



## Jurisprudentie

CONCLUSIE VAN ADVOCaat-GENERAAL  
M. SZPUNAR  
van 29 maart 2017\*

**Zaak C-93/16**

**Ornua Co-operative Limited, voorheen The Irish Dairy Board Co-operative Limited  
tegen  
Tindale & Stanton Ltd España SL**

[verzoek van de Audiencia Provincial de Alicante (provinciaal gerechtshof Alicante, Spanje) om een prejudiciële beslissing]

„Prejudiciële verwijzing – Uniemerkt – Verordening (EG) nr. 207/2009 – Eenheidskarakter – Artikel 1 – Verwarringsgevaar – Afbreuk aan de reputatie – Artikel 9, lid 1, onder b) en c) – Conflicterende merken die een aanduiding van de plaats van herkomst omvatten – Vreedzame co-existentie van de conflicterende merken in een deel van het grondgebied van de Unie”

### Inleiding

1. Dit verzoek om een prejudiciële beslissing is ingediend in het kader van een geding naar aanleiding van een conflict tussen de tekens KERRYGOLD en KERRYMAID. Terwijl deze tekens, die respectievelijk als Uniemerkt en als nationale merken worden beschermd, al meer dan twintig jaar vreedzaam naast elkaar bestaan in Ierland en het Verenigd Koninkrijk, heeft het onderhavige geding – dat aanhangig is voor een Spaanse rechter in zijn hoedanigheid van rechtbank voor het Uniemerkt – betrekking op een conflict tussen deze twee tekens op de rest van het grondgebied van de Europese Unie.

2. De bijzondere context van de onderhavige zaak biedt het Hof de gelegenheid zijn rechtspraak inzake het eenheidskarakter van het Uniemerkt verder te ontwikkelen.\*\* Met name zal het erom gaan te verduidelijken op welke wijze in de analyse van het verwarringsgevaar en van de afbreuk aan de reputatie krachtens artikel 9, lid 1, onder b) en c), van verordening (EG) nr. 207/2009\*\*\* twee aspecten moeten worden geïntegreerd, te weten enerzijds het feit dat de conflicterende merken vreedzaam naast elkaar bestaan in een deel van het grondgebied van de Unie, en anderzijds het feit dat zij een aanduiding van de plaats van herkomst omvatten\*\*\*\*.

\* Oorspronkelijke taal: Frans

\*\* Zie arresten van 12 april 2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238), en 22 september 2016, combit Software (C-223/15, EU:C:2016:719).

\*\*\* Verordening van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerkt (PB 2009, L 78, blz. 1), in de versie die ratione temporis op het onderhavige geval van toepassing is. Vrijwel dezelfde bepalingen zijn overgenomen in artikel 9, lid 2, onder b) en c), van deze verordening, zoals gewijzigd bij verordening (EU) nr. 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 (PB 2015, L 341, blz. 21).

\*\*\*\* Ik hanteer de term die voortvloeit uit artikel 12 van verordening nr. 207/2009. Verschillende internationale rechtsinstrumenten en instrumenten van de Unie hanteren de termen „aanduiding van herkomst” en „geografische aanduiding”, waarbij de specifieke juridische betekenis van die termen afhangt van het betrokken instrument.

## Toepasselijke bepalingen

3. Artikel 1, lid 2, van verordening nr. 207/2009 bepaalt:

„Het [Unie]merk vormt een eenheid: het heeft dezelfde rechtsgevolgen in de gehele [Unie]. Inschrijving, overdracht, afstand, vervallen- of nietigverklaring en verbod op het gebruik ervan zijn slechts voor de gehele [Unie] mogelijk. Dit beginsel is van toepassing tenzij deze verordening anders bepaalt.”

4. Artikel 9, lid 1, van deze verordening bepaalt:

„Het [Unie]merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economische verkeer te verbieden:

[...]

- b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het [Unie]merk 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 [Unie]merk en gebruikt wordt voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het [Unie]merk 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.”

5. Artikel 12 van dezelfde verordening bepaalt:

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

[...]

- b) van aanduidingen inzake [...] plaats van herkomst [...],

[...]

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

## Hoofdgeding

6. De Ierse vennootschap Ornuia Co-operative Limited, voorheen The Irish Dairy Board Co-operative Limited (hierna: „Ornuia”), is houdster van het in 1998 ingeschreven Uniewoordmerk KERRYGOLD, alsmede van twee beeldmerken met hetzelfde wordelement, die respectievelijk in 1998 en 2011 zijn ingeschreven voor levensmiddelen (hierna samen: „merken KERRYGOLD”).

7. De Spaanse vennootschap Tindale & Stanton Ltd España SL (hierna: „T&S”) voert in Spanje melkproducten van Kerry Group plc in en distribueert deze aldaar onder het teken KERRYMAID.

8. Kerry Group is houdster van de nationale woordmerken KERRYMAID, die in Ierland en het Verenigd Koninkrijk zijn ingeschreven.

9. Op 29 januari 2014 heeft OrnuA bij de Juzgado de lo Mercantil de Alicante (handelsrechter te Alicante, optredend in zijn hoedanigheid van rechtbank voor het Uniemark, Spanje) een vordering wegens inbreuk tegen T&S ingesteld op grond dat inbreuk zou zijn gemaakt op de merken KERRYGOLD door het gebruik van het teken KERRYMAID. Deze vordering was gebaseerd op artikel 9, lid 1, onder b) en c), van verordening nr. 207/2009.

10. Deze rechter heeft de vordering afgewezen op grond dat de enige overeenstemming tussen de conflicterende merken voortvloeide uit het gemeenschappelijke element „Kerry”, dat verwijst naar het Ierse graafschap dat bekendstaat om rundveehouderij, en op grond dat vaststond dat deze merken in Ierland en het Verenigd Koninkrijk vreedzaam naast elkaar bestonden.

11. Gelet op het eenheidskarakter van het Uniemark moeten volgens deze rechter de gevolgen van de vreedzame co-existentie in deze twee lidstaten immers worden geëxtrapoleerd naar de gehele Unie. Om dezelfde reden kan er geen sprake zijn van ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van de aangevoerde merken, aangezien het teken KERRYMAID in Spanje wordt gebruikt voor de verkoop van een waar die reeds vele jaren in andere lidstaten wordt verkocht zonder dat de houdster van de merken KERRYGOLD daartegen is opgekomen.

12. OrnuA heeft tegen dit vonnis hoger beroep ingesteld bij de verwijzende rechter.

13. De verwijzende rechter wijst erop dat de merken KERRYGOLD bekend zijn in de gehele Unie. Hij merkt op dat de houdster van deze merken de vreedzame co-existentie met het merk KERRYMAID enkel in Ierland en het Verenigd Koninkrijk erkent. De verwijzende rechter heeft dan ook twijfels over de mogelijkheid om met die omstandigheid rekening te houden bij de analyse van het verwarringsgevaar en van de afbreuk aan de reputatie met betrekking tot het gehele grondgebied van de Unie.

### **Prejudiciële vragen en procedure bij het Hof**

14. In deze omstandigheden heeft de Audiencia Provincial de Alicante (provinciaal gerechtshof Alicante, Spanje) de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen:

- „1) Kan artikel 9, lid 1, onder b), van [verordening nr. 207/2009] – voor zover het de houder van een [Unie]merk slechts toestaat een derde die niet zijn toestemming daartoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economische verkeer in de daarin vastgestelde gevallen te verbieden indien verwarringsgevaar bestaat – aldus worden uitgelegd dat verwarringsgevaar uitgesloten is wanneer het oudere [Unie]merk gedurende jaren in twee lidstaten van de Unie vreedzaam naast overeenstemmende nationale merken heeft bestaan omdat de houder van eerstbedoeld merk dat heeft gedoogd, waarbij het ontbreken van verwarringsgevaar in die twee lidstaten wordt geëxtrapoleerd naar andere lidstaten of naar de gehele Unie, gelet op het vereiste dat het [Unie]merk als een eenheid wordt behandeld?
- 2) Kunnen in de in de eerste vraag bedoelde situatie omstandigheden van geografische, demografische, economische of andere aard die kenmerkend zijn voor de lidstaten waar die merken naast elkaar bestaan, in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar, zodat het ontbreken van verwarringsgevaar in die lidstaten kan worden geëxtrapoleerd naar een andere lidstaat of naar de gehele Unie?
- 3) Wat de in artikel 9, lid 1, onder c), van [verordening nr. 207/2009] bedoelde situatie betreft, moet deze bepaling wegens het vereiste dat het [Unie]merk als een eenheid wordt behandeld, aldus worden uitgelegd dat wanneer het oudere merk gedurende een zeker aantal jaren in twee lidstaten van de Unie naast het litigieuze teken heeft bestaan zonder dat de houder van het oudere merk

daartegen is opgekomen, dit gedogen van de houder ten aanzien van het gebruik van het jongere teken in die twee staten in het bijzonder kan worden geëxtrapoleerd naar de rest van het grondgebied van de Unie teneinde vast te stellen of het gebruik van een jonger teken door een derde op een geldige reden berust?”

15. De verwijzingsbeslissing is ter griffie van het Hof ingekomen op 15 februari 2016. Schriftelijke opmerkingen zijn ingediend door partijen in het hoofdgeding, de Duitse en de Franse regering en de Europese Commissie.

16. Het Hof heeft de verwijzende rechter verzocht om verduidelijkingen en deze rechter heeft op dat verzoek geantwoord op 12 december 2016. Partijen in het hoofdgeding en de Commissie hebben deelgenomen aan de terechtzitting, die op 18 januari 2017 heeft plaatsgevonden.

## Analyse

### *Opmerkingen vooraf*

17. Het onderhavige geding vereist dat artikel 9, lid 1, onder b) en c), van verordening nr. 207/2009 op twee punten wordt uitgelegd.

18. Aangezien de twee conflicterende merken in Ierland en het Verenigd Koninkrijk vreedzaam naast elkaar bestaan, vraagt de verwijzende rechter zich om te beginnen – met zijn drie prejudiciële vragen – af welke conclusie in voorkomend geval uit die omstandigheid moet worden getrokken voor de beoordeling van het verwarringsgevaar en van de afbreuk aan de reputatie op de rest van het grondgebied van de Unie.

19. Verder stelt het onderhavige geding het Hof ook in de gelegenheid verduidelijkingen te geven over de voorwaarden voor analyse van het gevaar voor verwarring tussen merken die eenzelfde aanduiding van de plaats van herkomst omvatten.\*\*\*\*\*

20. Uit de verwijzingsbeslissing blijkt immers dat de term „Kerry” die de twee conflicterende merken gemeen hebben, de naam is van een Iers graafschap dat bekendstaat om rundveehouderij. De relevantie van dit punt – dat niet uitdrukkelijk aan de orde is in de formulering van de prejudiciële vragen – werd bevestigd door middel van een verzoek om verduidelijkingen van het Hof aan de verwijzende rechter, terwijl de belanghebbenden ter terechtzitting hun standpunt ter zake naar behoren naar voren hebben kunnen brengen. Derhalve dient de strekking van de prejudiciële vragen te worden uitgebreid tot dit punt, overeenkomstig de vaste rechtspraak die dit toestaat om een nuttig antwoord te kunnen geven aan de verwijzende rechter.\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* Zie arresten van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 en C-109/97, EU:C:1999:230), en 7 januari 2004, Gerolsteiner Brunnen (C-100/02, EU:C:2004:11).

\*\*\*\*\* Zie met name arresten van 7 december 2000, Telaustria en Telefonadress (C-324/98, EU:C:2000:669, punt 59), en 7 maart 2013, Efir (C-19/12, niet gepubliceerd, EU:C:2013:148, punt 27).

***Toepassing van artikel 9 van verordening nr. 207/2009 bij vreedzame co-existentie van de conflicterende merken in een deel van het grondgebied van de Unie***

21. Met de drie prejudiciële vragen, die ik samen wil analyseren, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of – en in voorkomend geval hoe – de vreedzame co-existentie van de conflicterende merken in een deel van het grondgebied van de Unie van invloed kan zijn op de analyse van het bestaan van verwarringsgevaar en van afbreuk aan de reputatie, overeenkomstig artikel 9, lid 1, onder b) en c), van verordening nr. 207/2009, op de rest van het grondgebied van de Unie.

22. Allereerst wijs ik erop dat de vreedzame co-existentie van de conflicterende merken een element is dat relatief weinig is uitgewerkt in de rechtspraak van het Hof.

23. Wat de analyse van het verwarringsgevaar betreft, blijkt uit vaste rechtspraak dat het bestaan van een dergelijk gevaar bij het relevante publiek globaal dient te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. \*\*\*\*\*

24. In dit verband heeft het Hof erkend dat niet kan worden uitgesloten dat de vreedzame co-existentie van de merken op een bepaalde markt eventueel samen met andere elementen ertoe kan bijdragen dat het gevaar voor verwarring van deze merken vermindert. \*\*\*\*\*

25. Deze overweging is ook terug te vinden in de rechtspraak van het Gerecht betreffende oppositieprocedures, volgens welke een dergelijke co-existentie niet alleen vreedzaam moet zijn, maar ook moet berusten op het ontbreken van verwarringsgevaar bij het relevante publiek. \*\*\*\*\*

26. Ook al heeft het Hof nog niet de gelegenheid gehad om de voorwaarden voor toepassing van het begrip „vreedzame co-existentie” te preciseren, toch blijkt uit die rechtspraak dat de vreedzame co-existentie van de conflicterende merken op de betrokken markt een relevant element is waarmee rekening moet worden gehouden bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar.

27. In casu staat vast dat de vreedzame en langdurige co-existentie van de conflicterende merken van dien aard is dat het bestaan van verwarringsgevaar op de betrokken markt in Ierland en het Verenigd Koninkrijk uitgesloten is.

28. Aldus spitst het onderhavige debat zich toe op de vraag of deze omstandigheid in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling van een dergelijk gevaar in Spanje, te weten het grondgebied waar inbreuk zou zijn gemaakt, alsmede op de rest van het grondgebied van de Unie.

29. Ornuia is van mening dat de vreedzame co-existentie moet worden vastgesteld op het gehele grondgebied van de Unie om in aanmerking te kunnen worden genomen bij de beoordeling van een gevaar voor verwarring met het Uniemerkt. Dit vloeit volgens haar voort uit het feit dat het Uniemerkt een eenheid vormt, alsmede uit het feit dat de gevolgen van een dergelijk merk zich uitstrekken tot het gehele grondgebied van de Unie. Uit de co-existentie in een deel van het grondgebied van de Unie kan volgens Ornuia geen enkele conclusie worden getrokken voor de rest van dit grondgebied.

\*\*\*\*\* Zie met name arrest van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, EU:C:1999:323, punt 18).

\*\*\*\*\* Arrest van 3 september 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe (C-498/07 P, EU:C:2009:503, punt 82).

\*\*\*\*\* Arresten van 11 mei 2005, Grupo Sada/BHIM – Sada (GRUPO SADA) (T-31/03, EU:T:2005:169, punt 86), en 11 december 2007, Portela & Companhia/BHIM – Torrens Cuadrado en Sanz (Bial) (T-10/06, niet gepubliceerd, EU:T:2007:371, punt 76).

30. Deze opvatting wordt in grote lijnen gedeeld door de Duitse en de Franse regering. De Commissie wijst eveneens erop dat de vreedzame co-existentie van de conflicterende merken in beginsel moet worden aangetoond op het gehele grondgebied waarop de vermeende inbreuk plaatsvindt, en dus met betrekking tot het Uniemerkt op het gehele grondgebied van de Unie. Niettemin voegt zij daaraan toe dat niet kan worden uitgesloten dat de situatie op het grondgebied waarop de conflicterende merken naast elkaar bestaan, nuttige aanwijzingen kan geven voor de beoordeling van het verwarringsgevaar op andere markten.

31. Ik wijs erop dat een soortgelijke uitlegging – volgens welke de vreedzame co-existentie op het gehele grondgebied van de Unie moet worden aangetoond – ook voortvloeit uit de praktijk van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) inzake oppositieprocedures\*\*\*\*\*, waarmee het Gerecht heeft ingestemd\*\*\*\*\*. Deze benadering bestaat erin dat, als verwarringsgevaar mogelijkerwijs op het gehele grondgebied van de Unie bestaat, wegens de draagwijdte van het Uniemerkt, ook het ontbreken van verwarringsgevaar als gevolg van de co-existentie moet worden aangetoond op het gehele grondgebied van de Unie.

32. T&S stelt een andere uitlegging voor en is van mening dat de vreedzame co-existentie een relevant element is zelfs wanneer deze enkel op een deel van het grondgebied van de Unie betrekking heeft. Wanneer de conflicterende merken naast elkaar hebben bestaan in een wezenlijk deel van het grondgebied van de Unie zonder verwarringsgevaar te creëren, kan volgens haar daaruit worden afgeleid dat een dergelijk gevaar nergens in de Unie bestaat.

33. Geen van beide standpunten, die lijnrecht tegenover elkaar staan, kan mij overtuigen.

34. Het is juist dat het stelsel van het Uniemerkt berust op het beginsel dat dit merk een eenheid vormt, hetgeen de eenvormige bescherming ervan op het gehele grondgebied van de Unie vereist.

35. Niettemin vloeit uit de kenmerken van het bij verordening nr. 207/2009 ingestelde stelsel van merken voort dat de beoordeling van het gevaar voor verwarring van een teken met het Uniemerkt in bepaalde situaties niet leidt tot één resultaat dat geldt voor het gehele grondgebied van de Unie.

36. In het arrest *combit Software* heeft het Hof geoordeeld dat dit beginsel inzake het eenheidskarakter niet eraan in de weg staat dat een rechtbank voor het Uniemerkt vaststelt dat het gebruik van een teken leidt tot gevaar voor verwarring met een Uniemerkt in een deel van het grondgebied van de Unie, terwijl een dergelijk gevaar niet bestaat in een ander deel van dit grondgebied, en evenmin dat deze rechtbank aan deze vaststelling gevolgen verbindt door – bij wijze van uitzondering en op basis van de elementen die in beginsel door de verwerende partij worden aangedragen – een staking te gelasten die territoriaal beperkt is.\*\*\*\*\*

37. Wanneer wordt vastgesteld dat geen enkel verwarringsgevaar bestaat in een bepaald deel van de Unie, mag het legitieme handelsverkeer dat het gevolg is van het gebruik van het betrokken teken in dat deel van de Unie, immers niet worden verboden.\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* In de richtsnoeren van het EUIPO wordt gesteld dat, indien het ter staving van de oppositie aangevoerde oudere merk een Uniemerkt is, de aanvrager co-existentie in de gehele Unie moet aantonen. Zie „Richtsnoeren inzake het onderzoek door het Bureau”, deel C-2-6, blz. 7 (<https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/trade-mark-guidelines>).

\*\*\*\*\* Arrest van 10 april 2013, *Höganäs/BHIM – Haynes (ASTALOY)* (T-505/10, niet gepubliceerd, EU:T:2013:160, punten 49 en 50).

\*\*\*\*\* Arrest van 22 september 2016, *combit Software* (C-223/15, EU:C:2016:719, punt 36).

\*\*\*\*\* Arrest van 22 september 2016, *combit Software* (C-223/15, EU:C:2016:719, punten 31 en 32); zie ook in die zin arrest van 12 april 2011, *DHL Express France* (C-235/09, EU:C:2011:238, punten 46-48).



38. Uit bovengenoemd arrest vloeit voort dat de vaststelling van schending van het aan het Uniemerken verbonden uitsluitende recht bij wijze van uitzondering territoriaal kan worden beperkt. Daaruit vloeit tevens voort dat het ontbreken van verwarringsgevaar tussen de conflicterende merken in een deel van het grondgebied van de Unie niet uitsluit dat een dergelijk gevaar in een ander deel van dat grondgebied wordt vastgesteld.

39. Zelfs indien aan de hand van het argument inzake vreedzame co-existentie vaststaat dat het gebruik van de conflicterende merken geen enkel verwarringsgevaar creëert in Ierland en het Verenigd Koninkrijk, belet bijgevolg deze omstandigheid op zich niet, anders dan T&S betoogt, dat het bestaan van een dergelijk gevaar wordt vastgesteld in een ander deel van de Unie.

40. Anders dan Ornuwa beweert, vloeit mijns inziens evenwel evenmin daaruit voort dat de vreedzame co-existentie in een deel van het grondgebied van de Unie irrelevant is voor de analyse van het gevaar voor verwarring met een Uniemerken.

41. In de context van een geding betreffende schending van het aan het Uniemerken verbonden uitsluitende recht vereist de beoordeling van het verwarringsgevaar een globale analyse van alle relevante factoren die mogelijkerwijs betrekking hebben op het gehele grondgebied van de Unie. In het kader van die analyse kan de relevantie van een element niet worden uitgesloten op de loutere grond dat dit element verwijst naar de situatie die slechts in een deel van het grondgebied van de Unie bestaat.

42. De vreedzame co-existentie van de twee merken op nationaal niveau kan een gevolg zijn van verschillende omstandigheden. In dit verband kan niet worden uitgesloten dat het ontbreken van verwarringsgevaar in een deel van het grondgebied van de Unie waar de betrokken merken langdurig en intensief werden gebruikt, een aanwijzing kan vormen voor het ontbreken van een dergelijk gevaar in andere delen van de Unie wanneer de marktomstandigheden en de perceptie van het relevante publiek niet aanmerkelijk verschillen. \*\*\*\*\*

43. Wanneer aldus – zoals in casu – vaststaat dat het gebruik van de betrokken tekens geen verwarringsgevaar creëert in een deel van het grondgebied van de Unie waar deze tekens al vele jaren vreedzaam naast elkaar bestaan, kan dit element van invloed zijn op de beoordeling van het verwarringsgevaar in andere potentiële conflictgebieden.

44. Dit kan mijns inziens de bedoeling zijn geweest van de Spaanse rechter in eerste aanleg toen hij erop heeft gewezen dat de enige overeenstemming tussen de conflicterende merken voortvloeide uit de geografische aanduiding „Kerry” en deze merken bovendien vreedzaam naast elkaar bestonden in Ierland en het Verenigd Koninkrijk, zodat er geen reden was om aan te nemen dat de activiteit van T&S verwarring zou creëren in een ander deel van de Unie.

45. Zoals uit mijn analyse hieronder blijkt \*\*\*\*\* , is het feit dat de conflicterende merken een aanduiding van de plaats van herkomst omvatten, te weten de verwijzing naar het Ierse graafschap – hetgeen één van de omstandigheden kan zijn die de vreedzame co-existentie in Ierland en het Verenigd Koninkrijk verklaren –, immers een relevant element voor de beoordeling van het verwarringsgevaar op Unieniveau.

\*\*\*\*\* Ik wijs erop dat de Commissie weliswaar elke automatische extrapolatie uitsluit, maar volgens haar niets eraan in de weg staat dat de nationale rechter rekening houdt met de gegevens inzake de situatie in andere lidstaten wanneer de taalkundige en socioculturele kenmerken, alsmede die van de betrokken markt, vergelijkbaar zijn.

\*\*\*\*\* Zie punt 65 van deze conclusie.

46. De Duitse en de Franse regering alsmede de Commissie wijzen terecht erop dat de vreedzame co-existentie in bepaalde lidstaten niet kan worden geëxtrapoleerd naar de rest van de Unie. Een dergelijke automatische extrapolatie moet worden uitgesloten. Dit neemt mijns inziens evenwel niet weg dat de omstandigheden waarin de vreedzame co-existentie in een deel van het grondgebied van de Unie plaatsvindt, een relevante aanwijzing kunnen vormen voor de beoordeling van het verwarringsgevaar in de gehele Unie.

47. Gelet op een en ander ben ik dus van mening dat de vreedzame co-existentie van de conflicterende tekens in een deel van het grondgebied van de Unie een element is dat, zonder beslissend te zijn, in aanmerking kan worden genomen in het kader van de globale beoordeling van het gevaar voor verwarring met een Uniemerken in een ander deel van dit grondgebied overeenkomstig artikel 9, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009.

48. Hetzelfde geldt mijns inziens voor de analyse als bedoeld in artikel 9, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009, waarbij een ruimere bescherming wordt toegekend aan bekende merken.

49. De vaststelling inzake één van de in die bepaling bedoelde inbreuken op het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk moet met name berusten op het bestaan van een verband tussen de conflicterende merken, als gevolg van een zekere mate van overeenstemming tussen deze merken. Het bestaan van een dergelijk verband dient globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder het bestaan van verwarringsgevaar bij het publiek. \*\*\*\*\*

50. Om dezelfde redenen als die welke ik heb aangevoerd met betrekking tot artikel 9, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 dient in het kader van de door artikel 9, lid 1, onder c), vereiste globale beoordeling in voorkomend geval rekening te worden gehouden met het feit dat de merken vreedzaam naast elkaar bestaan in een deel van het grondgebied van de Unie.

51. Hoewel de verwijzende rechter in de formulering van de derde prejudiciële vraag wijst op de mogelijkheid om rekening te houden met de vreedzame co-existentie als een geldige reden voor het gebruik, ben ik dus van mening dat deze omstandigheid in aanmerking moet worden genomen in het kader van de globale beoordeling van het bestaan van een verband tussen de merken. Als een dergelijk verband ontbreekt, hoeft het bestaan van een geldige reden niet te worden onderzocht.

52. In dit verband herinner ik eraan dat aan de bekendheidsvoorwaarde is voldaan wanneer het Uniemerken bekend is in een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Unie, dat in voorkomend geval met name kan overeenkomen met het grondgebied van één enkele lidstaat. \*\*\*\*\* Mijns inziens kan de omstandigheid inzake een vreedzame co-existentie in deze context des te relevanter zijn wanneer het gaat om dat deel van de Unie dat de basis vormt voor de vaststelling van de bekendheid van het oudere merk.

53. Gelet op het voorgaande ben ik van mening dat de bepalingen van artikel 9, lid 1, onder b) en c), van verordening nr. 207/2009 aldus moeten worden uitgelegd dat het feit dat de conflicterende merken vreedzaam naast elkaar bestaan in een deel van het grondgebied van de Unie, zonder verwarring te creëren, niet betekent dat verwarringsgevaar automatisch uitgesloten is in een ander deel van dat grondgebied. Deze co-existentie is niettemin een relevant element dat in voorkomend geval in aanmerking kan worden genomen in het kader van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar en van het bestaan van een verband tussen de betrokken merken, waarop elk van die bepalingen respectievelijk gebaseerd is.

\*\*\*\*\* Zie naar analogie arrest van 27 november 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, punten 30, 41 en 42 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

\*\*\*\*\* Zie in die zin arresten van 6 oktober 2009, PAGO International (C-301/07, EU:C:2009:611, punten 27 en 29), en 3 september 2015, Iron & Smith (C-125/14, EU:C:2015:539, punt 19).



***Toepassing van artikel 9 van verordening nr. 207/2009 op merken die een aanduiding van de plaats van herkomst omvatten***

54. Bij de vaststelling van verordening nr. 207/2009 heeft de Uniewetgever het bestaan erkend van een algemeen belang bij vrijhouding van aanduidingen die kunnen dienen tot aanduiding van de plaats van herkomst van de betrokken waren. Deze overweging ligt ten grondslag aan een aantal bepalingen van deze verordening, met name die betreffende de absolute weigeringsgronden, de beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen alsmede de gevolgen van een collectief merk. \*\*\*\*\*

55. Volgens artikel 12, onder b), van verordening nr. 207/2009 kan de houder van een Uniemerken een derde niet verbieden om in het economische verkeer gebruik te maken van aanduidingen inzake met name de plaats van herkomst van een waar, voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Een soortgelijke beperking is vastgesteld in artikel 6, lid 1, onder b), van richtlijn 2008/95/EG \*\*\*\*\*.

56. Deze beperking van de aan een merk verbonden uitsluitende rechten beoogt de belangen van de merkhouder te verzoenen met die van andere producenten in de interne markt, rekening houdend met de axiologie van het merkenrecht als essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging dat het VWEU wil vestigen en handhaven. \*\*\*\*\*

57. Het bestaan van een algemeen belang bij vrijhouding van tekens of benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van de plaats van herkomst, in het bijzonder van geografische benamingen, is erkend in de rechtspraak van het Hof. \*\*\*\*\*

58. Voor een beroep op dit algemeen belang is enkel vereist dat de geografische benaming de herkomst van de betrokken waren kan aanduiden. Aldus dient te worden vastgesteld of een geografische benaming een plaats aanduidt die in de opvatting van de betrokken kringen thans met de betrokken categorie van waren in verband wordt gebracht, dan wel of redelijkerwijs een dergelijk verband in de toekomst te verwachten is. \*\*\*\*\*

59. Aldus heeft het Hof in het kader van het geding naar aanleiding van een conflict tussen het teken „KERRY Spring” en het merk GERRI voor frisdrank geoordeeld dat de houder van een nationaal merk het gebruik van een herkomstaanduiding met betrekking tot een andere lidstaat slechts kan verbieden indien dit gebruik niet in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Het enkele feit dat er auditief verwarringsgevaar bestaat tussen de twee tekens volstaat niet om te besluiten dat het gebruik van deze aanduiding in het economische verkeer niet in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken. \*\*\*\*\*

60. Deze overwegingen van het Hof, waarbij rekening werd gehouden met de grote taalkundige verscheidenheid in de toenmalige Europese Gemeenschap met vijftien lidstaten, zijn thans nog relevanter.

\*\*\*\*\* Respectievelijk artikel 7, lid 1, onder c), artikel 12, onder b), en artikel 66, lid 2, van verordening nr. 207/2009.

\*\*\*\*\* Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 2008, L 299, blz. 25).

\*\*\*\*\* Zie in die zin met betrekking tot de identieke bepaling in artikel 6, lid 1, onder b), van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), arrest van 7 januari 2004, Gerolsteiner Brunnen (C-100/02, EU:C:2004:11, punt 16).

\*\*\*\*\* Zie naar analogie arrest van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 en C-109/97, EU:C:1999:230, punt 26).

\*\*\*\*\* Arrest van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 en C-109/97, EU:C:1999:230, punt 31).

\*\*\*\*\* Arrest van 7 januari 2004, Gerolsteiner Brunnen (C-100/02, EU:C:2004:11, punten 25 en 27).

61. Zelfs indien wordt aangenomen dat de aanduiding van de plaats van herkomst met betrekking tot een lidstaat uit het oogpunt van de consument in een andere lidstaat kan worden geacht overeen te stemmen met de term die is vervat in een merk, kan de merkhouders een dergelijk gebruik niet verbieden voor zover het in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken. De uit die term voortvloeiende overeenstemming kan dus niet in aanmerking worden genomen om het bestaan van verwarringsgevaar vast te stellen.

62. In casu blijkt uit de verwijzingsbeslissing dat de term „Kerry” die de twee conflicterende tekens gemeen hebben, de naam is van een Iers graafschap dat bekendstaat om rundveehouderij; deze naam kan dus dienen tot aanduiding van de herkomst van de in het hoofdgeding aan de orde zijnde melkproducten.

63. In deze omstandigheden kan de rechtbank voor het Uniemerks geen rekening houden met een dergelijke overeenstemming tussen de tekens, die voortvloeit uit het gebruik van die geografische aanduiding in overeenstemming met de eerlijke gebruiken, om het bestaan vast te stellen van gevaar voor verwarring met het Uniemerks of van afbreuk aan de reputatie van dat merk.

64. Deze rechtbank dient immers erop toe te zien dat de vaststelling van schending van de aan het Uniemerks verbonden uitsluitende rechten in dergelijke omstandigheden niet in strijd is met de beperking van de aan dit merk verbonden rechtsgevolgen als bedoeld in artikel 12, onder b), van verordening nr. 207/2009.

65. Gelet op het voorgaande ben ik van mening dat artikel 9, lid 1, onder b) en c), van verordening nr. 207/2009 aldus moet worden uitgelegd dat het feit dat de betrokken merken dezelfde term omvatten, bestaande in een aanduiding van de plaats van herkomst die in overeenstemming met de eerlijke gebruiken wordt gebruikt, niet kan dienen als grondslag voor de vaststelling van het bestaan van gevaar voor verwarring met een Uniemerks of van afbreuk aan de reputatie van dat merk.

## Conclusie

66. Gelet op het voorgaande geef ik het Hof in overweging de prejudiciële vragen van de Audiencia Provincial de Alicante te beantwoorden als volgt:

- „1) Artikel 9, lid 1, onder b) en c), van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerks moet aldus worden uitgelegd dat het feit dat de conflicterende merken vreedzaam naast elkaar bestaan in een deel van het grondgebied van de Unie, zonder verwarring te creëren, niet betekent dat verwarringsgevaar automatisch uitgesloten is in een ander deel van dat grondgebied. Deze co-existentie is niettemin een relevant element dat in voorkomend geval in aanmerking kan worden genomen in het kader van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar en van het bestaan van een verband tussen de betrokken merken, waarop elk van die bepalingen respectievelijk gebaseerd is.
- 2) Artikel 9, lid 1, onder b) en c), van verordening nr. 207/2009 moet aldus worden uitgelegd dat het feit dat de betrokken merken dezelfde term omvatten, bestaande in een aanduiding van de plaats van herkomst die in overeenstemming met de eerlijke gebruiken wordt gebruikt, niet kan dienen als grondslag voor de vaststelling van het bestaan van gevaar voor verwarring met een Uniemerks of van afbreuk aan de reputatie van dat merk.”