

CONCLUSIE VAN ADVOCaat-GENERAAL
F. G. JACOBS
van 29 oktober 1998 *

1. In de onderhavige zaak verzoekt het Landgericht München I (Duitsland) het Hof om een prejudiciële beslissing over het begrip „verwarring [die] kan ontstaan” in artikel 5, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten¹ (hierna: „richtlijn”).

2. Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH (hierna: „Lloyd”) vervaardigt schoenen die zij sinds 1927 verkoopt onder het merk „Lloyd”. Zij is houdster van een aantal merken met het woordbestanddeel „Lloyd”.

3. Klijsen Handel BV (hierna: „Klijsen”) vervaardigt en verkoopt sinds 1991 in Duitsland (en sinds 1970 in Nederland) schoenen onder het merk „Loint’s”. Deze schoenen worden verkocht in winkels die gespecialiseerd zijn in gemakkelijke schoenen, en meer dan 90 % van de verkopen betreffen damesschoenen. Op 24 augustus 1994 verrichtte Klijsen de internationale inschrijving van het merk „Loint’s” met verzoek om uitbreiding van de bescherming tot Duitsland. Verder heeft zij op 26 februari 1996 het woord-beeldmerk „Loint’s”

laten inschrijven met uitbreiding van de bescherming tot Duitsland.

4. In het geding voor de verwijzende rechter verzoekt Lloyd onder meer het gebruik van het teken „Loint’s” voor schoeisel en toebehoren in Duitsland te verbieden. Volgens Lloyd kan het merk „Loint’s” met het merk „Lloyd” worden verward wegens de auditieve gelijkenis van de twee merken en wegens het bijzonder onderscheidend vermogen van het merk „Lloyd”, dat het gevolg is van het ontbreken van beschrijvende bestanddelen en van de grote bekendheid van het merk. Volgens de verwijzingsbeschikking was blijkens een onderzoek in november 1995 36 % van de totale bevolking van 14 tot 64 jaar bekend met het merk „Lloyd” en blijkens een onderzoek in april 1996 10 % van de mannelijke bevolking vanaf 14 jaar.

5. Van oordeel dat de door de twee merken gedekte waren identiek zijn, verwierp de verwijzende rechter het betoog van Klijsen, dat de waren van elkaar verschillen doordat het merk „Loint’s” uitsluitend voor gemakkelijke schoenen wordt gebruikt, terwijl Lloyd op deze markt nauwelijks actief is. De verwijzende rechter betwijfelt evenwel, of er tussen de twee merken verwarring kan ontstaan in de zin van artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn.

* Oorspronkelijke taal: Engels.

1 — Richtlijn 89/104/EEG van 21 december 1988 (PB 1989, L 40, blz. 1).

6. Artikel 5, lid 1, van de richtlijn bepaalt:

„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 economisch verkeer te verbieden:

a) (...)

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.”

7. Volgens de verwijzende rechter is er naar Duits recht en volgens de geldende Duitse rechtspraak waarschijnlijk verwarringsgevaar. Hij betwijfelt evenwel, of deze zienswijze verenigbaar is met de richtlijn. Weliswaar maakt de auditieve gelijkenis zijns inziens verwarring mogelijk, doch hij betwijfelt, of zoals Lloyd stelt, de heel opvallende „s” in het teken „Loint's” buiten beschouwing kan blijven. Voorts heeft hij twijfels aan de stelling van Lloyd, dat haar merk op grond van de bekendheidsgraad van 36 % een groter onderscheidend vermogen bezit, en hij wijst erop, dat blijkens voormeld consumentenonder-

zoek van november 1995 33 schoenmerken een bekendheidsgraad van meer dan 20 %, 13 een bekendheidsgraad van 40 % of meer, en 6 merken een bekendheidsgraad van 70 % of meer bleken te bezitten. De rechter heeft het Hof dan ook de volgende prejudiciële vragen voorgelegd:

„1) Is het voldoende voor het bestaan van verwarringsgevaar, wegens overeenstemming van het teken met het merk en de identiteit van de door het merk en het teken aangeduide waren of diensten, dat het merk en het teken elk uit één lettergreep bestaan, de beginklank en de enige tweeklank aan het begin ervan identiek zijn en de — enige — slotmedeklinker van het merk in het teken op soortgelijke wijze (t in plaats van d) terugkeert in een groep medeklinkers van drie letters, waaronder een s; kortom, is er strijd tussen de benamingen 'Lloyd' en 'Loint's'² voor schoenen?

2) Welke betekenis moet in dit verband worden gehecht aan het bepaalde in de richtlijn, dat het verwarringsgevaar het gevaar van associatie met het merk inhoudt?

² — Anders dan de schriftelijke opmerkingen van Lloyd en Klijsen verwijst de verwijzingsbeschikking naar „Loints” zonder afkappingstekens.

3) Kan bij een bekendheidsgraad van 10 % in de belanghebbende kringen reeds een groter onderscheidend vermogen en dus een grotere objectieve beschermingsomvang worden aangenomen?

Kan dit bij een bekendheidsgraad van 36 % het geval zijn?

Zou een dergelijke uitgebreide beschermingsomvang tot een ander antwoord op de eerste vraag leiden, zo deze door het Hof ontkennend werd beantwoord?

4) Heeft een merk reeds een groter onderscheidend vermogen, omdat het geen beschrijvende bestanddelen bevat?"

8. Alvorens ik deze vragen bespreek, zij, zoals de Commissie in haar schriftelijke opmerkingen deed, herinnerd aan de taakverdeling tussen het Hof en de nationale rechter volgens artikel 177 van het Verdrag. Het Hof heeft steeds de opvatting gehuldigd, dat zijn taak volgens dit artikel ertoe beperkt is de nationale rechter de voor de uitlegging van het toepasselijke gemeenschapsrecht nodige uitleggingsgegevens te verschaffen om hem in staat te stellen het bij hem aanhangig geschil op te lossen. De nationale rechter moet het toepasselijke gemeenschapsrecht, zoals dit

door het Hof is uitgelegd, op het concrete geval toepassen.³

9. Onder de impuls van nationale rechters heeft het Hof bij gelegenheid ongetwijfeld arresten gewezen die nauw verband hielden met de feiten in bepaalde zaken. Het onderscheid tussen uitlegging en toepassing is niet haarscherp — in feite kan de uitlegging als een bestanddeel van de procedure van toepassing van een rechtsregel worden beschouwd. Vrijwel iedere vraag, hoe specifiek zij voor de feitelijke toedracht van een zaak ook mag zijn, kan in de vorm van een abstracte uitleggingsvraag worden gesteld. Dat wordt geïllustreerd door de eerste vraag van de verwijzende rechter die als een abstracte uitleggingsvraag of als een uitdrukkelijke vraag naar een mogelijke strijd tussen de merken „Lloyd” en „Loint's” is geformuleerd.

10. Mijns inziens kan evenwel een onderscheid worden gemaakt tussen het verschaffen van algemene uitleggingsgegevens die dienstbaar kunnen zijn in andere zaken betreffende de toepassing van dezelfde bepaling, en de omstandige beoordeling van de feiten van de betrokken zaak. In casu wordt het Hof duidelijk verzocht deze laatste taak te vervullen, dat wil zeggen, eigenlijk het voor de nationale rechter aanhangige geschil te beslechten door te beslissen, of gelet op de feiten verwarring tussen de twee merken kan ontstaan.

³ — Zie bijvoorbeeld arrest van 8 februari 1990, *Shipping and Forwarding Enterprise Safe* (C-320/88, Jurispr. blz. I-285).

11. Op een gebied zoals het onderhavige zijn er mijns inziens een aantal redenen waarom het Hof de taakverdeling tussen het Hof en de nationale rechters bijzonder strikt in acht dient te nemen. Om te beslissen of er verwarring tussen een merk en een teken kan ontstaan, moet tot in bijzonderheden op alle voor de nationale rechter voorgelegde bewijsmiddelen worden ingegaan. Dat ligt dus meer op de weg van de nationale rechter.

12. Bovendien is de richtlijn weliswaar aldus uit te leggen, dat daarbij eenvormige criteria voor de beoordeling van het verwarringsgevaar zijn vastgesteld, doch deze criteria kunnen in de lidstaten met name wegens taalverschillen anders zijn toe te passen. Terwijl „Lloyd” en „Loint's” bijvoorbeeld voor Engelstaligen slechts een geringe auditieve of visuele gelijkenis vertonen, kan zulks voor Duitstaligen niet het geval zijn, aangezien de letter „t” en de eindletter „d” in het Duits op dezelfde wijze worden uitgesproken. Het lijkt dus wenselijk, dat de nationale rechters van een lidstaat beslissen, of er in deze staat bij het publiek verwarring kan ontstaan.

13. Voorts zij erop gewezen, dat op het onderhavige gebied relatief weinig rechtscriteria uit de richtlijn zijn af te leiden en zij toch op een vrijwel onbeperkt aantal feitelijke situaties zijn toe te passen. In deze omstandigheden kan het Hof tot de eenvormige toepassing van de richtlijn en tot de rechtszekerheid doeltreffender bijdragen door de bij de beoordeling van het verwarringsgevaar toe te passen algemene criteria

en vooral de maatstaf duidelijk vast te stellen, veeleer dan door een beslissing te geven die al te nauw verband houdt met de feiten van een bepaalde zaak.

14. Tegen deze achtergrond kunnen de vragen van de nationale rechter worden geherformuleerd als volgt:

- welke criteria moeten worden gehanteerd ter beoordeling of er verwarring kan ontstaan, en in het bijzonder welke betekenis moet worden gehecht aan de auditieve gelijkenis tussen het merk en het teken,
- welke betekenis moet worden gehecht aan het feit dat het verwarringsgevaar „het gevaar van associatie” inhoudt,
- onder welke omstandigheden moet een merk onderscheidend vermogen worden toegekend en in het bijzonder welke betekenis moet worden gehecht aan de bekendheidsgraad van het merk en aan het ontbreken van beschrijvende bestanddelen, en
- welke betekenis komt het onderscheidend vermogen van een merk toe bij de beoordeling van het verwarringsgevaar?

15. Nadat de nationale rechter zijn verzoek in de onderhavige zaak had ingediend, wees het Hof zijn arrest in de zaak SABEL⁴ betreffende artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn dat in nagenoeg dezelfde bewoordingen als artikel 5, lid 1, sub b, is gesteld, doch de registratie of nietigheid van een merk betreft. Mijns inziens bevat dit arrest vele van de door de verwijzende rechter gevraagde uitleggingsgegevens.

16. Aangaande de betekenis van het begrip „gevaar van associatie”, waar het in de tweede vraag van de verwijzende rechter om gaat, verklaarde het Hof in de zaak SABEL het volgende:

„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 het gevaar 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.

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’.”⁵

17. Wat de overige in de onderhavige zaak voorgelegde vragen betreft, gaf het Hof in de zaak SABEL de volgende uitleggingsgegevens over de wijze van beoordeling van het verwarringsgevaar:

„Artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn is, zoals in punt 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.

Deze globale beoordeling dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkheid betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende

4 — Arrest van 11 november 1997 (C-251/95, Jurispr. blz. I-6191).

5 — Arrest SABEL, punten 18 en 19.

bestanddelen. Blijkens de formulering van artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn, dat 'bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar 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.

Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Derhalve kan niet worden uitgesloten, dat een begripsmatige gelijkenis 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.

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.

Mitsdien moet op de prejudiciële vraag worden geantwoord, dat het criterium 'gevaar voor verwarring, inhoudende het gevaar 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." ⁶

18. In de context van de onderhavige zaak kan de volgende aanvulling dienstig zijn. Wat de eerste vraag betreft, blijkt duidelijk uit het arrest SABEL, dat het verwarringsgevaar in zijn geheel in het licht van alle relevante omstandigheden moet worden beoordeeld. Naar omstandigheden is het, anders dan Lloyd stelt, dus aanbevelenswaard niet alleen de graad van auditieve gelijkenis van het merk en het teken, maar ook de graad (of het ontbreken) van visuele en begripsmatige gelijkenis te onderzoeken. Indien er geen visuele of begripsmatige gelijkenis is, dient te worden onderzocht of, gelet op alle omstandigheden, waaronder de aard van de producten en de voorwaarden waarin zij worden verhandeld, de graad van auditieve gelijkenis op zich een verwarringsgevaar kan scheppen.

19. Zoals blijkt uit de tiende overweging van de considerans van de richtlijn is „de wijze waarop het gevaar van verwarring kan worden vastgesteld, en in het bijzonder de bewijslast, een zaak (...) van nationaal procesrecht, waarop deze richtlijn geen betrekking heeft". De nationale rechter

⁶ — Arrest SABEL, punten 22-26.

zal bij de beoordeling van het verwarringsgevaar dus nationale bewijsregels toepassen.

20. De bij deze beoordeling toe te passen maatstaf en criteria zijn evenwel een zaak van gemeenschapsrecht. Zoals Klijsen betoogt, moet het verwarringsgevaar naar behoren gestaafd worden en werkelijk bestaan — het mag niet alleen hypothetisch of vaag zijn. Van oordeel dat een merk in zijn geheel en niet in zijn verschillende onderdelen moet worden bekeken, paste het Hof in het arrest SABEL de maatstaf van de gemiddelde consument van de betrokken waren en diensten toe. Anders dan Lloyd ter terechtzitting betoogde, strookt deze maatstaf met de arresten van het Hof in andere zaken waarin werd getoetst of een beschrijving, een handelsmerk of reclame de consument kon misleiden. In deze zaken is het Hof uitgegaan van de vermoedelijke verwachtingen van een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten of diensten.⁷ Mijns inziens geldt hier hetzelfde criterium. Zoals ik in de punten 50 en 51 van mijn conclusie in de zaak SABEL verklaarde, zou een overdreven hoog beschermingsniveau de integratie van de nationale markten belemmeren door het vrije verkeer van

waren en diensten tussen lidstaten ongeachtvaardigd te beperken, en afbreuk doen aan het eigenlijke doel van de richtlijn.

21. Wat de derde vraag betreft, blijkt duidelijk uit het arrest SABEL, dat een merk van huis uit of door zijn bekendheid bij het publiek een bijzonder onderscheidend vermogen kan hebben en dat „het verwarringsgevaar (...) des te groter [is] naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is”. De nationale rechter wenst te vernemen, of er een drempel is waarboven een merk op grond van zijn bekendheid een bijzonder onderscheidend vermogen heeft en of het een grotere „objectieve beschermingsomvang” geniet. De richtlijn strekt evenwel niet tot vaststelling van een dergelijke drempel. Naast andere factoren speelt de bekendheidsgraad een rol bij de beoordeling van het verwarringsgevaar in zijn geheel voor een gewone gebruiker van de betrokken soort goederen of diensten. Er is geen specifieke drempel waarboven de bekendheidsgraad beslissend wordt.

22. Wat de vierde vraag betreft, blijkt duidelijk uit het arrest SABEL⁸, dat het verwarringsgevaar groter kan zijn, wanneer het merk van huis uit een bijzonder onderscheidend vermogen bezit. Dat is het geval wanneer het bepaalde auditieve, visuele en begripsmatige kenmerken heeft, waardoor het zich op bijzondere wijze van andere

7 — Zie laatstelijk arrest van 16 juli 1998, Gut Springenheide en Tusky (C-210/96, Jurispr. blz. I-4637, punten 30 en 31). Zie ook arresten van 7 maart 1990, GB-Inno-BM (C-362/88, Jurispr. blz. I-667); 13 december 1990, Pall (C-238/89, Jurispr. blz. I-4827); 18 mei 1993, Yves Rocher (C-126/91, Jurispr. blz. I-2361); 2 februari 1994, Verband Sozialer Wettbewerb (C-315/92, Jurispr. blz. I-317); 29 juni 1995, Langguth (C-456/93, Jurispr. blz. I-1737); en 6 juli 1995, Mars (C-470/93, Jurispr. blz. I-1923). Zie conclusie van advocaat-generaal Fennelly van 29 september 1998 in de zaak Verbraucherschutzverein/Sektkellerei G. C. Kessler (C-303/97, arrest van 28 januari 1999, Jurispr. blz. I-513, I-515, inz. punten 29 e.v.).

8 — Zie ook arrest van 29 september 1998, Canon (C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punten 17 en 18).

tekens onderscheidt. Dit kan op het eerste gezicht vreemd lijken, omdat kan worden gedacht dat het verwarringsgevaar des te geringer zal zijn, naarmate een merk van huis uit meer onderscheidend is. Kennelijk is er evenwel een groter verwarringsgevaar tussen een merk en een teken die op elkaar gelijken, omdat zij alle twee door bepaalde ongewone of originele elementen worden gekenmerkt, dan tussen een merk en een teken met overeenstemmende doch minder onderscheidende kenmerken. Dat een merk en een teken alle twee duidelijk kunnen worden onderscheiden van andere merken, doordat zij dezelfde originele of ongewone

kenmerken vertonen, verhoogt het verwarringsgevaar.

23. Mijns inziens kan het volledig ontbreken van beschrijvende bestanddelen een factor zijn bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een merk, doch op zich heeft het merk daarom nog geen bijzonder onderscheidend vermogen; ondanks het ontbreken van beschrijvende bestanddelen kan een merk nog altijd originele kenmerken ontberen of in de betrokken lidstaat banaal zijn.

Conclusie

24. Mitsdien concludeer ik, dat de vragen van het Landgericht München I moeten worden beantwoord als volgt:

„1) Bij de beoordeling van het verwarringsgevaar in de zin van artikel 5, 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 lidstaten, tussen een merk en een teken die voor dezelfde waren worden gebruikt, moet de nationale rechter nagaan, of er voor een gemiddelde consument van de betrokken soort waren in de betrokken lidstaat een werkelijk en naar behoren gestaafd verwarringsgevaar bestaat. Bij deze beoordeling moet de rechter alle relevante factoren, in het bijzonder de graad van auditieve, visuele of begripsmatige gelijkenis tussen het merk en het teken, alsook het onderscheidend vermogen van het merk, hetzij van huis uit, hetzij op grond van zijn bekendheidsgraad, in hun geheel beoordelen.

- 2) Het begrip van het gevaar van associatie in de zin van artikel 5, lid 1, sub b, is geen alternatief voor het begrip van het verwarringsgevaar, maar dient tot nadere bepaling van de draagwijdte ervan.

- 3) De richtlijn stelt geen drempel vast waarboven een merk op grond van zijn bekendheidsgraad zonder meer een bijzonder onderscheidend vermogen heeft en het een grotere bescherming geniet. De bekendheidsgraad van een merk is een factor waarmee bij de beoordeling van het verwarringsgevaar in zijn geheel rekening moet worden gehouden. Hoe groter de bekendheidsgraad van het merk is, hoe groter het verwarringsgevaar met een daarmee overeenstemmend teken is.

- 4) De omstandigheid dat een merk geen beschrijvende bestanddelen bevat, kan een factor bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een merk zijn, doch verhoogt op zich niet het verwarringsgevaar.”