

ARREST VAN HET HOF
11 november 1997 *

In zaak C-251/95,

betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 177 EG-Verdrag van het Bundesgerichtshof, in het aldaar aanhangig geding tussen

SABEL BV

en

Puma AG, Rudolf Dassler Sport,

om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van artikel 4, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (PB 1989, L 40, blz. 1),

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE,

samengesteld als volgt: G. C. Rodríguez Iglesias, president, C. Gulmann (rapporteur), H. Ragnemalm, M. Wathelet, kamerpresidenten, G. F. Mancini,

* Procestaal: Duits.

J. C. Moitinho de Almeida, P. J. G. Kapteyn, J. L. Murray, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann en L. Sevón, rechters,

advocaat-generaal: F. G. Jacobs
griffier: H. A. Rühl, hoofdadministrateur

gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door:

- Puma AG, Rudolf Dassler Sport, vertegenwoordigd door W. Hufnagel, Patentanwalt,
- de Franse regering, vertegenwoordigd door C. de Salins, onderdirecteur bij de directie juridische zaken van het Ministerie van Buitenlandse zaken, en P. Martinet, secretaris bij die directie, als gemachtigden,
- de Nederlandse regering, vertegenwoordigd door A. Bos, juridisch adviseur bij het Ministerie van Buitenlandse zaken, als gemachtigde,
- de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door L. Nicoll van het Treasury Solicitor's Department als gemachtigde, bijgestaan door M. Silverleaf, Barrister,
- de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door J. Grunwald, juridisch adviseur, en B. J. Drijber, lid van haar juridische dienst, als gemachtigden,

gezien het rapport ter terechtzitting,

gehoord de mondelinge opmerkingen van SABEL BV, vertegenwoordigd door R. E. P. de Ranitz, advocaat te 's-Gravenhage; de Belgische regering, vertegenwoordigd door A. Braun, advocaat te Brussel; de Franse regering, vertegenwoordigd door P. Martinet; de Luxemburgse regering, vertegenwoordigd door N. Decker, advocaat te Luxemburg; de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door L. Nicoll, bijgestaan door M. Silverleaf, en de Commissie, vertegenwoordigd door J. Grunwald, ter terechtzitting van 28 januari 1997,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 29 april 1997,

het navolgende

Arrest

- 1 Bij beschikking van 29 juni 1995, ingekomen bij het Hof op 20 juli daaraanvolgend, heeft het Bundesgerichtshof krachtens artikel 177 EG-Verdrag een prejudiciële vraag gesteld over de uitlegging van artikel 4, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (PB 1989, L 40, blz. 1; hierna: de „richtlijn”).

- 2 Deze vraag is gerezen in een geschil tussen de Nederlandse vennootschap SABEL BV (hierna: „SABEL”) en de Duitse vennootschap Puma AG, Rudolf Dassler Sport (hierna: „Puma”) in verband met een verzoek om inschrijving in Duitsland van het hieronder weergegeven IR-merk 540 894



voor waren van onder meer de klassen 18) Leder en imitaties daarvan, werken van deze stoffen, niet onder andere klassen begrepen, tassen en handtassen, en 25) Kleding, daaronder begrepen panties, kousen en sokken, riemen, sjaals, dassen en bretels; schoeisel; hoofddeksels.

- 3 Puma heeft tegen de inschrijving van dit merk oppositie gedaan, stellende dat zij houdster is van het navolgende, wegens anciënniteit prioritaire beeldmerk



dat in Duitsland onder nr. 1 106 066 is ingeschreven voor onder meer leder en imitaties daarvan, werken van deze stoffen (tassen), en kleding.

- 4 Het Deutsche Patentamt achtte tussen beide merken geen overeenstemming in merkenrechtelijke zin aanwezig en wees de oppositie af. Daarop is Puma in beroep gekomen bij het Bundespatentgericht, dat haar ten dele in het gelijk stelde. Naar zijn oordeel bestond er overeenstemming tussen de merken wat betreft de SABEL-producten behorende tot de klassen 18 en 25, die als gelijk of gelijksoortig aan de door het merk van Puma gedekte producten waren te beschouwen. Vervolgens heeft SABEL beroep in „Revision” bij het Bundesgerichtshof ingesteld tegen deze afwijzing van haar verzoek.
- 5 Naar het voorlopig oordeel van het Bundesgerichtshof, is in casu gezien de tot dusver in het Duitse recht gehanteerde beginselen ter beoordeling van het verwarringsgevaar, merkenrechtelijk geen sprake van een dergelijk gevaar.

6 Dit voorlopige oordeel berust op de volgende overwegingen:

- Ter beoordeling van het verwarringsgevaar dient te worden uitgegaan van de totaalindruk van de betrokken tekens. Het is niet toelaatbaar, een bestanddeel uit het geheel los te maken en het verwarringsgevaar alleen voor dit bestanddeel te onderzoeken. Niettemin kan aan een afzonderlijk bestanddeel een bijzondere onderscheidingskracht voor het teken in zijn geheel worden toegekend, zodat in geval van overeenstemming van een ander teken met het aldus als geheel gekenmerkte teken gevaar voor verwarring kan worden aangenomen. Ook in dat geval moeten de twee tekens evenwel in hun geheel worden vergeleken en niet enkel de afzonderlijke (kenmerkende) bestanddelen.

- Een teken kan hetzij van huis uit, hetzij wegens het aanzien van het merk bij het publiek, een bijzondere onderscheidingskracht hebben. Het verwarringsgevaar neemt toe naarmate de onderscheidingskracht van het teken groter is. In casu is ter zake evenwel niets gesteld en dient derhalve bij de beoordeling van de gelijkenis van de twee betrokken merken te worden uitgegaan van een normale onderscheidingskracht van het oudere merk.

- De beoordeling van de vraag, of een bestanddeel kenmerkend is voor het teken in zijn geheel, behoort in wezen tot de bevoegdheid van de feitenrechter, met inachtneming evenwel van de systematische beginselen en de ervaringsregels. Het Bundespatentgericht heeft geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door de betekenis van het grafische bestanddeel van het merk van SABEL te benadrukken en het tekstuele bestanddeel van ondergeschikt belang te achten.

- Bij grafische bestanddelen van beschrijvende aard en met een geringe verbeeldingsvolle inhoud moeten evenwel strenge eisen aan het verwarringsgevaar worden gesteld. De grafische voorstelling van een springende roofkat betreft een aan de natuur ontleend motief en geeft de voor deze dieren typische

sprong weer. De bijzonderheden van de afbeelding van de springende roofoek in het merk van Puma, zoals de weergave in silhouet, ontbreken bij het merk van SABEL. De inhoudelijke overeenstemming tussen het grafische bestanddeel van beide tekens kan derhalve geen grond voor het aannemen van verwarringsgevaar opleveren.

7 Het Bundesgerichtshof verkeert evenwel in twijfel, welke betekenis bij de beoordeling van het verwarringsgevaar moet worden toegekend aan de begripsinhoud van merken (in casu een „springende roofoek”), een vraagstuk dat met name voortvloeit uit de onduidelijke formulering van artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn, dat bepaalt dat dit gevaar de mogelijkheid van associatie met het oudere merk omvat. Het vraagt zich dan ook af, of alleen al het verband dat het publiek tussen beide merken zou kunnen leggen via het begrip „roofoek”, rechtvaardigt om in Duitsland aan het merk van SABEL bescherming te ontfeggen voor de waren die gelijksoortig zijn aan die welke door het prioritaire merk van Puma worden gedekt.

8 De richtlijn, die in Duitsland is omgezet bij het Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen van 25 oktober 1994 (*BGBI* I, blz. 3082), bepaalt in artikel 4, lid 1, sub b:

„1. Een merk wordt niet ingeschreven of kan, indien ingeschreven, worden nietig verklaard:

a) (...)

b) wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met een ander merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk.”

- 9 In de tiende alinea van de considerans van de richtlijn wordt het volgende opgemerkt:

„Overwegende dat de door het ingeschreven merk verleende bescherming, waarvan de functie met name is het merk als aanduiding van herkomst te waarborgen, absoluut is wanneer het merk gelijk is aan het teken en de waren of diensten dezelfde zijn; dat de bescherming ook geldt wanneer het merk overeenstemt met het teken en de waren of diensten soortgelijk zijn; dat het begrip overeenstemming in samenhang met het gevaar van verwarring moet worden uitgelegd: dat het gevaar van verwarring, dat van vele factoren afhangt en met name van de bekendheid van het merk op de markt, van de vraag in hoeverre een associatie mogelijk is met het gebruikte of ingeschreven teken van de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en van de geïdentificeerde waren of diensten, de grondslag voor de bescherming vormt; dat de wijze waarop het gevaar van verwarring kan worden vastgesteld, en in het bijzonder de bewijslast, een zaak is van nationaal procesrecht, waarop deze richtlijn geen betrekking heeft.”

- 10 Het Bundesgerichtshof heeft besloten, de behandeling van de zaak op te schorten totdat het Hof uitspraak zou hebben gedaan op de navolgende prejudiciële vraag over de uitlegging van artikel 4, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten:

„Is het voor het aannemen van verwarringsgevaar tussen een uit een woord en een afbeelding samengesteld teken en een enkel uit een afbeelding bestaand teken, dat is ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren en geen bijzondere bekendheid bij het publiek geniet, voldoende, dat beide afbeeldingen naar hun begripsinhoud (in casu: een springende roofkat) met elkaar overeenstemmen?”

Welke betekenis moet in dit verband worden gehecht aan de bewoordingen van de richtlijn, volgens welke het gevaar voor verwarring de mogelijkheid van associatie met het oudere merk omvat?”

- 11 Met zijn vraag wil het Bundesgerichtshof in wezen weten, of het criterium „gevaar voor verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk”, als bedoeld in artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd, dat reeds indien het publiek twee merken met elkaar zou kunnen associëren op grond van hun overeenstemmende begripsinhoud, gevaar voor verwarring in de zin van deze bepaling behoort te worden aangenomen, wanneer het ene merk bestaat uit een combinatie van een woord en een afbeelding, en het andere, voor dezelfde of soortgelijke waren ingeschreven merk enkel uit een afbeelding bestaat en geen bijzondere bekendheid bij het publiek geniet.
- 12 Artikel 4 van de richtlijn, waarin aanvullende gronden van weigering of nietigheid betreffende strijd met oudere rechten zijn gedefinieerd, bepaalt in lid 1, sub b, dat er strijdigheid bestaat tussen een merk met een ouder merk, wanneer wegens de identiteit of gelijksoortigheid van zowel de merken als de erdoor aangeduide waren of diensten bij het publiek verwarring kan ontstaan, daaronder begrepen de mogelijkheid van associatie tussen de twee merken.
- 13 In wezen identieke bepalingen zijn overigens te vinden in artikel 5, lid 1, sub a en b, van de richtlijn, dat de gevallen regelt waarin de merkhouder het gebruik van identieke of gelijksoortige tekens aan derden kan verbieden, alsmede in de artikelen 8, lid 1, sub b, en 9, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1).
- 14 De Belgische, de Luxemburgse en de Nederlandse regering hebben erop gewezen, dat het begrip „associatiegevaar” op hun aandringen in de genoemde bepalingen van de richtlijn is opgenomen, opdat deze op dezelfde wijze kunnen worden uitgelegd als artikel 13 A van de Eenvormige Beneluxwet op de merken, waarin ter

afbakening van de omvang van het door het merk verleende uitsluitende recht niet het verwarringsgevaar, maar het begrip overeenstemming als maatstaf wordt gebruikt.

- 15 Zij verwijzen naar een arrest van het Benelux-Gerechtshof, volgens hetwelk van overeenstemming tussen een merk en een teken sprake is, wanneer — mede gezien de omstandigheden van het gegeven geval, en met name de onderscheidende kracht van het merk — merk en teken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het teken wordt geconfronteerd associaties tussen het teken en het merk worden gewekt (arrest van 20 mei 1983, Jullien/Verschuere, A 82/5, Jurispr. 1983, deel 4, blz. 36). Deze rechtspraak berust op de gedachte, dat wanneer een teken associaties met een merk kan opwekken, het publiek tussen het teken en dat merk een verband zal leggen. Een dergelijk verband kan schadelijk zijn voor het oudere merk, niet alleen wanneer daardoor de gedachte aan gelijke of verwante herkomst van de waren kan worden opgeroepen, maar eveneens wanneer geen verwarringsgevaar tussen teken en merk bestaat. Associatiemogelijkheden tussen een teken en een merk kunnen namelijk, omdat de waarneming van het teken vaak onbewust de herinnering aan het merk oproept, de „goodwill” van het oudere merk overhevelen naar het teken en aldus het imago van dit merk verwateren.
- 16 Volgens de genoemde regeringen omvat het associatiegevaar derhalve drie situaties: in de eerste plaats het geval, dat het publiek het teken en het betrokken merk met elkaar verward (direct verwarringsgevaar); in de tweede plaats het geval, dat het publiek een verband legt tussen de gerechtigden op het teken en het merk en ze met elkaar verward (indirect verwarringsgevaar of associatiegevaar); in de derde plaats het geval, dat het publiek een verband ziet tussen het teken en het merk, omdat door de waarneming van het teken de herinnering aan het merk wordt opgeroepen, ofschoon beide niet met elkaar worden verward (associatiegevaar in eigenlijk zin).
- 17 Onderzocht dient derhalve te worden, of — zoals de genoemde regeringen stellen — artikel 4, lid 1, sub b, toepassing kan vinden ingeval geen direct of indirect verwarringsgevaar bestaat, maar alleen associatiegevaar in eigenlijke zin. Een

dergelijke uitlegging van de richtlijn wordt door zowel de regering van het Verenigd Koninkrijk als de Commissie bestreden.

- 18 In zoverre dient eraan te worden herinnerd, dat artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn slechts toepassing kan vinden, indien wegens de identiteit of gelijksoortigheid van zowel de merken als de erdoor geïdentificeerde waren of diensten „bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk”. Blijkens deze formulering is het begrip associatiegevaar geen alternatief voor het begrip verwarringsgevaar, maar dient het ter precisering van de draagwijdte ervan. Reeds op grond van haar formulering is deze bepaling derhalve niet toepasbaar, indien bij het publiek geen verwarring kan ontstaan.
- 19 Deze uitlegging vindt eveneens steun in de tiende overweging van de considerans van de richtlijn, waar wordt gezegd, dat „het gevaar van verwarring (...) de grondslag voor de bescherming vormt”.
- 20 De in rechtsoverweging 18 van dit arrest gegeven uitlegging wordt niet weerlegd door de artikelen 4, leden 3 en 4, sub a, en 5, lid 2, van de richtlijn, op grond waarvan de houder van een bekend merk, zelfs indien de betrokken waren niet gelijksoortig zijn, het gebruik zonder geldige reden van identieke of overeenstemmende tekens kan verbieden zonder dat een verwarringsgevaar behoeft te worden bewezen.
- 21 Anders dan artikel 4, lid 1, sub b, zijn voormelde bepalingen namelijk uitsluitend van toepassing op merken die bekend zijn, en wel op voorwaarde dat door het

gebruik zonder geldige reden van het andere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan hun onderscheidend vermogen of reputatie.

- 22 Artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn is, zoals in rechtsoverweging 18 van dit arrest is aangegeven, niet toepasselijk indien geen verwarring bij het publiek kan ontstaan. In dit verband blijkt uit de tiende overweging van de considerans van de richtlijn, dat het verwarringsgevaar „van vele factoren afhangt en met name van de bekendheid van het merk op de markt, van de vraag in hoeverre een associatie mogelijk is met het gebruikte of ingeschreven teken [, en] van de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en van de geïdentificeerde waren of diensten”. Het verwarringsgevaar dient derhalve globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval.
- 23 Deze globale beoordeling dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkennis betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Blijkens de formulering van artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn, dat „bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie”, speelt de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument nu neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan.
- 24 Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Derhalve kan niet worden uitgesloten, dat een begripsmatige gelijkennis voortvloeiend uit het feit dat twee merken afbeeldingen met een overeenstemmende begripsinhoud gebruiken, verwarring kan doen ontstaan in een

geval waarin een ouder merk hetzij van huis uit, hetzij wegens zijn bekendheid bij het publiek, bijzondere onderscheidingskracht bezit.

- 25 In omstandigheden echter als die van het hoofdgeding, waarin het oudere merk geen bijzondere bekendheid geniet en bestaat uit een afbeelding met weinig suggestieve elementen, volstaat een louter begripsmatige gelijkenis tussen de merken niet om verwarringsgevaar te scheppen.
- 26 Mitsdien moet op de prejudiciële vraag worden geantwoord, dat het criterium „gevaar voor verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk”, als bedoeld in artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd, dat gevaar voor verwarring in de zin van deze bepaling niet reeds aanwezig kan worden geacht, indien het publiek twee merken wegens hun overeenstemmende begripsinhoud met elkaar zou kunnen associëren.

Kosten

- 27 De kosten door de Belgische, de Franse, de Luxemburgse en de Nederlandse regering en de regering van het Verenigd Koninkrijk alsmede de Commissie van de Europese Gemeenschappen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakt, kunnen niet voor vergoeding in aanmerking komen. Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen.

HET HOF VAN JUSTITIE,

uitspraak doende op de door Bundesgerichtshof bij beschikking van 29 juni 1995 gestelde vraag, verklaart voor recht:

Het criterium „gevaar voor verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk”, als bedoeld in artikel 4, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten moet aldus worden uitgelegd, dat gevaar voor verwarring in de zin van deze bepaling niet reeds aanwezig kan worden geacht, indien het publiek twee merken wegens hun overeenstemmende begripsinhoud met elkaar zou kunnen associëren.

Rodríguez Iglesias

Gulmann

Ragnemalm

Wathelet

Mancini

Moitinho de Almeida

Kapteyn

Murray

Edward

Puissochet

Hirsch

Jann

Sevón

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 11 november 1997.

De griffier

De president

R. Grass

G. C. Rodríguez Iglesias