



Jurisprudentie

ARREST VAN HET HOF (Vijfde kamer)

11 april 2019*

„Prejudiciële verwijzing – Intellectuele eigendom – Merken – Verordening (EG) nr. 207/2009 – Artikel 9, lid 1 – Richtlijn 2008/95/EG – Artikel 5, leden 1 en 2 – Aan het merk verbonden rechten – Individueel merk bestaande uit een testlabel”

In zaak C-690/17,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door het Oberlandesgericht Düsseldorf (hoogste rechterlijke instantie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, Düsseldorf, Duitsland) bij beslissing van 30 november 2017, ingekomen bij het Hof op 8 december 2017, in de procedure

ÖKO-Test Verlag GmbH

tegen

Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co. KG,

wijst

HET HOF (Vijfde kamer),

samengesteld als volgt: E. Regan, kamerpresident, C. Lycourgos, E. Juhász, M. Ilešič (rapporteur) en I. Jarukaitis, rechters,

advocaat-generaal: M. Campos Sánchez-Bordona,

griffier: D. Dittert, hoofd van een administratieve eenheid,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 7 november 2018,

gelet op de opmerkingen van:

- ÖKO-Test Verlag GmbH, vertegenwoordigd door N. Dinig, Rechtsanwältin,
- Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co. KG, vertegenwoordigd door M. Wiume, Rechtsanwalt,
- de Duitse regering, vertegenwoordigd door T. Henze, M. Hellmann, J. Techert en U. Bartl als gemachtigden,
- de Europese Commissie, vertegenwoordigd door É. Gippini Fournier, W. Mölls en G. Braun als gemachtigden,

* Procestaal: Duits.

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 17 januari 2019,
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) en artikel 5 van richtlijn 2008/95/EG 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).
- 2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen ÖKO-Test Verlag GmbH en Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co. KG (hierna: „Dr. Liebe”) over het gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een individueel merk bestaande uit een testlabel.

Toepasselijke bepalingen

Unierecht

Verordening nr. 207/2009

- 3 Verordening nr. 207/2009 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. Vervolgens is zij met ingang van 1 oktober 2017 ingetrokken en vervangen door verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (PB 2017, L 154, blz. 1). Gelet op de datum van de feiten in het hoofdgeding wordt deze prejudiciële verwijzing echter onderzocht in het licht van verordening nr. 207/2009, in de oorspronkelijke versie ervan.
- 4 Overweging 8 van verordening nr. 207/2009 luidde:

„De door het [Unie]merk verleende bescherming heeft met name ten doel de herkomstaanduidende functie van het merk te waarborgen, en moet absoluut zijn wanneer het merk en het teken en de waren of diensten gelijk zijn. De bescherming moet ook gelden in geval van overeenstemming tussen het merk en het teken en tussen de waren of diensten. [...]”
- 5 Artikel 9, leden 1 en 2, van deze verordening bepaalde:

„1. 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 oudere merk.

2. Met name kan krachtens lid 1 worden verboden:

a) het aanbrengen van het teken op de waren of op de verpakking;

[...]"

Richtlijn 2008/95

6 Richtlijn 2008/95, waarbij 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) is ingetrokken en vervangen, is zelf met ingang van 15 januari 2019 ingetrokken en vervangen door richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 2015, L 336, blz. 1). Gelet op de datum van de feiten in het hoofdgeding moet deze prejudiciële verwijzing evenwel worden onderzocht in het licht van richtlijn 2008/95.

7 Overweging 11 van richtlijn 2008/95 luidde:

„De door het ingeschreven merk verleende bescherming waarvan de functie met name is het merk als aanduiding van herkomst te waarborgen, moet absoluut zijn wanneer het merk gelijk is aan het teken en de waren of diensten dezelfde zijn. De bescherming moet ook gelden wanneer het merk overeenstemt met het teken en de waren of diensten soortgelijk zijn. [...]"

8 Artikel 5, leden 1 tot en met 3, van richtlijn 2008/95 bepaalde:

„1. Het ingeschreven 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) wanneer dat gelijk is aan het 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 merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.

2. Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economische verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dit bekend is in de lidstaat en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

3. Met name kan krachtens de leden 1 en 2 worden verboden:

a) het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking;

[...]”

Duits recht

- 9 De Bondsrepubliek Duitsland heeft gebruikgemaakt van de in artikel 5, lid 2, van richtlijn 2008/95 geboden mogelijkheid door § 14, lid 2, punt 3, van het Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Duitse wet inzake de bescherming van merken en andere onderscheidende tekens) vast te stellen.

Hoofdinging en prejudiciële vragen

- 10 ÖKO-Test Verlag is een onderneming die waren evalueert aan de hand van prestatie- en conformiteitstests. Vervolgens informeert zij het publiek over de resultaten van die tests. Zij verkoopt een tijdschrift dat in Duitsland verschijnt en waarin naast algemene informatie voor de consument ook die resultaten worden gepubliceerd.
- 11 Sinds 2012 is ÖKO-Test Verlag houdster van een Uniemerkt dat bestaat uit het hieronder afgebeelde teken en een label weergeeft dat is ontworpen om het resultaat mee te delen van de tests waaraan waren werden onderworpen (hierna: „testlabel”):



- 12 Zij is tevens houdster van een nationaal merk dat bestaat uit hetzelfde testlabel.
- 13 Deze merken (hierna samen: „ÖKO-TEST-merken”) zijn onder meer ingeschreven voor drukwerken en voor diensten bestaande in de uitvoering van tests en het verstrekken van consumenteninformatie en -advies.
- 14 ÖKO-Test Verlag kiest de waren die zij wil testen en evalueert deze op basis van door haarzelf gekozen wetenschappelijke parameters, zonder de fabrikanten om toestemming te verzoeken. Vervolgens publiceert zij de resultaten van die tests in haar tijdschrift.
- 15 In voorkomend geval verzoekt ÖKO-Test Verlag de fabrikant van de geteste waar om een licentieovereenkomst met haar te sluiten. Op grond van een dergelijke overeenkomst mag de fabrikant tegen betaling van een geldsom het testlabel met het resultaat (dat moet worden vermeld in het vakje waarvan de omtreklijnen deel uitmaken van dit label) aanbrenge op zijn waren. Een dergelijke licentieovereenkomst blijft geldig tot een nieuwe test voor de betrokken waar wordt uitgevoerd door ÖKO-Test Verlag.

- 16 Dr. Liebe is een onderneming die tandpasta vervaardigt en verkoopt, onder meer het gamma „Aminomed”. De waar „Aminomed Fluorid-Kamillen-Zahncreme”, die deel uitmaakt van dit gamma, werd in 2005 getest door ÖKO-Test Verlag en kreeg de rating „sehr gut” („zeer goed”). Dr. Liebe heeft datzelfde jaar een licentieovereenkomst gesloten met ÖKO-Test Verlag.
- 17 In 2014 kwam ÖKO-Test Verlag ter kennis dat Dr. Liebe een van haar waren verkocht in de volgende verpakking:



- 18 ÖKO-Test Verlag stelde bij het Landgericht Düsseldorf (rechter in eerste aanleg Düsseldorf, Duitsland) een vordering wegens merkinbreuk tegen Dr. Liebe in en voerde daarbij aan dat Dr. Liebe niet het recht had om de ÖKO-TEST-merken in 2014 te gebruiken op grond van de in 2005 gesloten licentieovereenkomst, daar met name in 2008 een nieuwe test met betrekking tot tandpasta was gepubliceerd waarin nieuwe testparameters waren gebruikt en voorts de waar van Dr. Liebe niet meer overeenstemde met de waar die in 2005 was getest, aangezien de benaming, de beschrijving en de verpakking ervan waren gewijzigd.
- 19 Dr. Liebe voerde voor deze rechter aan dat de in punt 16 van het onderhavige arrest vermelde licentieovereenkomst nog van kracht was. Voorts betwistte zij dat zij het testlabel als merk had gebruikt.
- 20 Het Landgericht veroordeelde Dr. Liebe en beval haar, het gebruik van het testlabel voor waren van het gamma „Aminomed” te staken, de betrokken waren uit de handel te halen en te vernietigen. Dr. Liebe heeft immers inbreuk gemaakt op de ÖKO-TEST-merken door het testlabel te gebruiken voor de dienst „consumenteninformatie en -advies”, die behoort tot de diensten waarvoor die merken zijn ingeschreven.
- 21 Dr. Liebe stelde tegen dit vonnis hoger beroep in bij de verwijzende rechter, het Oberlandesgericht Düsseldorf (hoogste rechterlijke instantie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, Düsseldorf, Duitsland). ÖKO-Test Verlag stelde incidenteel beroep in en vordert dat de beslissing van de rechter in eerste aanleg wordt uitgebreid tot het gebruik, door Dr. Liebe, van bepaalde woord- en beeldtekens die niet als merk werden ingeschreven maar gelijk zijn aan de ÖKO-TEST-merken.
- 22 De verwijzende rechter is van oordeel dat de rechter in eerste aanleg op goede gronden heeft geoordeeld dat de in punt 16 van het onderhavige arrest vermelde licentieovereenkomst was afgelopen vóór 2014. Hij leidt daaruit af dat Dr. Liebe in het economische verkeer en zonder toestemming van ÖKO-Test Verlag gebruikt heeft gemaakt van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met de ÖKO-TEST-merken.
- 23 Daarentegen is het volgens de verwijzende rechter onzeker of ÖKO-Test Verlag haar uitsluitende recht als bedoeld in artikel 9, lid 1, onder a) of b), van verordening nr. 207/2009 en in artikel 5, lid 1, van richtlijn 2008/95 kan aanvoeren tegen Dr. Liebe. Het teken dat gelijk is aan of overeenstemt met de

ÖKO-TEST-merken werd immers door Dr. Liebe aangebracht op waren die noch dezelfde zijn als noch soortgelijk zijn aan die waarvoor de ÖKO-TEST-merken zijn ingeschreven. Bovendien zou kunnen worden geoordeeld dat dit teken niet „als merk” werd gebruikt.

- 24 De verwijzende rechter heeft derhalve twijfels omtrent de benadering van de rechter in eerste aanleg, die het gebruik door Dr. Liebe van het teken dat gelijk is aan of overeenstemt met de ÖKO-TEST-merken, heeft gelijkgesteld met een gebruik voor de diensten waarvoor deze merken zijn ingeschreven.
- 25 Verder heeft hij vragen bij de draagwijdte van artikel 9, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 en artikel 5, lid 2, van richtlijn 2008/95. Weliswaar staat vast dat het testlabel dat als merk werd ingeschreven, bekend is op het gehele Duitse grondgebied, maar die bekendheid heeft betrekking op dit label, en niet als zodanig op de inschrijving ervan als merk. Verduidelijkt dient te worden of de merkhouders in dergelijke omstandigheden de door deze bepalingen verleende bescherming genieten.
- 26 Tegen deze achtergrond heeft het Oberlandesgericht Düsseldorf de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen voorgelegd:

„1) Is er sprake van inbreukmakend gebruik van een individueel merk in de zin van artikel 9, lid 1, tweede zin, onder b), van [...] verordening [nr. 207/2009] of artikel 5, lid 1, tweede zin, onder a), van [richtlijn 2008/95], wanneer

- het individuele merk is aangebracht op een waar waarvoor het individuele merk niet is ingeschreven,
- het aanbrengen door een derde van het individuele merk door het publiek wordt opgevat als een zogenoemd ‚Testsiegel’ (testlabel), dus in die zin dat de waar is vervaardigd en in de handel is gebracht door een niet onder de controle van de merkhouders vallende derde, maar de merkhouders deze waar heeft onderzocht ten aanzien van bepaalde eigenschappen en op grond daarvan heeft beoordeeld met een bepaalde, op het testlabel vermelde score,
- en het individuele merk onder meer is ingeschreven voor ‚consumenteninformatie en -advies over de keuze van goederen en diensten, met name met gebruikmaking van test- en onderzoeksresultaten alsmede door middel van kwaliteitsbeoordelingen?’

2) Voor het geval dat het Hof de eerste vraag ontkennend beantwoordt:

Is er dan sprake van inbreukmakend gebruik in de zin van artikel 9, lid 1, tweede zin, onder c), van [verordening nr. 207/2009] en van artikel 5, lid 2, van [richtlijn 2008/95], wanneer

- het individuele merk slechts als – onder punt 1 beschreven – testlabel bekend is en
- het individuele merk door de derde als testlabel wordt gebruikt?”

Beantwoording van de prejudiciële vragen

Eerste vraag

- 27 Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 9, lid 1, onder a) en b), van verordening nr. 207/2009 en artikel 5, lid 1, onder a) en b), van richtlijn 2008/95 aldus moeten worden uitgelegd dat de houder van een individueel merk bestaande uit een testlabel zich op

grond van die bepalingen ertegen kan verzetten dat een derde een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met dit merk aanbrengt op waren die noch dezelfde zijn als noch soortgelijk zijn aan de waren of diensten waarvoor dat merk is ingeschreven.

- 28 Wat, om te beginnen, artikel 9, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 en artikel 5, lid 1, onder a), van richtlijn 2008/95 betreft, dient eraan te worden herinnerd dat deze bepalingen zien op de situatie waarin sprake is van een zogenoemde „dubbele identiteit” doordat een derde gebruikmaakt van een teken dat gelijk is aan het merk en wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven (arrest van 22 september 2011, Interflora en Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, punt 33).
- 29 De in die bepalingen gehanteerde uitdrukking „voor [...] waren of diensten” heeft in beginsel betrekking op de waren of diensten van de derde die gebruikmaakt van het teken dat gelijk is aan het merk. In voorkomend geval kan zij ook betrekking hebben op de waren of diensten van een andere persoon voor rekening van wie de derde handelt (arrest van 23 maart 2010, Google France en Google, C-236/08–C-238/08, EU:C:2010:159, punt 60 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 30 Daarentegen ziet die uitdrukking in beginsel niet op de waren of diensten van de merkhouder, die in artikel 9, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 en artikel 5, lid 1, onder a), van richtlijn 2008/95 vallen onder de uitdrukking „die waarvoor het merk ingeschreven is”. Het vereiste dat „de waren of diensten” gelijk zijn in de zin van overweging 8 van verordening nr. 207/2009 en overweging 11 van richtlijn 2008/95, zoals vervat in artikel 9, lid 1, onder a), van deze verordening en artikel 5, lid 1, onder a), van deze richtlijn, beoogt het door die bepalingen aan houders van individuele merken verleende recht om het gebruik te verbieden, te beperken tot de gevallen waarin niet alleen het door de derde gebruikte teken en het merk gelijk zijn, maar ook de door de derde – of door een persoon voor rekening van wie de derde handelt – verkochte waren of verrichte diensten en de waren of diensten waarvoor de merkhouder zijn merk heeft doen inschrijven.
- 31 Zoals het Hof reeds heeft verduidelijkt, kan bij wijze van uitzondering onder die bepalingen vallen het gebruik van het teken door de derde om de waren van de merkhouder te identificeren wanneer de door de derde verrichte diensten die waren betreffen. In een dergelijk geval wordt dit teken immers gebruikt om de herkomst te identificeren van de waren waarop die diensten betrekking hebben en bestaat er een bijzonder en onlosmakelijk verband tussen de door het merk aangeduide waren en die diensten. Afgezien van die specifieke situatie moeten artikel 9, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 en artikel 5, lid 1, onder a), van richtlijn 2008/95 evenwel aldus worden uitgelegd dat ze zien op het gebruik van een aan het merk gelijk teken voor door de derde in de handel gebrachte waren of voor door de derde verrichte diensten die dezelfde zijn als die waarvoor het merk is ingeschreven (zie in die zin arrest van 25 januari 2007, Adam Opel, C-48/05, EU:C:2007:55, punten 27 en 28).
- 32 De in het vorige punt vermelde specifieke situatie betreft in het bijzonder gevallen waarin de verrichter van een dienst zonder toestemming van de merkhouder gebruikmaakt van een teken dat gelijk is aan het merk van een warenfabrikant om bij het publiek aan te kondigen dat hij gespecialiseerd of specialist in die waren is (zie in die zin arrest van 3 maart 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, punt 28 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 33 Onder voorbehoud van toetsing door de verwijzende rechter blijkt in casu evenwel dat het aanbrengen, door Dr. Liebe, van het teken dat gelijk zou zijn aan de ÖKO-TEST-merken noch tot doel noch tot gevolg heeft om, net als ÖKO-Test Verlag of voor haar rekening, een economische activiteit bestaande in consumenteninformatie en -advies uit te oefenen. Evenmin lijkt er enige aanwijzing te zijn dat Dr. Liebe zich door het aanbrengen van dat teken bij het publiek wil voorstellen als specialist op het gebied van warentests of dat er een bijzonder en onlosmakelijk verband bestaat tussen haar economische activiteit, die bestaat in de vervaardiging en de verkoop van tandpasta, en die van ÖKO-Test Verlag. Integendeel blijkt dat het teken dat gelijk is aan of overeenstemt met die merken,

op de verpakking van de door Dr. Liebe verkochte tandpasta is aangebracht met als enig doel, de aandacht van de consument te vestigen op de kwaliteit van die tandpasta en aldus de verkoop van de waren van Dr. Liebe te bevorderen. De situatie in het hoofdgeding onderscheidt zich dus van de specifieke situatie als bedoeld in de punten 31 en 32 van het onderhavige arrest.

- 34 Wat vervolgens artikel 9, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 en artikel 5, lid 1, onder b), van richtlijn 2008/95 betreft, die de merkhouder specifieke bescherming verlenen tegen het gebruik, door derden, van tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met het merk waardoor verwarringsgevaar bij het publiek ontstaat, blijkt uit de formulering van die bepalingen, gelezen in het licht van overweging 8 van deze verordening en overweging 11 van deze richtlijn, dat die aan de merkhouder verleende bescherming enkel geldt in de gevallen waarin niet alleen het door de derde gebruikte teken en het merk gelijk zijn of overeenstemmen, maar ook de door dit teken aangeduide waren of diensten en die waarop het merk betrekking heeft dezelfde of soortgelijk zijn.
- 35 Net als de uitdrukking „voor [...] waren of diensten” in artikel 9, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 en artikel 5, lid 1, onder a), van richtlijn 2008/95, hebben de termen „waren of diensten” in die leden 1, onder b), in beginsel betrekking op de door de derde verkochte waren of verrichte diensten [arrest van 12 juni 2008, O2 Holdings en O2 (UK), C-533/06, EU:C:2008:339, punt 34]. Bij gebreke van soortgelijkheid tussen de waren en diensten van de derde en die waarvoor het merk is ingeschreven, geldt de door die bepalingen verleende bescherming niet (zie met name arrest van 15 december 2011, Frisdranken Winters, C-119/10, EU:C:2011:837, punten 31-33).
- 36 Artikel 9, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 en artikel 5, lid 1, onder b), van richtlijn 2008/95 bevatten dus, net als die leden 1, onder a), een vereiste van vergelijkbaarheid van de waren of diensten van de derde enerzijds en die van de merkhouder anderzijds. Die punten a) en b) verschillen in dit opzicht fundamenteel van artikel 9, lid 1, onder c), van deze verordening en artikel 5, lid 2, van deze richtlijn, die uitdrukkelijk bepalen dat een dergelijke vergelijkbaarheid niet vereist is wanneer het merk bekend is.
- 37 Dit onderscheid waarin de Uniewetgever uitdrukkelijk heeft voorzien tussen de bescherming die wordt verleend aan de houders van alle individuele merken en de extra bescherming die wordt verleend aan de houder van een bekend merk, werd gehandhaafd bij de opeenvolgende wijzigingen van de Uniewetgeving inzake merken. De termen „voor waren of diensten die gelijk zijn aan die waarvoor het Uniemerks is ingeschreven” en „met betrekking tot gelijke of overeenstemmende waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven” staan thans in artikel 9, lid 2, onder a) en b), van verordening 2017/1001 en in artikel 10, lid 2, onder a) en b), van richtlijn 2015/2436, waardoor de aan alle individuele merken verleende bescherming wordt onderscheiden van de in artikel 9, lid 2, onder c), van deze verordening en in artikel 10, lid 2, onder c), van deze richtlijn bedoelde bescherming, die van toepassing is wanneer het merk bekend is en een derde gebruikmaakt van een teken dat „gelijk is aan of overeenstemt met het merk ongeacht of dat wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk aan, overeenstemmend of niet overeenstemmend zijn met die waarvoor het merk is ingeschreven”.
- 38 Uit het voorgaande volgt dat de houder van een individueel merk dat bestaat uit een testlabel en dat is ingeschreven voor drukwerken en voor diensten bestaande in de uitvoering van tests en het verstrekken van consumenteninformatie en -advies, zich kan beroepen op het recht als bedoeld in artikel 9, lid 1, onder a) en b), van verordening nr. 207/2009 en in artikel 5, lid 1, onder a) en b), van richtlijn 2008/95 en dus kan verbieden dat derden, bijvoorbeeld eventuele concurrenten, gebruikmaken van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met dit merk voor drukwerken of diensten bestaande in de uitvoering van tests en het verstrekken van consumenteninformatie en -advies of voor soortgelijke waren of diensten, indien is voldaan aan alle voorwaarden, maar dat hij dit recht niet kan aanvoeren tegen fabrikanten van geteste consumptiegoederen die daarop een teken aanbrengen dat gelijk is aan of overeenstemt met dat merk.

- 39 Voor zover ÖKO-Test Verlag en de Duitse regering in hun schriftelijke opmerkingen hebben betoogd dat een dergelijke uitlegging weliswaar is gebaseerd op de bewoordingen en de opzet van verordening nr. 207/2009 en van richtlijn 2008/95 maar de bescherming van houders van individuele merken bestaande uit een testlabel, zoals dat in het hoofdgeding, op ongerechtvaardigde wijze vermindert, dient te worden opgemerkt – zoals de Europese Commissie in haar schriftelijke opmerkingen heeft gesteld – dat het aan het merk verbonden uitsluitende recht niet absoluut is; de Uniewetgever heeft de draagwijdte van dit recht juist nauwkeurig afgebakend.
- 40 Voorts kan uit de doelstellingen van de Uniewetgeving inzake merken, waaronder het doel om bij te dragen aan het stelsel van onvervalste mededinging in de Unie (zie in die zin met name arresten van 4 oktober 2001, *Merz & Krell*, C-517/99, EU:C:2001:510, punten 21 en 22, en 14 september 2010, *Lego Juris/BHIM*, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punt 38), geenszins worden afgeleid dat op grond daarvan is vereist dat de houder van een individueel merk bestaande uit een testlabel zich op grond van artikel 9, lid 1, onder a) en b), van verordening nr. 207/2009 of artikel 5, lid 1, onder a) en b), van richtlijn 2008/95, ertegen moet kunnen verzetten dat de fabrikant van een waar dit label aanbrengt met daarop het resultaat van de test waaraan die waar werd onderworpen.
- 41 Dit geldt temeer daar de Uniewetgever het stelsel van Uniemerken heeft aangevuld door in de artikelen 74 bis en volgende van verordening nr. 207/2009 (thans artikelen 83 en volgende van verordening 2017/1001) te voorzien in de mogelijkheid om bepaalde tekens als Uniecertificeringsmerk te laten inschrijven, waaronder tekens op grond waarvan de waren of diensten die door de houder van het merk zijn gecertificeerd met betrekking tot de kwaliteit kunnen worden onderscheiden van waren en diensten die niet als zodanig zijn gecertificeerd. Anders dan een individueel merk stelt een certificeringsmerk de houder ervan in staat, in een reglement voor gebruik te bepalen welke personen het merk mogen gebruiken.
- 42 Voor zover ÖKO-Test Verlag aanvoert dat het aanbrengen van het testlabel door Dr. Liebe niet viel onder de eerder gesloten licentieovereenkomst, dient ten slotte te worden opgemerkt dat het feit dat een merkhouder, zoals ÖKO-Test Verlag, zich niet met succes kan beroepen op artikel 9, lid 1, onder a) en b), van verordening nr. 207/2009 en artikel 5, lid 1, onder a) en b), van richtlijn 2008/95 ten aanzien van fabrikanten van wie hij de waren heeft getest, evenmin betekent dat hij geen wettelijke bescherming tegen die fabrikanten geniet, maar alleen dat geschillen tussen hem en die fabrikanten moeten worden onderzocht uit het oogpunt van andere rechtsregels. Daartoe kunnen behoren de regels inzake contractuele of niet-contractuele aansprakelijkheid alsmede de in de tweede vraag aangehaalde regels die zijn vervat in artikel 9, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 en artikel 5, lid 2, van richtlijn 2008/95.
- 43 Gelet op een en ander dient op de eerste vraag te worden geantwoord dat artikel 9, lid 1, onder a) en b), van verordening nr. 207/2009 en artikel 5, lid 1, onder a) en b), van richtlijn 2008/95 aldus moeten worden uitgelegd dat de houder van een individueel merk bestaande uit een testlabel zich op grond van die bepalingen niet ertegen kan verzetten dat een derde een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met dit merk aanbrengt op waren die noch dezelfde zijn als noch soortgelijk zijn aan de waren of diensten waarvoor dat merk is ingeschreven.

Tweede vraag

- 44 Met zijn tweede vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 9, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 en artikel 5, lid 2, van richtlijn 2008/95 aldus moeten worden uitgelegd dat de houder van een bekend individueel merk bestaande uit een testlabel zich op grond van die bepalingen ertegen kan verzetten dat een derde een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met dit merk aanbrengt op waren die noch dezelfde zijn als noch soortgelijk zijn aan die waarvoor dat merk is ingeschreven.

- 45 De in het vorige punt vermelde bepalingen bepalen de draagwijdte van de bescherming die wordt verleend aan houders van bekende merken. Zij staan deze houders toe 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. Voor de uitoefening van dat recht is niet vereist dat gevaar voor verwarring bij het betrokken publiek bestaat (zie in die zin met name arresten van 22 september 2011, Interflora en Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, punten 68, 70 en 71, en 20 juli 2017, Ornua, C-93/16, EU:C:2017:571, punt 50).
- 46 Zoals blijkt uit de verwijzingsbeslissing is de verwijzende rechter in casu van oordeel dat Dr. Liebe op haar waren een teken heeft aangebracht dat gelijk is aan of overeenstemt met de ÖKO-TEST-merken zonder toestemming van ÖKO-Test Verlag. Hij twijfelt evenwel of deze merken ÖKO-Test Verlag de door die bepalingen geboden bescherming verlenen. Hij wijst erop dat het testlabel en niet de inschrijving ervan als merk bekend is bij het relevante Duitse publiek. Bovendien zal dit publiek het aanbrengen van het teken door Dr. Liebe opvatten als het tonen van een testlabel en niet als het gebruik van een dergelijk label als merk.
- 47 In dit verband dient eraan te worden herinnerd dat het begrip „bekendheid” als bedoeld in artikel 9, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 en artikel 5, lid 2, van richtlijn 2008/95 een zekere mate van bekendheid bij het relevante publiek veronderstelt. Dit publiek moet worden vastgesteld op basis van de waar of dienst die onder het betrokken merk wordt aangeboden, en de vereiste mate van bekendheid moet worden geacht te zijn bereikt wanneer het merk bekend is bij een aanmerkelijk deel van dat publiek (zie in die zin arresten van 6 oktober 2009, PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, punten 21-24, en 3 september 2015, Iron & Smith, C-125/14, EU:C:2015:539, punt 17).
- 48 Uit deze beginselen volgt dat de „bekendheid”, in de zin van die bepalingen, van de ÖKO-TEST-merken afhangt van de vraag of een aanmerkelijk deel van het publiek tot wie ÖKO-Test Verlag zich richt met haar dienst bestaande in consumenteninformatie en -advies en met haar tijdschrift, het teken dat die merken vormt – in casu het testlabel –, kent.
- 49 Zoals de advocaat-generaal in punt 79 van zijn conclusie heeft opgemerkt, mag dit vereiste van bekendheid niet zo worden opgevat dat het publiek op de hoogte moet zijn van het feit dat het testlabel als merk werd ingeschreven. Het volstaat dat een aanmerkelijk deel van het relevante publiek dit teken kent.
- 50 Wat meer in het bijzonder artikel 9, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 betreft, dient nog in herinnering te worden gebracht dat, opdat de houder van een Uniemerken de door die bepaling verleende bescherming geniet, het volstaat dat dit merk bekendheid geniet op een groot 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 (zie in die zin arresten van 6 oktober 2009, PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, punten 27, 29 en 30, en 20 juli 2017, Ornua, C-93/16, EU:C:2017:571, punt 51).
- 51 Het teken dat de ÖKO-TEST-merken vormt, te weten het in punt 11 van het onderhavige arrest weergegeven testlabel, is volgens de vaststellingen in de verwijzingsbeslissing bekend bij een aanmerkelijk deel van het relevante publiek op het gehele Duitse grondgebied. Hieruit volgt dat de ÖKO-TEST-merken bekend zijn in de zin van artikel 9, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 en artikel 5, lid 2, van richtlijn 2008/95, zodat ÖKO-Test Verlag de door deze bepalingen geboden bescherming geniet.

- 52 Het staat derhalve aan de verwijzende rechter om te onderzoeken of Dr. Liebe door het aanbrengen van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met de ÖKO-TEST-merken op haar waren, ongerechtvaardigd voordeel heeft getrokken uit of afbreuk heeft gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van die merken. Indien de verwijzende rechter vaststelt dat dit het geval is, dient zij tevens te onderzoeken of Dr. Liebe in casu het bewijs heeft geleverd van een „geldige reden”, in de zin van artikel 9, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 en artikel 5, lid 2, van richtlijn 2008/95, voor het aanbrengen van dit teken op die waren. In dit laatste geval dient immers te worden geoordeeld dat ÖKO-Test Verlag niet het recht heeft om dat gebruik te verbieden op grond van die bepalingen (zie naar analogie arrest van 6 februari 2014, Leidseplein Beheer en De Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, punten 43 en 44).
- 53 Gelet op een en ander dient op de tweede vraag te worden geantwoord dat artikel 9, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 en artikel 5, lid 2, van richtlijn 2008/95 aldus moeten worden uitgelegd dat de houder van een bekend individueel merk bestaande uit een testlabel zich op grond van die bepalingen ertegen kan verzetten dat een derde een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met dit merk aanbrengt op waren die noch dezelfde zijn als noch soortgelijk zijn aan die waarvoor dat merk is ingeschreven, indien is aangetoond dat deze derde daardoor ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van dat merk en de derde in dit geval niet heeft aangetoond dat er een „geldige reden” in de zin van die bepalingen is voor het aanbrengen van dat teken.

Kosten

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

- 1) **Artikel 9, lid 1, onder a) en b), van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het [Unie]merk en artikel 5, lid 1, onder a) en b), van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moeten aldus worden uitgelegd dat de houder van een individueel merk bestaande uit een testlabel zich op grond van die bepalingen niet ertegen kan verzetten dat een derde een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met dit merk aanbrengt op waren die noch dezelfde zijn als noch soortgelijk zijn aan de waren of diensten waarvoor dat merk is ingeschreven.**
- 2) **Artikel 9, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 en artikel 5, lid 2, van richtlijn 2008/95 moeten aldus worden uitgelegd dat de houder van een bekend individueel merk bestaande uit een testlabel zich op grond van die bepalingen ertegen kan verzetten dat een derde een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met dit merk aanbrengt op waren die noch dezelfde zijn als noch soortgelijk zijn aan die waarvoor dat merk is ingeschreven, indien is aangetoond dat deze derde daardoor ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van dat merk en de derde in dit geval niet heeft aangetoond dat er een „geldige reden” in de zin van die bepalingen is voor het aanbrengen van dat teken.**

ondertekeningen