



Jurisprudentie

ARREST VAN HET HOF (Derde kamer)

18 juli 2013*

„Merken — Verordening (EG) nr. 207/2009 — Artikelen 9, lid 1, sub b en c, 15, lid 1, en 51, lid 1, sub a — Gronden voor vervallenverklaring — Begrip ‚normaal gebruik’ — Merk gebruikt in combinatie met ander merk of als deel van samengesteld merk — Kleur of kleurencombinatie waarin merk wordt gebruikt — Bekendheid”

In zaak C-252/12,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door de Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) (Verenigd Koninkrijk) bij beslissing van 26 april 2012, ingekomen bij het Hof op 16 mei 2012, in de procedure

Specsavers International Healthcare Ltd,

Specsavers BV,

Specsavers Optical Group Ltd,

Specsavers Optical Superstores Ltd

tegen

Asda Stores Ltd,

wijst

HET HOF (Derde kamer),

samengesteld als volgt: M. Ilešič (rapporteur), kamerpresident, E. Jarašiūnas, A. Ó Caoimh, C. Toader en C. G. Fernlund, rechters,

advocaat-generaal: J. Kokott,

griffier: L. Hewlett, hoofdadministrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 20 maart 2013,

gelet op de opmerkingen van:

— Specsavers International Healthcare Ltd, Specsavers BV, Specsavers Optical Group Ltd en Specsavers Optical Superstores Ltd, vertegenwoordigd door A. Gold en K. Mattila, solicitors, en J. Mellor en A. Speck, QC,

* Procestaal: Engels.

- de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door L. Christie als gemachtigde, bijgestaan door S. Malynicz, barrister,
 - de Duitse regering, vertegenwoordigd door T. Henze, J. Kemper en V. Cramer als gemachtigden,
 - de Europese Commissie, vertegenwoordigd door F. Bulst en J. Samnadda als gemachtigden,
- gelet op de beslissing, de advocaat-generaal gehoord, om de zaak zonder conclusie te berechten, het navolgende

Arrest

- 1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van de artikelen 9, lid 1, sub b en c, 15, lid 1, en 51, lid 1, sub a, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1).
- 2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Specsavers International Healthcare Ltd, Specsavers BV, Specsavers Optical Group Ltd en Specsavers Optical Superstores Ltd (hierna tezamen: „Specsaversgroep”) en Asda Stores Ltd (hierna: „Asda”) over een vermeende inbreuk op door de Specsaversgroep ingeschreven gemeenschapsmerken.

Toepasselijke bepalingen

Internationaal recht

- 3 Artikel 5, C, punten 1 en 2, van het Verdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom, laatstelijk herzien te Stockholm op 14 juli 1967 en gewijzigd op 28 september 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, deel 828, nr. 11851, blz. 305; hierna: „Verdrag van Parijs”), bepaalt:

„1) Indien in een land het gebruik van het ingeschreven merk verplicht is, zal de inschrijving slechts kunnen worden vernietigd na verloop van een billijke termijn, en indien de belanghebbende zijn stilzitten niet rechtvaardigt.

2) Het gebruik van een fabrieks- of handelsmerk door de eigenaar in een vorm, welke door bestanddelen, die het onderscheiden kenmerk niet wijzigen, verschilt van het merk in de vorm, waaronder dit laatste in een van de landen van de Unie [voor de bescherming van de industriële eigendom, die is ingesteld krachtens artikel 1 van het Verdrag van Parijs] is ingeschreven, zal de ongeldigverklaring van de inschrijving niet ten gevolge hebben, noch de aan het merk verleende bescherming verminderen.”

Unierecht

- 4 In punt 10 van de considerans van verordening nr. 207/2009 is bepaald:

„De bescherming van gemeenschapsmerken en de bescherming van ingeschreven oudere merken tegen gemeenschapsmerken is alleen gerechtvaardigd, voor zover deze merken daadwerkelijk worden gebruikt.”

5 Artikel 7 van deze verordening, met als titel „Absolute weigeringsgronden”, bepaalt:

„1. Geweigerd wordt inschrijving van:

[...]

b) merken die elk onderscheidend vermogen missen;

c) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;

d) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden;

[...]

3. Lid 1, sub b, c en d, is niet van toepassing indien het merk als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd.”

6 Artikel 9, lid 1, van deze verordening, met als opschrift „Rechten verbonden aan het gemeenschapsmerk”, bepaalt:

„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 economische 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 [Unie] 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.”

7 Artikel 15, lid 1, van deze verordening, met als opschrift „Gebruik van het gemeenschapsmerk”, luidt als volgt:

„Een gemeenschapsmerk waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de [Unie] geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, is vatbaar voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken.

Als gebruik in de zin van de eerste alinea wordt eveneens beschouwd:

a) het gebruik van het gemeenschapsmerk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het ingeschreven is, wordt gewijzigd;

[...]

- 8 Artikel 51, lid 1, van verordening nr. 207/2009, met als opschrift „Gronden van verval”, preciseert:

„De rechten van de houder van het gemeenschapsmerk worden op vordering bij het Bureau [voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)] of op reconventionele vordering in een inbreukprocedure vervallen verklaard:

- a) wanneer het merk in een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal in de [Unie] is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en er geen geldige reden is voor het niet gebruiken; vervallenverklaring van een gemeenschapsmerk kan echter niet worden gevorderd wanneer het merk in de periode tussen het verstrijken van de vijfjarige periode en de instelling van de vordering of de reconventionele vordering, voor het eerst of opnieuw normaal is gebruikt; begin van gebruik of hernieuwd gebruik binnen drie maanden vóór de instelling van de vordering of van de reconventionele vordering, met dien verstande dat de periode van drie maanden ten vroegste na het verstrijken van de ononderbroken periode van vijf jaar van het niet gebruiken is ingegaan, wordt echter niet in aanmerking genomen indien de voorbereiding voor het begin van gebruik of het hernieuwde gebruik pas getroffen wordt, nadat de merkhouder er kennis van heeft gekregen dat de vordering of de reconventionele vordering kan worden ingesteld;

[...]

Aan het hoofdeding ten grondslag liggende feiten en prejudiciële vragen

- 9 In oktober 2009 heeft Asda, eigenaar van een supermarktketen, een reclamecampagne voor optische producten gelanceerd die tegen de Specsaversgroep, de grootste keten van optiekzaken van het Verenigd Koninkrijk en de grootste concurrent van Asda, was gericht. In het kader van deze campagne heeft Asda gebruikgemaakt van de slogans „Be a real spec saver at Asda” en „Spec savings at ASDA” en van de volgende logo’s:



- 10 Kort na de aanvang van deze reclamecampagne, op 19 oktober 2009, heeft de Specsaversgroep bij de High Court of Justice (England and Wales) (Civil division) tegen Asda een vordering ingesteld wegens inbreuk op de volgende gemeenschapsmerken:

— de uit het woord „Specsavers” bestaande gemeenschapswoordmerken nr. 1321298 en nr. 3418928;

- de gemeenschapsbeeldmerken nr. 449256 en nr. 1321348, die overeenstemmen met het volgende teken (hierna: „merken met schaduwlogo”):



- gemeenschapsbeeldmerk nr. 5608385, dat overeenstemt met het volgende teken:



- en gemeenschapsbeeldmerk nr. 1358589, dat overeenstemt met het volgende teken (hierna: „merk met het woordloze logo”):



- 11 Bij vonnis van 6 oktober 2010 heeft de High Court of Justice (England and Wales) geoordeeld dat Asda geen inbreuk had gemaakt op de gemeenschapsmerken van de Specsaversgroep. Voorts heeft deze rechter het merk met het woordloze logo wegens niet-gebruik vervallen verklaard. Tegen dit vonnis heeft de Specsaversgroep hoger beroep ingesteld bij de Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division).
- 12 Bij arrest van 31 januari 2012 heeft de verwijzende rechter uitspraak gedaan over het geschil inzake de vermeende inbreuk op de gemeenschapswoordmerken nr. 1321298 en nr. 3418928 en de gemeenschapsbeeldmerken nr. 449256, nr. 1321348 en nr. 5608385 van de Specsaversgroep. Naar haar oordeel mocht laatstgenoemde op grond van deze merken en overeenkomstig artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 207/2009 Asda verbieden gebruik te maken van de slogans „Be a real spec saver at Asda” en „Spec savings at Asda” alsook van het logo dat Asda in haar reclamecampagne gebruikte.
- 13 De verwijzende rechter was echter van oordeel dat het voor de beslechting van het op het merk met het woordloze logo betrekking hebbende deel van het hoofdgeding nodig was om het Hof vragen te stellen over de volgende punten.
- 14 In de eerste plaats, en voor zover Asda heeft verzocht om de aan het merk met het woordloze logo verbonden rechten wegens niet-gebruik vervallen te verklaren, vraagt de verwijzende rechter zich af of het gebruik van de merken met het schaduwlogo een gebruik van het merk met het woordloze logo kan opleveren.
- 15 In de tweede plaats wenst deze rechter te vernemen of in het kader van artikel 9, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 207/2009 rekening kan worden gehouden met de toegenomen bekendheid van de afbeelding in de kleur groen, dat de Specsaversgroep altijd heeft gebruikt voor de weergave van haar merk met het woordloze logo, ondanks het feit dat dat merk in zwart-wit is ingeschreven. Volgens de verwijzende rechter moet dit het geval zijn, maar laat het Unierecht dienaangaande ruimte voor interpretatie.

16 In deze omstandigheden heeft de Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen:

„1) Wanneer een marktdeelnemer houder is van onderscheiden gemeenschapsmerkinschrijvingen voor

a) een beeldmerk, en

b) een woordmerk

en deze beide tezamen gebruikt, kan dit dan gebruik van het beeldmerk in de zin van de artikelen 15 en 51 van verordening [nr. 207/2009] opleveren? Zo ja, hoe dient het gebruik van het beeldmerk te worden beoordeeld? [...]

2) Maakt het daarbij verschil of:

a) het woordmerk over het beeldelement is geplaatst?

b) de marktdeelnemer ook het samengestelde merk bestaande uit het beeldelement en het woordmerk als gemeenschapsmerk heeft laten inschrijven?

3) Hangt het antwoord op [de eerste en de tweede] vraag ervan af of het beeldelement en de woorden door de gemiddelde consument worden opgevat als afzonderlijke tekens dan wel als tekens met elk een zelfstandige onderscheidende rol? Zo ja, in hoeverre?

4) Zijn de kleur of kleuren waarin de verwerende partij het litigieuze teken gebruikt, relevant bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar in de zin van artikel 9, lid 1, sub b, [van verordening nr. 207/2009, dan wel van] het ongerechtvaardigd voordeel in de zin van artikel 9, lid 1, sub c, van [deze verordening], wanneer een gemeenschapsmerk niet in kleur is ingeschreven, maar de houder het op ruime schaal heeft gebruikt in een bepaalde kleur of kleurencombinatie, waardoor een aanzienlijk deel van het publiek (in een deel van, maar niet in de gehele Unie) het met die kleur of kleurencombinatie is gaan associëren? Zo ja, in hoeverre?

5) Zo ja, is het voor de globale beoordeling relevant dat de verwerende partij zelf door een aanzienlijk deel van het publiek geassocieerd wordt met de bijzondere kleur of kleurencombinatie die zij voor het litigieuze teken gebruikt?”

Beantwoording van de prejudiciële vragen

Eerste tot en met derde vraag

17 Met zijn eerste tot en met zijn derde vraag, die tezamen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of aan de voorwaarde van normaal gebruik van een gemeenschapsmerk in de zin van de artikelen 15, lid 1, en 51, lid 1, sub a, van verordening nr. 207/2009 is voldaan wanneer een gemeenschapsbeeldmerk enkel samen met een daarover geplaatst gemeenschapswoordmerk wordt gebruikt, en de combinatie van beide merken bovendien zelf als gemeenschapsmerk is ingeschreven.

18 Alle partijen die bij het Hof opmerkingen hebben ingediend, betogen in wezen dat het gebruik van een gemeenschapsbeeldmerk samen met een ander daarover geplaatst woordmerk, normaal gebruik in de zin van de artikelen 15, lid 1, en 51, lid 1, sub a, van verordening nr. 207/2009 kan opleveren, voor zover dit beeldmerk in de globale verschijningsvorm een zelfstandige onderscheidende rol behoudt.

- 19 Allereerst moet worden gepreciseerd dat een situatie als die van het hoofdgeding, waarin een woordmerk over een beeldmerk is geplaatst, valt onder het in artikel 15, lid 1, tweede alinea, sub a, van verordening nr. 207/2009 bedoelde geval van het gebruik van het merk in een vorm die verschilt van die waarin dat merk is ingeschreven.
- 20 Dat het woordteken „Specsavers” over het merk met het woordloze logo is geplaatst, wijzigt immers de vorm waarin dit merk was ingeschreven, aangezien deze niet louter naast elkaar zijn geplaatst, daar bepaalde delen van het merk met het woordloze logo aldus door het woordteken aan het oog worden onttrokken.
- 21 Vervolgens zij erop gewezen dat uit de bewoordingen van artikel 15, lid 1, tweede alinea, sub a, van verordening nr. 207/2009 rechtstreeks volgt dat het gebruik van het merk in een vorm die afwijkt van die waarin het is ingeschreven, wordt beschouwd als een gebruik in de zin van de eerste alinea van dat artikel, voor zover het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het ingeschreven is, niet wordt gewijzigd.
- 22 Het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van verordening nr. 207/2009 houdt in dat dit merk zich leent om de waar waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden (zie in die zin arresten van 29 april 2004, Procter & Gamble/BHIM, C-468/01 P-C-472/01 P, Jurispr. blz. I-5141, punt 32; 8 mei 2008, Eurohypo/BHIM, C-304/06 P, Jurispr. blz. I-3297, punt 66, en 12 juli 2012, Smart Technologies/BHIM, C-311/11 P, punt 23).
- 23 Dit onderscheidend vermogen van een ingeschreven merk kan voortkomen zowel uit het gebruik – als deel van een ingeschreven merk – van een element ervan, als uit het gebruik van een afzonderlijk merk in combinatie met een ingeschreven merk. In beide gevallen volstaat het dat de betrokken kringen de betrokken waar of dienst ten gevolge van dit gebruik daadwerkelijk waarnemen als afkomstig van een bepaalde onderneming (zie, naar analogie, arrest van 7 juli 2005, Nestlé, C-353/03, Jurispr. blz. I-6135, punt 30).
- 24 Hieruit volgt dat het gebruik van het merk met het woordloze logo waarover het woordteken „Specsavers” is geplaatst, zelfs al komt dit gebruik uiteindelijk neer op een gebruik als deel van of in combinatie met een ingeschreven merk, kan worden aangemerkt als een normaal gebruik van het merk met het woordloze logo als zodanig, voor zover dit merk zoals dit is ingeschreven – te weten zonder dat een deel ervan door het daarover geplaatste woordteken „Specsavers” aan het oog wordt onttrokken – in deze vorm nog altijd verwijst naar de door de inschrijving aangeduide waren van de Specsaversgroep, wat de verwijzende rechter dient te beoordelen.
- 25 Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door de omstandigheid dat het woordteken „Specsavers” alsook de combinatie van het woordloze logo met het daarover geplaatste woordteken „Specsavers” eveneens als gemeenschapsmerken zijn ingeschreven.
- 26 Het Hof heeft immers reeds geoordeeld dat aan de voorwaarde van normaal gebruik van een merk in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 kan worden voldaan wanneer het merk enkel wordt gebruikt via een ander, samengesteld merk of wanneer het enkel wordt gebruikt in combinatie met een ander merk, waarbij de combinatie van deze twee merken bovendien zelf als merk is ingeschreven, voor zover het merk nog steeds wordt waargenomen als een aanduiding van de herkomst van de betrokken waar (zie in die zin arrest van 18 april 2013, Colloseum Holding, C-12/12, punten 35 en 36).
- 27 Het Hof heeft overigens, met betrekking tot artikel 10, lid 2, sub a, van Eerste Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht van de lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), welke bepaling grotendeels overeenstemt met artikel 15, lid 1, tweede alinea, sub a, van verordening nr. 207/2009, eveneens geoordeeld dat de houder van een ingeschreven merk

zich ten bewijze van het gebruik ervan in de zin van deze bepaling kan beroepen op het gebruik ervan in een vorm die afwijkt van die waarin dit merk is ingeschreven zonder dat de verschillen tussen deze twee vormen het onderscheidend vermogen van dit merk wijzigen, en dit niettegenstaande het feit dat deze afwijkende vorm zelf als merk is ingeschreven (arrest van 25 oktober 2012, Rintisch, C-553/11, punt 30).

- 28 De argumenten die het Hof ertoe hebben gebracht om artikel 10, lid 2, sub a, van richtlijn 89/104 in die zin uit te leggen, kunnen mutatis mutandis worden toegepast op de context van artikel 15, lid 1, tweede alinea, sub a, van verordening nr. 207/2009.
- 29 Deze uitlegging vindt inzonderheid steun in het doel van artikel 15, lid 1, tweede alinea, sub a, van verordening nr. 207/2009, dat, door geen strikte overeenstemming te vereisen tussen de in de handel gebruikte vorm en de ingeschreven vorm van het merk, de houder van het ingeschreven merk de mogelijkheid wil bieden om bij het commerciële gebruik ervan variaties aan het teken aan te brengen waardoor het beter inspeelt op de eisen van het in de handel brengen en promoten van de betrokken waren en diensten zonder dat het onderscheidend vermogen ervan wordt gewijzigd. Deze doelstelling zou immers in het gedrang komen indien voor het bewijs van het gebruik van het ingeschreven merk ook zou worden verlangd dat de afwijkende vorm waarin dit merk wordt gebruikt, zelf niet als merk mag zijn ingeschreven (zie naar analogie arrest Rintisch, reeds aangehaald, punten 21 en 22).
- 30 Overigens is deze lezing van artikel 15, lid 1, tweede alinea, sub a, van verordening nr. 207/2009 in overeenstemming met artikel 5, C, punt 2, van het Verdrag van Parijs, aangezien niets in deze bepaling erop duidt dat de inschrijving van een teken als merk tot gevolg heeft dat het gebruik van dit teken niet meer kan worden aangevoerd ten bewijze van het gebruik van een ander ingeschreven merk waarvan het teken slechts afwijkt op een wijze waardoor het onderscheidend vermogen van dit laatste merk niet wordt gewijzigd (zie arrest Rintisch, punt 23).
- 31 Gelet op de voorgaande overwegingen dient op de eerste tot en met de derde vraag te worden geantwoord dat de artikelen 15, lid 1, en 51, lid 1, sub a, van verordening nr. 207/2009 aldus moeten worden uitgelegd dat aan de voorwaarde van „normaal gebruik” in de zin van deze bepalingen kan zijn voldaan wanneer een gemeenschapsbeeldmerk enkel wordt gebruikt in combinatie met een erover geplaatst gemeenschapswoordmerk, waarbij de combinatie van beide merken bovendien zelf als gemeenschapsmerk is ingeschreven, voor zover de verschillen tussen de vorm waarin het merk wordt gebruikt en die waarin dit merk is ingeschreven, het onderscheidend vermogen van dat merk zoals dit is ingeschreven, niet wijzigen.

Vierde vraag

- 32 Met zijn vierde vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of artikel 9, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 207/2009 aldus moet worden uitgelegd dat, wanneer een gemeenschapsmerk niet in kleur is ingeschreven, maar de houder het op ruime schaal in een specifieke kleur of kleurencombinatie heeft gebruikt, waardoor een aanzienlijk deel van het publiek dit merk met die kleur of kleurencombinatie is gaan associëren, de kleur of kleuren die een derde gebruikt voor de weergave van een teken dat beweerdelijk inbreuk maakt op dat merk, relevant zijn bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar of van het ongerechtvaardigd voordeel in de zin van die bepalingen.
- 33 De Specsaversgroep en de Europese Commissie geven in overweging deze vraag bevestigend te beantwoorden, terwijl de regering van het Verenigd Koninkrijk meent dat zij ontkennend moet worden beantwoord.

- 34 Wat in de eerste plaats de beoordeling van het verwarringsgevaar in de zin van artikel 9, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 betreft, zij herinnerd aan de vaste rechtspraak dat het gevaar voor verwarring bij het publiek globaal moet worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (zie met name arresten van 11 november 1997, SABEL, C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 22; 6 oktober 2005, Medion, C-120/04, Jurispr. blz. I-8551, punt 27, en 12 juni 2007, BHIM/Shaker, C-334/05 P, Jurispr. blz. I-4529, punt 34).
- 35 Het Hof heeft eveneens meermaals geoordeeld dat de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming tussen de betrokken merken betreft, dient te berusten op de totaalindruk die ervan uitgaat, waarbij met name rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. De wijze waarop de gemiddelde consument de betrokken waren of diensten waarneemt, speelt een beslissende rol bij de globale beoordeling van dit gevaar. In dit verband neemt de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waar en let hij niet op de verschillende details ervan (zie met name de reeds aangehaalde arresten SABEL, punt 23; Medion, punt 28, en BHIM/Shaker, punt 35).
- 36 Voorts volgt uit de rechtspraak van het Hof dat het gevaar voor verwarring toeneemt naarmate het onderscheidend vermogen groter is. Aldus genieten merken die hetzij intrinsiek, hetzij wegens de bekendheid ervan op de markt, een groot onderscheidend vermogen hebben, een ruimere bescherming dan merken met een geringer onderscheidend vermogen (arrest van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 18).
- 37 Op zijn minst in de gevallen waarin het gaat om een merk dat niet in een specifieke of kenmerkende kleur, maar in zwart-wit is ingeschreven, beïnvloedt de kleur of de kleurencombinatie waarin het merk daarna effectief wordt gebruikt, de wijze waarop de gemiddelde consument van de betrokken waren dit merk waarneemt en kan die kleur of kleurencombinatie bijgevolg het gevaar voor verwarring of associatie tussen het oudere merk en het teken dat daarop beweerdelijk inbreuk maakt, doen toenemen.
- 38 In deze omstandigheden zou het onlogisch zijn aan te nemen dat de omstandigheid dat een derde voor de weergave van een teken dat beweerdelijk inbreuk maakt op een ouder gemeenschapsmerk, gebruikmaakt van een kleur of kleurencombinatie die een aanzienlijk deel van het publiek, ten gevolge van het gebruik van dat oudere merk dat de houder ervan in die kleur of kleurencombinatie heeft gemaakt, met dat oudere merk is gaan associëren, bij de globale beoordeling niet in aanmerking mag worden genomen om de enkele reden dat dit oudere merk in zwart-wit is ingeschreven.
- 39 Wat in de tweede plaats de beoordeling van het uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk getrokken ongerechtvaardigd voordeel in de zin van artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 207/2009 betreft, moet eveneens een globale beoordeling worden verricht waarbij rekening wordt gehouden met alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder met name de mate van bekendheid en onderscheidend vermogen van het merk, de mate van overeenstemming tussen de conflicterende merken alsmede de aard van en de mate waarin de betrokken waren of diensten zijn gerelateerd. Wat de mate van bekendheid en onderscheidend vermogen van het merk betreft, heeft het Hof ook geoordeeld dat een inbreuk gemakkelijker zal worden vastgesteld naarmate het onderscheidend vermogen en de reputatie van dat merk groter zijn (zie arrest van 18 juni 2009, L'Oréal e.a., C-487/07, Jurispr. blz. I-5185, punt 44).
- 40 In dit verband blijkt uit de verwijzingsbeslissing dat de overeenstemming tussen de merken van de Specsaversgroep en de door Asda gebruikte tekens bewust is nagestreefd om bij het publiek een associatie tussen beide tekens op te roepen. De omstandigheid dat Asda een kleur heeft gebruikt die lijkt op die welke de Specsaversgroep heeft gebruikt, teneinde voordeel te trekken uit het onderscheidend vermogen en de bekendheid van de merken van laatstgenoemde, is een

omstandigheid waarmee rekening moet worden gehouden bij de beoordeling of ongerechtvaardigd voordeel is getrokken uit het onderscheidend vermogen of de bekendheid van het merk (zie, naar analogie, arrest L'Oréal e.a., reeds aangehaald, punt 48).

- 41 Gelet op het voorgaande moet op de vierde vraag worden geantwoord dat artikel 9, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 207/2009 aldus moet worden uitgelegd dat, wanneer een gemeenschapsmerk niet in kleur is ingeschreven, maar de houder het op ruime schaal in een specifieke kleur of kleurencombinatie heeft gebruikt, waardoor een aanzienlijk deel van het publiek dit merk met die kleur of kleurencombinatie is gaan associëren, de kleur of kleuren die een derde gebruikt voor de weergave van een teken dat beweerdelijk inbreuk maakt op dat merk, relevant zijn bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar of van het ongerechtvaardigd voordeel in de zin van deze bepaling.

Vijfde vraag

- 42 Met zijn vijfde vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of artikel 9, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 207/2009 aldus moet worden uitgelegd dat het bij de beoordeling van het verwarringsgevaar en van het ongerechtvaardigd voordeel in de zin van deze bepaling relevant is dat de derde die gebruikmaakt van een teken dat beweerdelijk inbreuk maakt op het ingeschreven merk, door een aanzienlijk deel van het publiek wordt geassocieerd met de specifieke kleur of kleurencombinatie die hij gebruikt om dat teken weer te geven.
- 43 De Specsaversgroep geeft in overweging deze vraag bevestigend te beantwoorden, terwijl de Commissie meent dat met dit element enkel rekening mag worden gehouden voor de beoordeling van de geldige redenen in de zin van artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 207/2009. Volgens de regering van het Verenigd Koninkrijk, die voorstelt om de vierde vraag ontkennend te beantwoorden, behoeft de vijfde vraag niet te worden beantwoord.
- 44 In dit verband zij erop gewezen dat, zoals in de punten 34 en 39 van dit arrest in herinnering is gebracht, zowel het verwarringsgevaar in de zin van artikel 9, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 als het ongerechtvaardigd voordeel in de zin van artikel 9, lid 1, sub c, van deze verordening globaal moeten worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval.
- 45 Bovendien volgt uit de rechtspraak van het Hof dat bij deze beoordeling rekening moet worden gehouden met de specifieke context waarin is gebruikgemaakt van het teken dat beweerdelijk overeenstemt met het ingeschreven merk [zie in die zin, wat artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 betreft, arrest van 12 juni 2008, O2 Holdings en O2 (UK), C-533/06, Jurispr. blz. I-4231, punt 64].
- 46 In deze omstandigheden moet worden geconstateerd dat de omstandigheid dat de derde die gebruikmaakt van een teken dat beweerdelijk inbreuk maakt op het ingeschreven merk, door een aanzienlijk deel van het publiek wordt geassocieerd met de specifieke kleur of kleurencombinatie die hij gebruikt om dat teken weer te geven, een van de elementen is die een zeker belang kunnen hebben bij de beoordeling of sprake is van verwarringsgevaar of van het ongerechtvaardigd voordeel in de zin van artikel 9, lid 1, sub b respectievelijk c, van verordening nr. 207/2009.
- 47 In de eerste plaats kan niet worden uitgesloten dat een dergelijke omstandigheid van invloed kan zijn op de wijze waarop het publiek de betrokken tekens waarneemt en dus gevolgen kan hebben voor het bestaan van verwarringsgevaar tussen die tekens in de zin van artikel 9, lid 1, sub b, van die verordening.

- 48 Bijgevolg kan in het hoofdgeding de omstandigheid dat Asda zelf wordt geassocieerd met de kleur groen, die zij gebruikt voor de tekens die beweerdelijk inbreuk maken op de merken van de Specsaversgroep, met name tot gevolg hebben dat het gevaar voor verwarring of associatie tussen deze tekens en de merken van de Specsaversgroep afneemt, aangezien bij het relevante publiek de indruk zou kunnen bestaan dat de groene kleur van die tekens Asda toebehoort, wat de verwijzende rechter dient na te gaan.
- 49 In de tweede plaats kan, zoals de Commissie in haar bij het Hof ingediende opmerkingen heeft aangevoerd, de omstandigheid dat de derde die gebruikmaakt van een teken dat beweerdelijk inbreuk maakt op het ingeschreven merk, door een aanzienlijk deel van het publiek wordt geassocieerd met de specifieke kleur of kleurencombinatie die hij gebruikt om dat teken weer te geven, een relevante omstandigheid zijn bij de beoordeling of voor het gebruik van dat teken een „geldige reden” bestaat in de zin van artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 207/2009.
- 50 Bijgevolg moet op de vijfde vraag worden geantwoord dat artikel 9, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 207/2009 aldus moet worden uitgelegd dat het voor de globale beoordeling van het verwarringsgevaar en van het ongerechtvaardigd voordeel in de zin van deze bepaling relevant is dat de derde die gebruikmaakt van een teken dat beweerdelijk inbreuk maakt op het ingeschreven merk, door een aanzienlijk deel van het publiek wordt geassocieerd met de specifieke kleur of kleurencombinatie die hij gebruikt om dat teken weer te geven.

Kosten

- 51 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. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Derde kamer) verklaart voor recht:

- 1) De artikelen 15, lid 1, en 51, lid 1, sub a, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk moeten aldus worden uitgelegd dat aan de voorwaarde van „normaal gebruik” in de zin van deze bepalingen kan zijn voldaan wanneer een gemeenschapsbeeldmerk enkel wordt gebruikt in combinatie met een erover geplaatst gemeenschapswoordmerk, waarbij de combinatie van beide merken bovendien zelf als gemeenschapsmerk is ingeschreven, voor zover de verschillen tussen de vorm waarin het merk wordt gebruikt en die waarin dit merk is ingeschreven, het onderscheidend vermogen van dat merk zoals dit is ingeschreven, niet wijzigen.
- 2) Artikel 9, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 207/2009 moet aldus worden uitgelegd dat, wanneer een gemeenschapsmerk niet in kleur is ingeschreven, maar de houder het op ruime schaal in een specifieke kleur of kleurencombinatie heeft gebruikt, waardoor een aanzienlijk deel van het publiek dit merk met die kleur of kleurencombinatie is gaan associëren, de kleur of kleuren die een derde gebruikt voor de weergave van een teken dat beweerdelijk inbreuk maakt op dat merk, relevant zijn bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar of van het ongerechtvaardigd voordeel in de zin van deze bepaling.
- 3) Artikel 9, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 207/2009 moet aldus worden uitgelegd dat het bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar en van het ongerechtvaardigd voordeel in de zin van deze bepaling relevant is dat de derde die gebruikmaakt van een teken dat beweerdelijk inbreuk maakt op het ingeschreven merk, door een aanzienlijk deel van het publiek wordt geassocieerd met de specifieke kleur of kleurencombinatie die hij gebruikt om dat teken weer te geven.

ondertekeningen