



Jurisprudentie

ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer)

20 juli 2017*

„Prejudiciële verwijzing – Intellectuele eigendom – Uniemerkt – Eenheidskarakter – Verordening (EG) nr. 207/2009 – Artikel 9, lid 1, onder b) en c) – Eenvormige bescherming van het aan het Uniemerkt verbonden recht tegen gevaren voor verwarring en tegen afbreuk aan de reputatie – Vreedzame co-existentie van dit merkt met een door een derde in een deel van de Europese Unie gebruikt nationaal merkt – Geen vreedzame co-existentie elders in de Unie – Perceptie van de gemiddelde consument – Verschillen in perceptie die kunnen bestaan in verschillende delen van de Unie”

In zaak C-93/16,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door de Audiencia Provincial de Alicante (provinciaal gerecht Alicante, Spanje) bij beslissing van 8 februari 2016, ingekomen bij het Hof op 15 februari 2016, in de procedure

Ornua Co-operative Ltd, voorheen The Irish Dairy Board Co-operative Ltd,

tegen

Tindale & Stanton Ltd España, SL

wijst

HET HOF (Tweede kamer),

samengesteld als volgt: M. Ilešič (rapporteur), kamerpresident, A. Prechal, A. Rosas, C. Toader en E. Jarašiūnas, rechters,

advocaat-generaal: M. Szpunar,

griffier: M. Ferreira, hoofdadministrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 18 januari 2017,

gelet op de opmerkingen van:

- Ornua Co-operative Ltd, voorheen The Irish Dairy Board Co-operative Ltd, vertegenwoordigd door E. Armijo Chávarri, abogado,
- Tindale & Stanton Ltd España, SL, vertegenwoordigd door A. von Mühlendahl en J. Güell Serra, abogados,
- de Duitse regering, vertegenwoordigd door T. Henze en M. Hellmann als gemachtigden,

* Procestaal: Spaans.

- de Franse regering, vertegenwoordigd door D. Colas en D. Segoin als gemachtigden,
- de Europese Commissie, vertegenwoordigd door É. Gippini Fournier, T. Scharf en J. Samnadda als gemachtigden,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 29 maart 2017,

het navolgende

Arrest

- 1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 9 van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het [Unie]merk (PB 2009, L 78, blz. 1).
- 2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Ornuia Co-operative Ltd, voorheen The Irish Dairy Board Co-operative Ltd (hierna: „Ornuia”) en Tindale & Stanton Ltd España, SL (hierna: „T & S”) over het gebruik door T & S van een teken dat volgens Ornuia leidt tot gevaar voor verwarring met de merken waarvan zij houdster is en afbreuk doet aan de reputatie van deze merken.

Toepasselijke bepalingen

- 3 Verordening nr. 207/2009, die verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1) heeft ingetrokken en vervangen, is gewijzigd bij verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 (PB 2015, L 341, blz. 21), die in werking is getreden op 23 maart 2016. Gelet op de datum van de feiten in het hoofdgeding, wordt deze prejudiciële verwijzing echter onderzocht in het licht van verordening nr. 207/2009 zoals deze vóór deze wijziging van kracht was.
- 4 In overweging 3 van die verordening heet het:

„Om de [...] doelstellingen van de [Europese Unie] voort te zetten, is het noodzakelijk in een [...] merkensysteem te voorzien, dat de ondernemingen volgens één enkele procedure in staat stelt [Unie]merken te verkrijgen die een eenvormige bescherming genieten en rechtsgevolgen hebben op het gehele grondgebied van de [Unie]. Dit beginsel, namelijk dat het [Unie]merk een eenheid vormt, moet van toepassing zijn tenzij deze verordening anders bepaalt.”
- 5 Artikel 1, lid 2, van die verordening, dat behoort tot titel I ervan, met als opschrift „Algemene bepalingen”, luidt:

„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.”
- 6 Titel II van deze verordening heeft als opschrift „Merkenrecht”. Afdeling 2 ervan, met als opschrift „Rechtsgevolgen van het [Unie]merk” bevat onder meer de artikelen 9 en 12, met respectievelijk als opschrift „Rechten verbonden aan het [Unie]merk” en „Beperking van de aan het [Unie]merk verbonden rechtsgevolgen”.

7 Dat artikel 9, lid 1, luidt als volgt:

„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:

- a) dat gelijk is aan het [Unie]merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;
- 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 [Unie]merk.”

8 Dat artikel 12 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:

- a) van diens naam of adres;
- b) van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;
- c) van het merk, wanneer dat nodig is om de bestemming van een waar of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven,

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

Hoofdeding en prejudiciële vragen

- 9 Ornuia is een vennootschap naar Iers recht, met economische activiteiten in de voedingssector. Zij verkoopt met name boter en andere zuivelproducten.
- 10 Zij is houdster van verschillende Uniemerken, waaronder het woordmerk KERRYGOLD, dat in 1998 is ingeschreven voor waren van klasse 29 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd, namelijk in het bijzonder boter en andere zuivelproducten, alsook de twee volgende beeldmerken, die respectievelijk in 1998 en 2011 zijn ingeschreven voor dezelfde warenklasse (hierna samen: „Uniemerken KERRYGOLD”):



- 11 De waren waarop deze merken worden aangebracht, worden naar verschillende landen uitgevoerd. In de Unie worden deze waren voornamelijk verkocht in Spanje, België, Denemarken, Duitsland, Ierland, Griekenland, Frankrijk, Cyprus, Luxemburg, Malta, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.
- 12 T & S is een vennootschap naar Spaans recht, die in Spanje margarine importeert en distribueert onder het teken KERRYMAID. Deze waren worden in Ierland door Kerry Group plc vervaardigd.
- 13 Kerry Group heeft zowel in Ierland als in het Verenigd Koninkrijk het nationale merk KERRYMAID doen inschrijven.
- 14 Op 29 januari 2014 heeft The Irish Dairy Board Co-operative, sinds 31 maart 2015 Ornu, bij de Juzgado de lo Mercantil de Alicante (handelsrechter Alicante, Spanje) in zijn hoedanigheid van rechtbank voor het Uniemerken een vordering wegens inbreuk tegen T & S ingesteld, die ertoe strekte te doen vaststellen dat T & S, door in Spanje margarine te importeren en te distribueren onder het teken KERRYMAID, de aan de Uniemerken KERRYGOLD verbonden rechten schond. Het gebruik van het teken KERRYMAID door T & S leidt volgens haar tot verwarringsgevaar en trekt zonder geldige reden voordeel uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van deze merken.
- 15 Deze rechter heeft allereerst vastgesteld dat de enige overeenstemming van het teken KERRYMAID met de Uniemerken KERRYGOLD het element „kerry” betreft, dat verwijst naar een Iers graafschap dat bekend is om zijn rundveeteelt.
- 16 Hij heeft vervolgens opgemerkt dat tussen partijen vaststond dat de Uniemerken KERRYGOLD en het nationale merk KERRYMAID in Ierland en het Verenigd Koninkrijk vreedzaam co-existeren.
- 17 Deze rechter heeft daaruit afgeleid dat in Spanje geen gevaar voor verwarring van de Uniemerken KERRYGOLD met het teken KERRYMAID kon bestaan. Aangezien Ierland en het Verenigd Koninkrijk samen een belangrijk demografisch gewicht in de Unie hebben, moet de vreedzame co-existentie van deze merken met dit teken in deze twee lidstaten volgens hem immers, gelet op het feit dat het Uniemerken een eenheid vormt, leiden tot de conclusie dat er op het gehele grondgebied van de Unie geen gevaar voor verwarring van deze merken met dit teken bestaat.
- 18 Deze rechter heeft ten slotte overwogen dat vanwege deze vreedzame co-existentie in Ierland en het Verenigd Koninkrijk, er in Spanje geen ongerechtvaardigd voordeel kon bestaan dat door T & S werd getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van de Uniemerken KERRYGOLD.
- 19 Op basis van deze overwegingen heeft de Juzgado de lo Mercantil de Alicante bij beslissing van 18 maart 2015 de vordering wegens inbreuk afgewezen.
- 20 Tegen deze beslissing is bij de verwijzende rechter hoger beroep ingesteld.
- 21 Op basis van de vaststelling dat de vreedzame co-existentie van de Uniemerken KERRYGOLD met het teken KERRYMAID alleen in Ierland en het Verenigd Koninkrijk is bewezen, betwijfelt de verwijzende rechter of de extrapolatie door de rechter in eerste aanleg verenigbaar is met verordening nr. 207/2009. Gesteld dat de vreedzame co-existentie tussen deze merken en dit teken in Ierland en het Verenigd Koninkrijk ertoe leidt dat in deze twee lidstaten geen sprake is van verwarringsgevaar, blijkt daaruit volgens de verwijzende rechter daarom niet dat er evenmin sprake is van gevaar voor verwarring van deze merken met dit teken in de andere lidstaten. Een dergelijke extrapolatie kan de krachtens artikel 9 van verordening nr. 207/2009 aan de houder van het Uniemerken verleende rechten immers hun nuttige werking ontnemen.

- 22 Daarop heeft de Audiencia Provincial de Alicante (provinciaal gerecht 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?”
- 23 Het Hof heeft een verzoek om verduidelijkingen gericht aan de verwijzende rechter, om te weten of deze rechter wordt verzocht om in zijn toepassing van verordening nr. 207/2009 een onderzoek te verrichten van de beoordeling van de rechter in eerste aanleg, dat in ieder geval geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar, omdat de conflicterende tekens de aanduiding van de plaats van herkomst „kerry” bevatten en de elementen „gold” en „maid” niet overeenstemmen.
- 24 De verwijzende rechter heeft dit verzoek om verduidelijkingen bevestigend beantwoord.

Beantwoording van de prejudiciële vragen

Eerste vraag

- 25 Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 9, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 aldus moet worden uitgelegd dat op basis van het feit dat een Uniemerken en een nationaal merk in een deel van de Unie vreedzaam co-existeren, erop gelet dat het Uniemerken een eenheid vormt, kan worden geconcludeerd dat in een ander deel van de Unie, waar dit Uniemerken en het aan dit nationale merk gelijke teken niet vreedzaam co-existeren, geen gevaar voor verwarring van dit Uniemerken met dit teken bestaat.
- 26 Aangezien deze vraag wordt gesteld uit het oogpunt van het eenheidskarakter van het Uniemerken, dient om te beginnen te worden opgemerkt dat krachtens dit beginsel, waaraan in overweging 3 van verordening nr. 207/2009 uiting wordt gegeven en dat in artikel 1, lid 2, ervan wordt gepreciseerd, Uniemerken een eenvormige bescherming genieten en rechtsgevolgen hebben op het gehele

grondgebied van de Unie. Volgens deze bepaling zijn inschrijving, overdracht, afstand, vervallen- of nietigverklaring en verbod op het gebruik van het Uniemerkt, tenzij deze verordening anders bepaalt, slechts voor de gehele Unie mogelijk.

- 27 Ofschoon artikel 1, lid 2, van verordening nr. 207/2009 alleen de inschrijving van het merk, de overdracht ervan, het verlies van de aan het merk verbonden rechten en het verbod om dit te gebruiken vermeldt, blijkt toch uit een gezamenlijke lezing van deze bepaling en overweging 3 van deze verordening dat de onder titel II, afdeling 2, van deze verordening opgesomde rechtsgevolgen van het Uniemerkt ook op eenvormige wijze gelden op het gehele grondgebied van de Unie.
- 28 Zo heeft het Hof reeds geoordeeld dat het uitsluitende recht dat het Uniemerkt de houder ervan krachtens artikel 9, lid 1, van verordening nr. 207/2009 verleent, zich in beginsel uitstrekt tot het gehele grondgebied van de Unie (zie in die zin arrest van 12 april 2011, DHL Express France, C-235/09, EU:C:2011:238, punt 39).
- 29 Aangaande artikel 9, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 blijkt uit vaste rechtspraak van het Hof dat deze bepaling de houder van een Uniemerkt beschermt tegen elk gebruik dat afbreuk doet of kan doen aan de herkomstaanduidende functie van dit merk (arrest van 22 september 2016, combit Software, C-223/15, EU:C:2016:719, punt 27 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 30 De eenvormige bescherming die deze bepaling aldus aan de houder van het Uniemerkt verleent, bestaat erin deze houder toe te staan elke derde overal in de Unie te verbieden zonder de toestemming van deze houder in het economische verkeer gebruik te maken van een gelijk of overeenstemmend teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, op een wijze die afbreuk doet of kan doen aan de herkomstaanduidende functie van het merk en bijgevolg leidt tot verwarringsgevaar.
- 31 Om zich als houder van het Uniemerkt op dit recht te kunnen beroepen, is het niet noodzakelijk dat het gebruik van het gelijke of overeenstemmende teken dat leidt tot verwarringsgevaar plaatsvindt op het gehele grondgebied van de Unie.
- 32 Werd de houder van het Uniemerkt alleen beschermd tegen inbreuken op het gehele grondgebied van de Unie, dan zou hij zich immers niet kunnen verzetten tegen het gebruik van gelijke of overeenstemmende tekens die op slechts een deel van dit grondgebied leiden tot verwarringsgevaar, terwijl artikel 9, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 tot doel heeft deze houder overal in de Unie te beschermen tegen elk gebruik dat afbreuk doet aan de herkomstaanduidende functie van zijn merk.
- 33 Wanneer het gebruik van een teken in een deel van de Unie leidt tot gevaar voor verwarring met een Uniemerkt, terwijl ditzelfde gebruik in een ander deel van de Unie niet leidt tot een dergelijk gevaar, is er bijgevolg sprake van schending van het aan dit merk verbonden uitsluitende recht. In dit geval moet de aangezochte rechtbank voor het Uniemerkt de verkoop van de betrokken waren onder het betrokken teken verbieden voor het gehele grondgebied van de Unie, met uitzondering van het deel ervan waarvoor is vastgesteld dat geen verwarringsgevaar bestaat (arrest van 22 september 2016, combit Software, C-223/15, EU:C:2016:719, punten 25 en 36).
- 34 In casu blijkt uit het aan het Hof overgelegde dossier dat tussen partijen in het hoofdgeding vaststaat dat de Uniemerken KERRYGOLD en het nationale merk KERRYMAID in Ierland en het Verenigd Koninkrijk vreedzaam co-existeren, zodat OrnuA zich niet verzet tegen het gebruik van dit nationale merk in deze lidstaten.
- 35 Tevens staat vast dat er geen sprake is van een dergelijke vreedzame co-existentie op het deel van het grondgebied van de Unie waarop de vordering wegens inbreuk betrekking heeft, namelijk het Spaanse grondgebied, en dat T & S het teken KERRYMAID daar gebruikt zonder de toestemming van OrnuA.

- 36 Uit de rechtspraak van het Hof blijkt overigens dat het onderzoek van het bestaan van verwarringsgevaar in een deel van de Unie moet worden gebaseerd op een globale beoordeling van alle relevante omstandigheden van het concrete geval en dat deze beoordeling een visuele, fonetische of begripsmatige vergelijking van het merk en het door de derde gebruikte teken moet omvatten, die in het bijzonder om linguïstische redenen tot een verschillende conclusie kan leiden voor één deel van de Unie en voor een ander deel (zie in die zin arrest van 22 september 2016, *combit Software*, C-223/15, EU:C:2016:719, punten 31 en 33 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 37 Daaruit volgt, zoals de advocaat-generaal in punt 39 van zijn conclusie heeft opgemerkt, dat in een situatie als in het hoofdgeding, waarbij een vreedzame co-existentie van Uniemerken met een teken is vastgesteld in Ierland en het Verenigd Koninkrijk, de rechtbank voor het Uniemerken waarbij een vordering wegens inbreuk is ingesteld die betrekking heeft op het gebruik van dit teken in een andere lidstaat, in casu het Koninkrijk Spanje, er niet mee kan volstaan haar beoordeling te baseren op deze vreedzame co-existentie in Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Deze rechtbank moet daarentegen alle relevante omstandigheden globaal beoordelen.
- 38 Gelet op deze overwegingen dient op de eerste vraag te worden geantwoord dat artikel 9, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 aldus moet worden uitgelegd dat op basis van het feit dat een Uniemerken en een nationaal merk in een deel van de Europese Unie vreedzaam co-existeren, niet kan worden geconcludeerd dat in een ander deel van de Unie, waar dit Uniemerken en het aan dit nationale merk gelijke teken niet vreedzaam co-existeren, geen gevaar voor verwarring van dit Uniemerken met dit teken bestaat.

Tweede vraag

- 39 Met zijn tweede vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 9, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 aldus moet worden uitgelegd dat de elementen die volgens de rechtbank voor het Uniemerken waarbij een vordering wegens inbreuk is ingesteld relevant zijn om te beoordelen of het de houder van een Uniemerken is toegestaan, het gebruik van een teken te verbieden in een deel van de Unie waarop deze vordering geen betrekking heeft, door deze rechtbank in aanmerking kunnen worden genomen om te beoordelen of het deze houder is toegestaan het gebruik van dit teken te verbieden in het deel van de Unie waarop deze vordering betrekking heeft.
- 40 Zoals in punt 36 van dit arrest in herinnering is gebracht, moet het onderzoek dat de bevoegde rechtbank voor het Uniemerken moet verrichten worden gebaseerd op een globale beoordeling van alle relevante omstandigheden van de bij haar aanhangige zaak.
- 41 Deze globale beoordeling moet, wat de visuele, de auditieve of de begripsmatige vergelijking tussen het betrokken Uniemerken en het door de derde gebruikte teken betreft, zijn gebaseerd op de totaalindruk die dit merk en dit teken wekken bij het relevante publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende en omzichtige gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten (zie in die zin arrest van 25 juni 2015, *Loutfi Management Propriété intellectuelle*, C-147/14, EU:C:2015:420, punten 21 en 25 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 42 Zoals de advocaat-generaal in de punten 41 en 42 van zijn conclusie heeft opgemerkt, staat, wanneer de marktomstandigheden en de socioculturele of andere omstandigheden die bijdragen aan de totaalindruk die het betrokken Uniemerken en teken bij de gemiddelde consument wekken niet aanmerkelijk verschillen tussen één deel van de Unie en een ander, niets eraan in de weg dat de relevante omstandigheden, waarvan is aangetoond dat zij in een deel van de Unie aanwezig zijn, in aanmerking worden genomen om te beoordelen of het de houder van dit merk is toegestaan het gebruik van dit teken in een ander deel van de Unie of op het gehele grondgebied ervan te verbieden.

- 43 In casu voert T & S, zoals blijkt uit het antwoord op het verzoek om verduidelijkingen en uit de bij het Hof ingediende opmerkingen, met name aan dat het door haar in Spanje gebruikte teken KERRYMAID niet overeenstemt met de Uniemerken KERRYGOLD van OrnuA en bijgevolg niet kan leiden tot verwarringsgevaar in de zin van artikel 9, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009, aangezien het element „kerry” een aanduiding van de plaats van herkomst is die overeenkomstig artikel 12 van deze verordening niet valt onder het krachtens dit artikel 9 aan OrnuA verleende uitsluitende recht.
- 44 De beperking van het door artikel 9 van verordening nr. 207/2009 verleende uitsluitende recht waarnaar T & S verwijst, is echter afhankelijk van de voorwaarde dat het teken dat de aanduiding van de plaats van herkomst bevat, wordt gebruikt volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Om te onderzoeken of is voldaan aan deze voorwaarde, die een loyaliteitsverplichting tegenover de legitieme belangen van de merkhouders tot uitdrukking brengt, moet de aangezochte rechter alle relevante omstandigheden globaal beoordelen (zie onder meer arresten van 7 januari 2004, Gerolsteiner Brunnen, C-100/02, EU:C:2004:11, punten 24 en 26; 16 november 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, punten 82 en 84, en 17 maart 2005, Gillette Company en Gillette Group Finland, C-228/03, EU:C:2005:177, punt 41).
- 45 Dienaangaande is het van belang onder meer rekening te houden met de globale presentatie van de door de derde in de handel gebrachte waar, de wijze waarop het onderscheid wordt gemaakt tussen het betrokken merk en het door deze derde gebruikte teken, alsmede de inspanning die deze derde levert om zich ervan te vergewissen dat de consumenten zijn waren onderscheiden van die van de merkhouders (zie in die zin arrest van 17 maart 2005, Gillette Company en Gillette Group Finland, C-228/03, EU:C:2005:177, punt 46).
- 46 Mocht de verwijzende rechter voor de beoordeling of het OrnuA is toegestaan het gebruik van het teken KERRYMAID in Spanje te verbieden, voornemens zijn rekening te houden met elementen waarvan sprake is in Ierland en het Verenigd Koninkrijk, dan zou het aan deze rechter staan om zich er vooraf van te vergewissen dat er geen duidelijk verschil bestaat tussen de marktomstandigheden of de socioculturele omstandigheden die kunnen worden vastgesteld respectievelijk in het deel van de Unie waarop de vordering wegens inbreuk betrekking heeft en in het deel van de Unie waar het geografische gebied ligt dat overeenkomt met de geografische term in het betrokken teken. Het kan immers niet worden uitgesloten dat de houding die van de derde kan worden verwacht opdat zijn gebruik van het teken in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel, anders moet worden geanalyseerd in een deel van de Unie waar de consument een bijzondere affiniteit heeft met de geografische term in het betrokken merk en teken, dan in een deel van de Unie waar deze affiniteit geringer is.
- 47 Gelet op een en ander, dient op de tweede vraag te worden geantwoord dat artikel 9, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 aldus moet worden uitgelegd dat de elementen die volgens de rechtbank voor het Uniemerken waarbij een vordering wegens inbreuk is ingesteld relevant zijn om te beoordelen of het de houder van een Uniemerken is toegestaan, het gebruik van een teken te verbieden in een deel van de Europese Unie waarop deze vordering geen betrekking heeft, door deze rechtbank in aanmerking kunnen worden genomen om te beoordelen of het deze houder is toegestaan het gebruik van dit teken te verbieden in het deel van de Unie waarop deze vordering betrekking heeft, mits de marktomstandigheden en de socioculturele omstandigheden in die beide delen van de Unie onderling niet duidelijk verschillen.

Derde vraag

- 48 Met zijn derde vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 9, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 aldus moet worden uitgelegd dat op basis van het feit dat een bekend Uniemerken en een teken in een deel van de Unie vreedzaam co-existeren, erop gelet dat het Uniemerken een eenheid vormt, kan worden geconcludeerd dat in een ander deel van de Unie, waar deze niet vreedzaam co-existeren, een geldige reden bestaat die het gebruik van dit teken rechtvaardigt.
- 49 Zoals in punt 28 van dit arrest in herinnering is gebracht, strekt het uitsluitende recht dat het Uniemerken de houder ervan krachtens artikel 9, lid 1, van verordening nr. 207/2009 verleent, zich in beginsel uit tot het gehele grondgebied van de Unie.
- 50 De door artikel 9, lid 1, onder c), van die verordening aan de houders van bekende Uniemerken verleende ruimere bescherming bestaat erin deze houders toe te staan elke derde het gebruik in het economisch verkeer van een identiek of overeenstemmend teken, zonder de toestemming van deze houder en zonder geldige reden, te verbieden – zowel voor waren of diensten die soortgelijk zijn aan, als voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor deze merken zijn ingeschreven – indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van deze merken (zie in die zin arrest van 22 september 2011, *Interflora en Interflora British Unit*, C-323/09, EU:C:2011:604, punten 68 en 70).
- 51 Opdat de houder van een Uniemerken deze ruimere bescherming geniet, moet overeenkomstig de bewoordingen van dat artikel 9, lid 1, onder c), worden aangetoond dat dit merken „in de [Unie] bekend” is. Hiertoe volstaat het dat wordt aangetoond dat dit merken een dergelijke bekendheid geniet op een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Unie, waarbij dit gedeelte in voorkomend geval met name kan overeenkomen met het grondgebied van één lidstaat. Wanneer aan deze voorwaarde is voldaan, moet het betrokken Uniemerken worden geacht in de gehele Unie bekendheid te genieten (arresten van 6 oktober 2009, *PAGO International*, C-301/07, EU:C:2009:611, punten 27, 29 en 30, en 3 september 2015, *Iron & Smith*, C-125/14, EU:C:2015:539, punten 19 en 20).
- 52 Deze rechtspraak verzekert dat de houder van een Uniemerken hetzij overal in de Unie de door artikel 9, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 verleende ruimere bescherming geniet, hetzij deze helemaal niet geniet. Bijgevolg is de omvang van de door welk Uniemerken ook verleende bescherming op het gehele grondgebied van de Unie eenvormig.
- 53 Opdat de houder van een Uniemerken die deze ruimere bescherming geniet zich op zijn door dat artikel 9, lid 1, onder c), verleende recht kan beroepen, is het daarentegen niet noodzakelijk dat het gebruik van het teken dat inbreuk maakt op dit recht op het gehele grondgebied van de Unie plaatsvindt.
- 54 Indien deze houder alleen werd beschermd tegen inbreuken op het gehele grondgebied van de Unie, zou hij zich immers niet kunnen verzetten tegen inbreuken op slechts een gedeelte van dit grondgebied, terwijl artikel 9, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 ertoe strekt deze houder overal in de Unie te beschermen tegen elk gebruik zonder geldige reden van een gelijk of overeenstemmend teken, waardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van deze merken.
- 55 Onder voorbehoud van verificatie door de verwijzende rechter, lijkt in casu niet te worden betwist dat de Uniemerken *KERRYGOLD* bekendheid genieten in de zin van artikel 9, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009.

- 56 Uit het aan het Hof overgelegde dossier blijkt bovendien dat tussen partijen in het hoofdgeding vaststaat dat er vanwege de vreedzame co-existentie van deze merken met het nationale merk KERRYMAID in Ierland en het Verenigd Koninkrijk een geldige reden bestaat voor het gebruik van dit teken in dit deel van de Unie.
- 57 Zoals in punt 35 van dit arrest reeds is opgemerkt, staat tevens vast dat er geen sprake is van een dergelijke vreedzame co-existentie op het deel van het grondgebied van de Unie waarop de vordering wegens inbreuk betrekking heeft, namelijk het Spaanse grondgebied, en dat T & S het teken KERRYMAID daar gebruikt zonder de toestemming van Ornu.
- 58 Overigens blijkt uit vaste rechtspraak van het Hof dat het onderzoek of sprake is van een in artikel 9, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 bedoelde inbreuk moet worden gebaseerd op een globale beoordeling waarbij rekening wordt gehouden met alle relevante omstandigheden van het concrete geval (arresten van 18 juni 2009, L'Oréal e.a., C-487/07, EU:C:2009:378, punt 44, en 18 juli 2013, Specsavers International Healthcare e.a., C-252/12, EU:C:2013:497, punt 39).
- 59 Daaruit volgt dat in het onderhavige geval, waarin een geldige reden bestaat die het gebruik van het teken KERRYMAID in Ierland en het Verenigd Koninkrijk rechtvaardigt vanwege de vreedzame co-existentie van de Uniemerken KERRYGOLD met het betrokken nationale merk in deze twee lidstaten, de rechtbank voor het Uniemerken waarbij een vordering wegens inbreuk is ingesteld die betrekking heeft op het gebruik van dit teken in een andere lidstaat, er niet mee kan volstaan haar beoordeling te baseren op deze vreedzame co-existentie in Ierland en het Verenigd Koninkrijk, maar daarentegen alle relevante omstandigheden globaal moet beoordelen.
- 60 Bijgevolg dient op de derde vraag te worden geantwoord dat artikel 9, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 aldus moet worden uitgelegd dat op basis van het feit dat een bekend Uniemerken en een teken in een deel van de Europese Unie vreedzaam co-existeren, niet kan worden geconcludeerd dat in een ander deel van de Unie, waar deze niet vreedzaam co-existeren, een geldige reden bestaat die het gebruik van dit teken rechtvaardigt.

Kosten

- 61 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de verwijzende rechter 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 (Tweede kamer) verklaart voor recht:

- 1) **Artikel 9, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het [Unie]merk moet aldus worden uitgelegd dat op basis van het feit dat een Uniemerken en een nationaal merk in een deel van de Europese Unie vreedzaam co-existeren, niet kan worden geconcludeerd dat in een ander deel van de Unie, waar dit Uniemerken en het aan dit nationale merk gelijke teken niet vreedzaam co-existeren, geen gevaar voor verwarring van dit Uniemerken met dit teken bestaat.**
- 2) **Artikel 9, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 moet aldus worden uitgelegd dat de elementen die volgens de rechtbank voor het Uniemerken waarbij een vordering wegens inbreuk is ingesteld relevant zijn om te beoordelen of het de houder van een Uniemerken is toegestaan, het gebruik van een teken te verbieden in een deel van de Europese Unie waarop deze vordering geen betrekking heeft, door deze rechtbank in aanmerking kunnen worden genomen om te beoordelen of het deze houder is toegestaan het gebruik van dit teken te**

verbieden in het deel van de Unie waarop deze vordering betrekking heeft, mits de marktomstandigheden en de socioculturele omstandigheden in die beide delen van de Unie onderling niet duidelijk verschillen.

- 3) Artikel 9, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 moet aldus worden uitgelegd dat op basis van het feit dat een bekend Uniemerken en een teken in een deel van de Europese Unie vreedzaam co-existeren, niet kan worden geconcludeerd dat in een ander deel van de Unie, waar deze niet vreedzaam co-existeren, een geldige reden bestaat die het gebruik van dit teken rechtvaardigt.**

ondertekeningen