte van de Gemeenschap te beschouwen. Pago stelt dat haar merk derhalve bescherming verdient op grond van artikel 9, lid 1, sub c. Pago tracht voorts steun te vinden in de systematiek van de wetgeving en voert een argument aan op basis van de uitlegging van artikel 50, lid 1, sub a, van de verordening, waarin de woorden „in de Gemeenschap” ook voorkomen. Ik stel voor dit laatste argument te bespreken na de behandeling van de implicaties van het arrest General Motors.¹⁸

21. Tirol Milch is ook van mening dat het arrest General Motors mutatis mutandis dient te worden toegepast, maar merkt op dat de eerste vraag qua formulering geen onderscheid maakt tussen de verschillende lidstaten. Er zijn echter enorme verschillen tussen de lidstaten wat grootte en aantal inwoners betreft. Een bevestigend antwoord op de eerste vraag zou betekenen dat een gemeenschapsmerk dat uitsluitend bekend is in Malta, dat 0,08 % van de bevolking van de EU en 0,04 % van haar economie uitmaakt, in de gehele Gemeenschap als een bekend merk wordt beschermd. Tirol Milch voert aan dat moet worden vastgesteld of het betrokken

¹⁶ — Punten 29 en 31.

¹⁷ — Zie punt 3 hierboven en de in voetnoot 6 aangehaalde rechtspraak.

¹⁸ — Zie punt 36 hieronder.

gebied aanmerkelijk is zoals door het Hof in het arrest General Motors is uiteengezet. Voor de toepassing van artikel 9, lid 1, sub c, zijn de grenzen van de lidstaten niet relevant. Beslissend is of het gebied waar het merk bekend is, vanuit economisch oogpunt aanmerkelijk is voor de gehele Gemeenschap, wat bescherming in de gehele Gemeenschap rechtvaardigt op basis van bekendheid in dat gebied. Het gebied van één lidstaat zou dus voldoende kunnen zijn wanneer het (economisch gezien) een voldoende grote lidstaat is, zoals Duitsland, maar niet wanneer het een van de kleinere lidstaten is.

22. De Commissie, die ook het arrest General Motors toepast, stelt dat een gemeenschapsmerk „bekend is in de Gemeenschap” in de zin van artikel 9, lid 1, sub c, van de verordening, wanneer het bekend is bij een aanzienlijk deel van alle personen op wie het is gericht op het grondgebied van de Gemeenschap als potentiële afnemers van de onder dat merk aangeboden waren en diensten. Bij het onderzoek of een merk „bekend” is, moet onderscheid worden gemaakt tussen de vaststelling van het relevante publiek en de vaststelling van de vereiste mate van bekendheid.

23. Volgens de Commissie verleent artikel 9, lid 1, sub c, bescherming wanneer het merk bekend is bij een aanzienlijk deel van het relevante publiek. Het relevante publiek moet binnen het gebied van de Gemeenschap onafhankelijk van nationale grenzen worden

bepaald, en niet door naar het publiek in slechts één lidstaat te kijken.

24. De Commissie is van mening dat bekendheid „in de Gemeenschap” niet veronderstelt dat het merk in alle lidstaten bekend is. In bepaalde uitzonderingsgevallen volstaat bekendheid in één lidstaat wanneer het relevante publiek uitsluitend in die staat is te vinden.

25. De Commissie koppelt de begrippen relevant publiek en relevant gebied dus aan elkaar.

Analyse

26. Mijns inziens zijn de argumenten van de voornaamste partijen van weinig nut voor de beoordeling van de eerste vraag. Zo leidt Pago's betoog dat het merk zeer bekend is in Oostenrijk, hoewel aanvaard door de verwijzende rechter, niet tot nieuwe inzichten. Het verklaart niet hoe kan worden bepaald wat een aanmerkelijk gedeelte van de Gemeenschap in het algemeen is, noch waarom Oostenrijk in het bijzonder als een aanmerkelijk gedeelte

van de Gemeenschap zou moeten worden beschouwd. Daar Tirol Milch aanvoert dat nationale grenzen irrelevant zijn, lijkt haar daaropvolgende analyse (die juist op die grenzen is gebaseerd) me niet bepaald logisch. Die leidt bovendien tot de (zeer lastige) vraag wanneer een lidstaat belangrijk genoeg is om als „aanmerkelijk” te kunnen worden aangemerkt.

27. In zijn algemeenheid acht ik de analyse van de Commissie een nuttig uitgangspunt.

28. Het doel van artikel 9, lid 1, sub c, van de verordening is de houder van een gemeenschapsmerk in staat te stellen zijn daaraan verbonden exclusieve recht tegen derden te beschermen, mits hij kan aantonen dat zijn gemeenschapsmerk bekend is in de Gemeenschap en dat aan de andere voorwaarden van artikel 9, lid 1, sub c, is voldaan.

29. De verordening is gebaseerd op de premisse dat het gemeenschapsmerk een eenheid vormt.¹⁹ Het gemeenschapsmerk is

namelijk ingevoerd om „merken die hun waren of diensten in de gehele Gemeenschap, *ongeacht de grenzen*, op gelijke wijze herkenbaar maken, ter beschikking van de ondernemingen te stellen”.²⁰ Tegen die achtergrond lijkt het me fundamenteel onjuist om bij de bepaling van de mate van bekendheid van een gemeenschapsmerk uit te gaan van de grenzen van lidstaten. Het uitgangspunt moet juist het gebied van de Gemeenschap zijn *ongeacht de grenzen*, als één ondeelbaar geheel. Daaruit vloeit voort dat het irrelevant is of er sprake is van bekendheid in één lidstaat of in een bepaald aantal lidstaten. Even irrelevant is het of die lidstaten „groot”, „middelgroot” of „klein” zijn (op welke grondslag dan ook gedefinieerd).

Toepassing van het arrest General Motors

30. Om te beginnen moet worden vastgesteld of het merk „bekend” is. Daartoe moet de nationale rechter bepalen wat het publiek is waarvoor het merk bestemd is in de context van de Gemeenschap als geheel, ongeacht de grenzen van de lidstaten. Nadat het relevante publiek is vastgesteld²¹, moet de nationale rechter vervolgens bepalen of de bekendheid bestaat bij een aanzienlijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn.

20 — Zie eerste overweging van de considerans (cursivering van mij).

19 — Zie eerste en tweede overweging van de considerans en artikel 1, lid 2, van de verordening.

21 — Zie arrest General Motors, aangehaald in voetnoot 9, punten 24 en 25, voor de toe te passen criteria.

31. Daarna moet de nationale rechter bepalen of het merk bekend is „in de Gemeenschap”. Hij moet in de eerste plaats aanvaarden dat de merkhouder niet hoeft aan te tonen dat het merk bekend is in de gehele Gemeenschap. Voor de toepassing van artikel 9, lid 1, sub c, van de verordening is het voldoende dat het merk bekend is in een „aanmerkelijk gedeelte” van de Gemeenschap.²² Het arrest *General Motors* geeft geen nadere richtsnoeren over de wijze waarop een „aanmerkelijk gedeelte” van het relevante grondgebied moet worden uitgelegd.

32. De rechtspraak van het Hof geeft echter wel aan wat *geen* „aanmerkelijk gedeelte” is. In het arrest *Nieto Nuño*²³ is met betrekking tot het verwante begrip „algemeen bekend” van artikel 4, lid 2, sub d, van de richtlijn vastgesteld dat de stad Tarragona met de omstreken in Spanje geen aanmerkelijk gedeelte van die lidstaat is. Wanneer dezelfde redenering mutatis mutandis wordt toegepast op het begrip „aanmerkelijk gedeelte” van de Gemeenschap volgt daaruit dat een „gedeelte”, indien dat objectief beschouwd aan de hand van de omvang en het economisch gewicht ervan onbeduidend is in vergelijking tot de Gemeenschap als geheel

en het relevante publiek wijder verspreid is over de gehele Gemeenschap²⁴, niet kan worden geacht een „aanmerkelijk gedeelte” van de Gemeenschap te vormen. Die conclusie volgt uit de gewone betekenis van het woord „aanmerkelijk”. Zij strookt ook met het gezonde verstand.

33. Er zijn veel verschillende scenario’s denkbaar. Aan de ene kant van het spectrum zal een merk waaronder een voor het grote publiek bestemd generiek product wordt aangeboden dat bij dat publiek grote bekendheid geniet, in een ruim geografisch gebied bekend moeten zijn voordat het kan worden geacht „in de Gemeenschap” bekend te zijn. Aan het andere uiteinde zal een merk voor een specifiek product dat aan een gespecialiseerd regionaal publiek wordt verkocht, in een veel kleiner gebied bekend moeten zijn. Een product dat bestemd is voor vakmensen kan heel goed een ruim gebied dekken (afhankelijk van de geografische spreiding van de betrokken beroepsleden), maar zal bij een geringer aantal mensen, in absolute termen, bekend zijn dan een product dat bestemd is voor het grote publiek.

24 — Denkbaar is een situatie waarin een nationale rechter, na onderzoek van het relevante publiek, op goede gronden kan concluderen dat bekendheid in een beperkt geografisch gebied niettemin „bekendheid in de Gemeenschap” vormt, indien het relevante publiek (bij uitzondering) beperkt blijft tot dat gebied. Een merk voor producten bestemd voor de makers van kilts, bijvoorbeeld, kan bekend zijn bij het relevante publiek in de Gemeenschap, dat (waarschijnlijk) beperkt zal zijn tot (een gedeelte van) één lidstaat. Ik vermoed echter dat dit soort gevallen nogal zeldzaam zijn.

22 — Punt 28.

23 — Arrest van 22 november 2007 (C-328/06, *Jurispr.* blz. I-10093).

34. Net als het begrip relevant publiek kan het territoriale aspect van „bekendheid” niet worden gedefinieerd aan de hand van een abstract cijfer of een bepaald aantal lidstaten. De nationale rechter zal verschillende factoren moeten beoordelen om vast te kunnen stellen of een bepaald merk bekend is in een aanmerkelijk gedeelte van de Gemeenschap. Tot dergelijke factoren behoren onder meer het economisch belang van het gebied in de Gemeenschap, de geografische omvang van het gebied waar het merk bekend is en de demografie van het betrokken publiek.

de woorden „in de Gemeenschap” ook voorkomen in artikel 50, lid 1, sub a, van de verordening.²⁵ Pago stelt dat volgens vaste rechtspraak het gebruik van een merk in slechts één lidstaat voldoende is voor de toepassing van artikel 50, lid 1, sub a. Indien gebruik in één lidstaat voldoende is om de aan een gemeenschapsmerk verbonden rechten te behouden, aldus Pago, is bekendheid in één lidstaat mutatis mutandis voldoende om de bescherming van artikel 9, lid 1, sub c, mee te brengen.

37. Ik vind dat argument niet overtuigend.

35. Om te bepalen of een ouder merk bekend is in een aanmerkelijk gedeelte van de Gemeenschap in de zin van artikel 9, lid 1, sub c, van de verordening, moet de nationale rechter derhalve alle aspecten van de zaak beoordelen en in samenhang daarmee vaststellen bij welk publiek dat oudere merk bekend is. Daarbij moeten stellig flexibele maatstaven worden gehanteerd.

38. In de eerste plaats is de enige door Pago genoemde „vaste rechtspraak” de beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt („BHIM”) in de zaak *Reno Schuhcentrum/Payless ShoeSource Worldwide*²⁶, die betrekking had op de omstandigheden waaronder het aanbrengen van een merk op waren met het oog op uitvoer „gebruik in de Gemeenschap” vormt. Die beslissing, die het Hof juridisch niet bindt, ligt derhalve op een heel ander vlak. Daarin wordt niet geoordeeld dat gebruik in één lidstaat voldoende is, maar slechts dat het merk niet „in de gehele Gemeenschap” hoeft te worden gebruikt. Tegen de beslissing is ook beroep ingesteld bij het Gerecht van eerste aanleg.²⁷

36. Ten slotte ga ik kort in op Pago's argument inzake de systematiek van de verordening. Pago verwijst naar het feit dat

25 — Artikel 50, lid 1, sub a, voorziet in wezen in verval van een gemeenschapsmerk wanneer het merk gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal in de Gemeenschap is gebruikt.

26 — Zaak R 1209/2005-1, beslissing van 28 februari 2007.

27 — Zaak T-173/07, *Reno Schuhcentrum/BHIM*, aanhangig.

39. In de tweede plaats heeft artikel 50 betrekking op de gronden voor vervallenverklaring van een gemeenschapsmerk dat tot dusver bescherming heeft genoten. Artikel 9 legt vast welke rechten onder welke voorwaarden aan een gemeenschapsmerk zijn verbonden. De twee bepalingen hebben elk een heel ander voorwerp, en mijns inziens draagt een (zwak) argument op basis van artikel 50, lid 1, sub a, niet bij aan de vaststelling van de juiste uitlegging van artikel 9, lid 1, sub c.

40. Ik vat samen: of een gemeenschapsmerk bekend is in de Gemeenschap kan niet worden vastgesteld op grond van het criterium of dat merk bekend is in een willekeurige lidstaat. Uit het feit dat het gemeenschapsmerk een eenheid vormt volgt dat het gebied van de Gemeenschap als een geheel moet worden beschouwd. Het arrest General Motors moet mutatis mutandis worden toegepast om vast te stellen wat een aanmerkelijk gedeelte van de Gemeenschap is. Dit moet in elk concreet geval worden vastgesteld met inachtneming van het publiek waarvoor de onder het merk aangeboden waren of diensten zijn bestemd zijn en van het belang van het gebied waar de bekendheid bestaat, daartoe uitgaande van factoren als de geografische omvang, de bevolking en het economisch gewicht ervan binnen het gebied van de Gemeenschap als geheel.

41. Ik geef het Hof derhalve in overweging de eerste prejudiciële vraag als volgt te beantwoorden: Een gemeenschapsmerk wordt in de gehele Gemeenschap beschermd als „in de

Gemeenschap bekend merk” in de zin van artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94, indien het bekend is in een aanmerkelijk gedeelte van de Gemeenschap. Wat in dit verband een aanmerkelijk gedeelte van de Gemeenschap is, hangt niet af van nationale grenzen, maar moet worden bepaald op basis van een beoordeling van alle relevante omstandigheden van het geval, waarbij met name rekening wordt gehouden met i) het publiek waarvoor de onder het merk aangeboden waren of diensten zijn bestemd en het gedeelte van dit publiek waarbij dat merk bekend is, en ii) het belang van het gebied waarin de bekendheid bestaat, te definiëren volgens factoren als de geografische omvang, de bevolking en het economisch gewicht ervan.

Tweede vraag

42. Met zijn tweede vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of in de context van artikel 9, lid 1, sub c, van de verordening een gemeenschapsmerk dat in slechts één lidstaat bekend is, indien het niet in de gehele Gemeenschap wordt beschermd, niettemin in die lidstaat wordt beschermd, zodat een tot die lidstaat beperkt inbreukverbod kan worden uitgevaardigd.

43. In het antwoord dat ik voor de eerste vraag voorstel ligt besloten dat een merk dat slechts in één lidstaat bekend is, niet kan

worden aangemerkt als een „in de Gemeenschap bekend” merk in de zin van artikel 9, lid 1, sub c, van de verordening. Aangezien het bestaan van „bekendheid in de Gemeenschap” de specifiek vereiste voorwaarde is voor de toepasselijkheid van artikel 9, lid 1, sub c, van de verordening, zou men kunnen denken dat het antwoord op de tweede vraag duidelijk is. Indien aan die voorwaarde niet is voldaan, is er geen recht op bescherming. Het antwoord op de tweede vraag wordt dan (automatisch) dat een nationale rechter geen maatregel mag bevelen ter handhaving van een recht dat niet bestaat.

lidstaat niet zou kunnen beschermen zonder ook een nationaal merk te bezitten. Daarnaast stelt Pago dat zelden op communautaire schaal inbreuk wordt gemaakt op een merk op de in artikel 9, lid 1, sub c, van de verordening bedoelde wijze — namelijk door ongerechtvaardigd voordeel te trekken of afbreuk te doen aan het onderscheidend vermogen van het merk, hetgeen een vorm van oneerlijke mededinging is. Het is derhalve van belang dat een merkhouder bescherming kan verkrijgen die beperkt is tot de lidstaat waarin de inbreuk heeft plaatsgevonden of dreigt plaats te vinden.

44. Mijns inziens moet de tweede vraag derhalve aldus worden opgevat dat zij ertoe strekt te vernemen of een gemeenschapsmerk dat bekend is in een gebied dat *geen* aanmerkelijk gedeelte van de Gemeenschap is voor de toepassing van artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94, toch wordt beschermd in dat gebied (dat kan samenvallen met het grondgebied van een of meer lidstaten), zodat een tot dit gebied beperkt inbreukverbod kan worden uitgevaardigd.

45. Pago stelt dat het gemeenschapsmerk, indien een dergelijke beperkte bescherming niet zou bestaan, geen bruikbaar alternatief is voor een nationaal merk — hetgeen onverenigbaar is met de doelstelling van de gemeenschapswetgever bij de invoering van het gemeenschapsmerk — omdat de houder van een gemeenschapsmerk dat bekend is in slechts één lidstaat, zijn merk zelfs in die

46. Ik kan die argumenten niet aanvaarden.

47. In de eerste plaats hebben het gemeenschapsmerk en het nationale merk weliswaar een soortgelijk doel²⁸, in zoverre het doel van zowel artikel 9, lid 1, sub c, van de verordening als artikel 5, lid 2, van de richtlijn (de parallelle bepaling) het bieden van bescherming tegen aantasting van de bekendheid van een merk is. Beide bepalingen bereiken dat doel echter langs verschillende wegen²⁹ en opereren in uiteenlopende contexten.

²⁸ — Zie voetnoot 4.

²⁹ — Zie het voorstel voor een Eerste richtlijn van de Raad betreffende de aanpassing van het merkenrecht van de lidstaten [COM(80) 635, blz. 1], derde alinea: „Het voorstel voor een verordening streeft dezelfde doelen na als de richtlijn, maar langs een andere weg [...]”

48. Wanneer een nationaal merk „bekend is in de lidstaat”, kan de houder op grond van artikel 5, lid 2, van de richtlijn bescherming verkrijgen voor het gehele grondgebied van de lidstaat (zie eerdergenoemde arrest General Motors). Wanneer een gemeenschapsmerk „bekend is in de Gemeenschap”, impliceert het feit dat het gemeenschapsmerk een eenheid vormt³⁰ dat het op het gehele grondgebied van de Gemeenschap op gelijke wijze wordt beschermd (en niet alleen in het „aanmerkelijke gedeelte” van het grondgebied van de Gemeenschap dat de grondslag vormde voor de beslissing dat het betrokken merk daadwerkelijk een „in de Gemeenschap bekend” merk is in de zin van artikel 9, lid 1, sub c, van de verordening).³¹

49. Mijns inziens moet juist *omdat* de aan een gemeenschapsmerk gegeven bescherming zo uitgebreid is, volledig aan de in de verordening gestelde voorwaarden zijn voldaan voordat die bescherming kan plaatsvinden. Er bestaat een onmiskenbaar verband tussen het vereiste om aan te tonen dat het merk bekend is in een aanmerkelijk gedeelte van de Gemeenschap en de rechtvaardiging voor de verlening van bescherming die in de gehele Gemeenschap geldt.

50. In de tweede plaats lijkt het redelijk, wanneer een onderneming een merk wil inschrijven voor gebruik in (geleidelijk) meer dan een lidstaat, ervan uit te gaan dat zij eerder inschrijving als gemeenschapsmerk zal aanvragen dan inschrijving in verschillende lidstaten, tenzij zij bepaalde redenen heeft om anders te handelen. Ik aanvaard dat, wanneer een merk bekend is in (een aanmerkelijk gedeelte van) een lidstaat, maar niet in een aanmerkelijk gedeelte van de Gemeenschap, nationale inschrijving in die lidstaat nodig is om de bekendheid van het merk aldaar te beschermen³², aangezien het gemeenschapsmerk die bescherming niet verleent gezien artikel 9, lid 1, sub c, van de verordening.³³ Dit strookt met de gedachte dat het gemeenschapsmerk en de nationale merken op verschillende niveaus, maar parallel werken.

51. Over Pago's laatste argument kan ik kort zijn. De omvang van de inbreuk kan invloed hebben op de wijze waarop de houder bescherming vraagt, maar dat is eerder een formele dan een materiële kwestie. Dit punt is niet relevant voor de vraag of er wel bescherming bestaat op grond van artikel 9, lid 1, sub c.

30 — Zie punten 3 en 29 en voetnoten 19 en 20.

31 — Zie de analyse van de eerste vraag.

32 — Pago bezit blijkbaar een nationaal merk voor haar product. Een van de onopgeloste mysteries van het onderhavige verzoek om een prejudiciële beslissing — waarop ik echter niet dieper zal ingaan — is waarom de procedures voor de nationale gerechten op Pago's gemeenschapsmerk waren gebaseerd, en niet op haar nationale merk.

33 — Voor bescherming van de bij artikel 9, lid 1, sub a en b, verleende rechten hoeft niet te worden aangetoond dat het bij het merk gaat om een „in de Gemeenschap bekend” merk.

52. Ik geef het Hof derhalve in overweging de tweede prejudiciële vraag aldus te beantwoorden, dat een gemeenschapsmerk dat bekend is in een gebied dat geen aanmerkelijk gedeelte van de Gemeenschap is, op grond van artikel 9, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk geen tot dat gebied beperkte bescherming geniet. Een tot dat gebied beperkt inbreukverbod kan dan ook niet worden uitgevaardigd.

bepaalde lidstaat. Dat lijkt in casu nu juist het geval te zijn.

Postscriptum: een andere lezing van de tweede vraag?

53. Aangezien in de tweede vraag het accent wordt gelegd op het feit of de uitvaardiging van een tot slechts één lidstaat beperkt verbod mogelijk is, vraagt de nationale rechter wellicht in werkelijkheid of, wanneer een merk daadwerkelijk bescherming *geniet* op grond van artikel 9, lid 1, sub c, van de verordening, een nationale rechter een verbod van inbreuk op dat merk mag uitvaardigen dat qua werkingssfeer beperkt is tot één lidstaat. Hoewel, zoals ik in mijn analyse van de eerste vraag heb aangegeven, een „in de Gemeenschap bekend” merk normaal gesproken algemeen bekend zal zijn bij het relevante publiek in een gebied dat niet samenvalt met en meestal ruimer is dan de grenzen van één lidstaat, kan de merkhouder worden geconfronteerd met een dreigende inbreuk op zijn merk primair — wellicht uitsluitend — in één

54. Gelet op het door mij voorgestelde antwoord op de eerste vraag, is de tweede vraag (zoals hier geherformuleerd) waarschijnlijk zuiver theoretisch. Indien het Hof in zijn arrest (of de verwijzende rechter, na terugverwijzing) echter zou beslissen dat de bescherming van artikel 9, lid 1, sub c, van de verordening *toepasselijk is*, kan de geherformuleerde vraag mogelijk relevant worden. Ik zal derhalve zeer beknopt aangeven hoe ik die vraag zou beantwoorden.

55. Titel X van de verordening bevat gedetailleerde regels over de bevoegdheid en procedure inzake rechtsvorderingen betreffende gemeenschapsmerken. Deze zijn duidelijk opgezet om in samenhang met andere relevante gemeenschapsregels inzake de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen te gelden.³⁴ In overeenstemming

34 — Zie afdeling 1 van titel X, waarvan de enige bepaling (artikel 90) rechtstreeks verwijst naar het Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, ondertekend te Brussel op 27 september 1968 (hierna: „Executieverdrag”). Een geconsolideerde versie van het Executieverdrag, zoals gewijzigd bij de vier daaropvolgende toetredingsverdragen, is gepubliceerd in PB 1998, C 27, blz. 1. Het Executieverdrag is thans vervangen door verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (hierna: „Brussel-verordening”) (PB 2001, L 12, blz. 1). Denemarken en bepaalde grondgebieden zijn uitgesloten van de werkingssfeer van de Brussel-verordening krachtens artikel 299 EG.

met het feit dat het gemeenschapsmerk een eenheid vormt, is voorzien in rechtbanken voor het gemeenschapsmerk in elke lidstaat³⁵, die, met inachtneming van de bevoegdheidsregels van artikel 93, leden 1 tot en met 4, bevoegd zijn ter zake van inbreuk of dreigende inbreuk op het grondgebied van alle lidstaten.³⁶ De reden van deze regeling is dat een aldus aangezochte rechtbank voor het gemeenschapsmerk mogelijk extraterritoriale bevoegdheid moet uitoefenen om de merkhouder effectieve bescherming te verlenen.³⁷

dreigende handelingen op het grondgebied van de lidstaat waar die rechtbank gelegen is”.³⁹

56. De verordening voorziet evenwel ook duidelijk in de mogelijkheid dat de merkhouder het geschil aanhangig maakt bij de rechterlijke instanties van de lidstaat waar de inbreuk heeft plaatsgevonden of dreigt plaats te vinden³⁸, en in dergelijke omstandigheden is de bevoegdheid van die rechterlijke instanties uitdrukkelijk beperkt tot „handelingen of

57. Het is zelden of nooit passend dat een rechterlijke instantie een beslissing geeft die ruimer geformuleerd is dan nodig. Wanneer de inbreuk op het merk beperkt is tot één lidstaat (in casu Oostenrijk), zal het normaal gesproken voldoende zijn dat de beslissing waarbij die inbreuk wordt verboden ook tot die lidstaat is beperkt. Mijns inziens staat niets in de verordening eraan in de weg dat een bevoegde rechterlijke instantie een aldus beperkte beslissing uitvaardigt.

35 — Aangewezen volgens artikel 91 van de verordening.

36 — Zie artikel 94, lid 1, en (met betrekking tot voorlopige en beschermende maatregelen) artikel 99, lid 2, van de verordening.

37 — Zie de 15e overweging van de preambule van de verordening, waarin wordt opgemerkt dat het strikt noodzakelijk is dat de beslissingen ten aanzien van de geldigheid van en inbreuk op gemeenschapsmerken rechtsgevolgen voor de gehele Gemeenschap hebben. Zie ook arrest van 14 december 2006, Nokia (C-316/05, Jurispr. blz. I-12083, punten 25 en 33), dat onderstreept dat de bescherming van de gemeenschapsmerken eenvormig moet zijn op het gehele grondgebied van de Gemeenschap.

38 — Zie artikel 93, lid 5, van de verordening.

58. Ik herhaal echter dat mijn zojuist uiteengezette analyse *uitsluitend* geldt indien de bescherming op grond van de verordening daadwerkelijk van toepassing is.

39 — Artikel 94, lid 2, van de verordening.

Conclusie

59. Ik geef het Hof derhalve in overweging de prejudiciële vragen van het Oberste Gerichtshof (Oostenrijk) als volgt te beantwoorden:

- „1) Een gemeenschapsmerk wordt in de gehele Gemeenschap beschermd als „in de Gemeenschap bekend merk” in de zin van artikel 9, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk, indien het bekend is in een aanmerkelijk gedeelte van de Gemeenschap. Wat in dit verband een aanmerkelijk gedeelte van de Gemeenschap is, hangt niet af van nationale grenzen, maar moet worden bepaald op basis van een beoordeling van alle relevante omstandigheden van het geval, waarbij met name rekening wordt gehouden met i) het publiek waarvoor de onder het merk aangeboden waren of diensten zijn bestemd en het gedeelte van dit publiek waarbij dat merk bekend is, en ii) het belang van het gebied waarin de bekendheid bestaat, te definiëren volgens factoren als de geografische omvang, de bevolking en het economisch gewicht ervan.
- 2) Een gemeenschapsmerk dat bekend is in een gebied dat geen aanmerkelijk gedeelte van de Gemeenschap is, geniet op grond van artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 geen tot dat gebied beperkte bescherming. Een tot dat gebied beperkt inbreukverbod kan dan ook niet worden uitgevaardigd.”