



Jurisprudentie

ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer)

8 juni 2017*

„Prejudiciële verwijzing — Intellectuele eigendom — Uniemerkt — Verordening (EG) nr. 207/2009 — Artikelen 9 en 15 — Indiening van het teken ‚bloem van de katoenplant‘ door een vereniging — Inschrijving als individueel merk — Concessie van licentieovereenkomsten voor het gebruik van dit merk aan textielfabrikanten die lid zijn van deze vereniging — Vordering tot nietig- of vervallenverklaring — Begrip ‚normaal gebruik‘ — Wezenlijke functie van herkomstaanduiding”

In zaak C-689/15,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door het Oberlandesgericht Düsseldorf (hoogste deelstaatrechter Düsseldorf, Duitsland) bij beslissing van 15 december 2015, ingekomen bij het Hof op 21 december 2015, in de procedure

W. F. Gözze Frottierweberei GmbH,

Wolfgang Gözze

tegen

Verein Bremer Baumwollbörse,

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. Wathelet,

griffier: X. Lopez Bancalari, administrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 19 oktober 2016,

gelet op de opmerkingen van:

- W. F. Gözze Frottierweberei GmbH en Wolfgang Gözze, vertegenwoordigd door M. Hermans en I. Heß, Rechtsanwältinnen,
- Verein Bremer Baumwollbörse, vertegenwoordigd door C. Opatz, Rechtsanwalt,
- de Duitse regering, vertegenwoordigd door M. Hellmann, T. Henze en J. Techert als gemachtigden,

* Procestaal: Duits

— de Europese Commissie, vertegenwoordigd door T. Scharf en J. Samnadda als gemachtigden,
gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 1 december 2016,
het navolgende

Arrest

- 1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerkt (PB 2009, L 78, blz. 1).
- 2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen enerzijds W. F. Gözze Frottierweberei GmbH (hierna: „Gözze”) en Wolfgang Gözze en anderzijds de vereniging Verein Bremer Baumwollbörse (hierna: „VBB”), betreffende het gebruik door Gözze van een teken dat overeenstemt met een Uniemerkt waarvan VBB houdster is, alsook de vraag of sprake is van een normaal gebruik van dit merk.

Toepasselijke bepalingen

- 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. Gelet op de datum van de feiten van het hoofdgeding moet de onderhavige prejudiciële verwijzing echter worden onderzocht in het licht van verordening nr. 207/2009 zoals deze vóór bovengenoemde wijziging van kracht was.
- 4 Artikel 4 van verordening nr. 207/2009 bepaalt:
„[Unie]merken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden.”
- 5 Artikel 7, lid 1, van deze verordening luidt als volgt:
„Geweigerd wordt inschrijving van:
a) tekens die niet in overeenstemming zijn met artikel 4;
b) merken die elk onderscheidend vermogen missen;
c) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van 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;
d) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden;
[...]
g) merken die het publiek kunnen misleiden, bijvoorbeeld ten aanzien van soort, kwaliteit of plaats van herkomst van de waren of diensten;

[...]”

- 6 In artikel 9, lid 1, van voornoemde verordening is het volgende bepaald:

„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;

[...]”

- 7 Artikel 15 van verordening nr. 207/2009 bepaalt:

„1. Een [Unie]merk waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de [Unie] geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, is vatbaar voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken.

[...]

2. Het gebruik van het [Unie]merk met toestemming van de houder geldt als gebruik door de merkhouder.”

- 8 Artikel 22, lid 1, van deze verordening preciseert:

„Een [Unie]merk kan het voorwerp zijn van een licentie voor alle of voor een deel van de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en voor de gehele [Unie] of voor een deel daarvan. [...]”

- 9 Artikel 51, lid 1, van die verordening is als volgt verwoord:

„De rechten van de houder van het [Unie]merk worden op vordering bij het [Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)] of op reconventionele vordering in een inbreukprocedure vervallen verklaard:

- a) wanneer het merk in een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal in de [Unie] is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en er geen geldige reden is voor het niet gebruiken [...];
- b) wanneer het merk door toedoen of nalaten van de merkhouder tot de in de handel gebruikelijke benaming is geworden van een waar of dienst waarvoor het ingeschreven is;
- c) indien het merk als gevolg van het gebruik dat ervan wordt gemaakt door de merkhouder of met zijn instemming, voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, het publiek kan misleiden, met name over de soort, de kwaliteit of de plaats van herkomst van deze waren of diensten.”

10 Artikel 52, lid 1, van diezelfde verordening nr. 207/2009 bepaalt het volgende:

„Het [Unie]merk wordt op vordering bij het Bureau of op reconventionele vordering in een inbreukprocedure nietig verklaard, wanneer:

a) het is ingeschreven in strijd met artikel 7;

[...]”

11 Artikel 66 van verordening nr. 207/2009 luidt:

„1. Een collectief [Unie]merk is een [Unie]merk dat bij de aanvraag als zodanig wordt aangewezen en op grond waarvan de waren of diensten van de leden van de vereniging die merkhouders is, onderscheiden kunnen worden van die van andere ondernemingen. [...]

2. In afwijking van artikel 7, lid 1, onder c), kunnen collectieve [Unie]merken in de zin van lid 1 ook bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen wijzen op de plaats van herkomst van de waren of diensten. Een collectief merk staat de merkhouders niet toe, een derde te verbieden om in het economische verkeer deze tekens of aanduidingen te gebruiken, voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel; met name kan een dergelijk merk niet worden ingeroepen tegen een derde die gerechtigd is een geografische benaming te gebruiken.

3. Tenzij in de artikelen 67 tot en met 74 anders wordt bepaald, is deze verordening van toepassing op collectieve [Unie]merken.”

12 Artikel 67 van deze verordening bepaalt:

„1. De aanvrager van een collectief [Unie]merk moet binnen de gestelde termijn een reglement indienen.

2. Het reglement bepaalt welke personen het merk mogen gebruiken, onder welke voorwaarden iemand tot de vereniging behoort en onder welke voorwaarden, voor zover deze bestaan, met inbegrip van sancties, het merk kan worden gebruikt. Het reglement van een in artikel 66, lid 2, bedoeld merk moet het lidmaatschap van de vereniging die houder is van dat merk openstellen voor eenieder wiens waren uit het betrokken geografische gebied afkomstig zijn.

[...]”

13 In artikel 71 van deze verordening staat te lezen:

„1. De houder van het Uniecertificeringsmerk legt elke wijziging van het gebruiksreglement voor aan het [EUIPO].

2. Wanneer het gewijzigde reglement niet voldoet aan artikel 67 of een in artikel 68 vermelde afwijzingsgrond doet ontstaan, wordt de wijziging niet in het register vermeld. [...]

[...]”

14 In artikel 73 van voornoemde verordening heet het:

„Behalve op de in artikel 51 vermelde gronden, wordt de houder van een collectief [Unie]merk op vordering bij het [EUIPO] of op reconventionele vordering in een inbreukprocedure van zijn rechten vervallen verklaard wanneer:

a) de merkhouder geen redelijke maatregelen neemt om te voorkomen dat het merk wordt gebruikt op een wijze die niet strookt met de eventuele voorwaarden van het reglement, waarvan wijzigingen zo nodig in het register vermeld zijn;

[...]

c) een wijziging van het reglement in het register vermeld is in strijd met artikel 71, lid 2, tenzij de merkhouder door een nieuwe wijziging van het reglement voldoet aan de in dat lid gestelde eisen.”

15 De versie van verordening nr. 207/2009 die voortvloeit uit verordening 2015/2424 bevat een nieuwe afdeling, met als opschrift „Uniecertificeringsmerken”, bestaande uit de artikelen 74 bis tot en met 74 duodecies van verordening nr. 207/2009.

16 Artikel 74 bis daarvan luidt als volgt:

„1. Een Uniecertificeringsmerk is een Uniemerkt dat bij de aanvraag als zodanig wordt omschreven en op grond waarvan de waren of diensten die door de houder van het merk zijn gecertificeerd met betrekking tot het materiaal, de wijze van vervaardiging van waren of verrichting van diensten, kwaliteit, nauwkeurigheid of ander kenmerken, met uitzondering van de geografische herkomst, kunnen worden onderscheiden van waren en diensten die niet als zodanig zijn gecertificeerd.

2. Een natuurlijke of rechtspersoon, met inbegrip van publiekrechtelijke instellingen, autoriteiten en instanties, kan Uniecertificeringsmerken aanvragen op voorwaarde dat die persoon geen activiteiten uitoefent waarbij waren worden geleverd of diensten worden verricht van het soort waarop het merk betrekking heeft.

[...]”

17 Ingevolge artikel 4 van verordening 2015/2424 zullen de in de punten 15 en 16 van het onderhavige arrest weergegeven bepalingen in wezen van toepassing zijn vanaf 1 oktober 2017.

Hoofdgeding en prejudiciële vragen

18 VBB is een vereniging die zich bezighoudt met verschillende activiteiten die verband houden met katoen. Zij is houdster van het hierna weergegeven Uniebeeldmerk, dat op 22 mei 2008 is ingeschreven voor een aantal waren waaronder textiel (hierna: „merk bloem van de katoenplant”):



19 Uit de aan het Hof overgelegde stukken en de ter terechtzitting van het Hof verstrekte toelichtingen blijkt dat dit beeldteken (hierna: „teken bloem van de katoenplant”) gedurende verschillende decennia vóór deze inschrijving door fabrikanten van uit katoenvezels vervaardigd textiel is gebruikt ter certificering van de samenstelling en de kwaliteit van hun producten.

- 20 Sinds voornoemde inschrijving heeft VBB licentieovereenkomsten betreffende haar merk bloem van de katoenplant gesloten met ondernemingen die lid werden van deze vereniging. Deze ondernemingen verbinden zich ertoe dit merk enkel te gebruiken voor uit katoenvezels van goede kwaliteit vervaardigde producten. VBB mag controleren of deze verplichting wordt nagekomen.
- 21 Gözze, waarvan W. Gözze directeur is en die geen lid van VBB is en geen licentieovereenkomst met deze vereniging heeft gesloten, vervaardigt textiel van zuiver katoen waarop zij sinds tientallen jaren het teken bloem van de katoenplant aanbrengt.
- 22 Op 11 februari 2014 heeft VBB een inbreukvordering tegen Gözze en W. Gözze ingesteld bij de voor het Uniemerkt bevoegde rechter, het Landgericht Düsseldorf (deelstaatrechter van eerste aanleg, Düsseldorf, Duitsland), wegens de verkoop door Gözze van handdoeken waaraan een hangetiket wordt aangebracht waarvan de achterzijde hieronder wordt weergegeven:



- 23 In het kader van deze procedure heeft Gözze op 14 april 2014 een reconventionele vordering tot nietigverklaring – vanaf 22 mei 2008 –, subsidiair tot vervallenverklaring – vanaf 23 mei 2013 – van dat merk ingesteld.
- 24 Volgens haar is het teken bloem van de katoenplant louter beschrijvend en mist het dus elk onderscheidend vermogen. Zij stelt dat dit teken niet als herkomstaanduiding kan dienen en het niet binnen de bij artikel 15 van verordening nr. 207/2009 gestelde termijn normaal is gebruikt door VBB of door haar licentienemers, en dat het hoe dan ook niet als merk had mogen worden ingeschreven.
- 25 Bij vonnis van 19 november 2014 heeft het Landgericht Düsseldorf de vordering van VBB toegewezen en de reconventionele vordering van Gözze afgewezen.
- 26 Deze rechterlijke instantie was van oordeel dat het betrokken teken als herkomstaanduiding kan fungeren. Gelet op de hoge mate van overeenstemming tussen het op de etiketten van Gözze gebruikte teken bloem van de katoenplant en het merk bloem van de katoenplant van VBB, bestond er volgens deze rechter bovendien gevaar voor verwarring in de zin van artikel 9, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009.
- 27 Gözze is tegen deze beslissing opgekomen bij het Oberlandesgericht Düsseldorf (hoogste deelstaatrechter Düsseldorf, Duitsland).
- 28 Deze laatste rechterlijke instantie is het stellig eens met de vaststelling van de eerste rechter dat het op de waren van Gözze aangebrachte teken bloem van de katoenplant in hoge mate overeenstemt met het merk bloem van de katoenplant van VBB, aangezien het daarvan enkel verschilt wat de kleur betreft die Gözze gewoonlijk ervoor gebruikt.
- 29 Ook al gebruikt Gözze het teken bloem van de katoenplant op die manier voor identieke waren, dit wil volgens deze rechter echter nog niet zeggen dat de inbreukvordering van VBB moet worden toegewezen. Het publiek ziet in dit teken en in het merk bloem van de katoenplant immers bovenal een „kwaliteitslabel”. Derhalve zou kunnen worden geoordeeld dat het gebruik van dat teken en van

dat merk niets zegt over de herkomst van de betrokken producten. Daaruit zou kunnen worden geconcludeerd dat de rechten van VBB op het merk bloem van de katoenplant vervallen moeten worden verklaard omdat geen „normaal gebruik” ervan is gemaakt in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009, en dat Gözze zich niet aan inbreuk schuldig maakt.

- 30 Het Oberlandesgericht Düsseldorf vraagt zich voorts af of, in omstandigheden zoals die in het hoofdgeding, het merk moet worden geacht het publiek te kunnen misleiden in de zin van artikel 7, lid 1, onder g), van voornoemde verordening. In de praktijk controleert VBB namelijk slechts zeer zelden de kwaliteit van de door haar licentienemers verhandelde producten.
- 31 Deze rechterlijke instantie is ten slotte van oordeel dat in voorkomend geval zou kunnen worden overwogen om het gebruik van een individueel Uniemark zoals het merk bloem van de katoenplant gelijk te stellen met het gebruik van een collectief Uniemark. Hierdoor zou volgens de voor collectieve merken geldende beginselen kunnen worden geoordeeld dat het aanbrengen van een dergelijk merk op de betrokken waren als herkomstaanduiding fungeert wanneer het publiek daaruit afleidt dat de houder van het merk de kwaliteit van die producten heeft gecontroleerd. Indien het Hof deze benadering goedkeurt, zou naar het oordeel van deze rechter kunnen worden gedacht aan toepassing, mutatis mutandis, van artikel 73, onder a), van verordening nr. 207/2009 inzake collectieve merken, dat bepaalt dat een merk vervallen moet worden verklaard indien de houder ervan geen passende maatregelen neemt om te voorkomen dat het wordt gebruikt op een wijze die niet strookt met de in het gebruiksreglement vastgestelde gebruiksvoorwaarden.
- 32 In die omstandigheden heeft het Oberlandesgericht Düsseldorf besloten om de behandeling van de zaak te schorsen en het Hof te verzoeken om een prejudiciële beslissing over de hierna volgende vragen:
- „1) Kan er bij het gebruik van een individueel merk als keurmerk sprake zijn van een gebruik als merk in de zin van artikel 9, lid 1, en artikel 15, lid 1, van verordening [nr. 207/2009] voor de waren waarvoor het wordt gebruikt?
- 2) Bij een bevestigend antwoord op de eerste vraag: moet een dergelijk merk overeenkomstig artikel 52, lid 1, onder a), juncto artikel 7, lid 1, onder g), nietig of met overeenkomstige toepassing van artikel 73, onder c), van verordening [nr. 207/2009] vervallen worden verklaard wanneer de merkhouder niet door regelmatige kwaliteitscontroles bij zijn licentienemers waarborgt dat de kwaliteitsverwachtingen die het publiek aan dit teken verbindt, juist zijn?”

Beantwoording van de prejudiciële vragen

Eerste vraag

- 33 Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 aldus moet worden uitgelegd dat het aanbrengen van een individueel Uniemark – door de houder ervan of met zijn instemming – op waren als keurmerk kan worden beschouwd als gebruik daarvan – als merk – dat onder het begrip „normaal gebruik” in de zin van deze bepaling valt, zodat de houder van dat merk het recht behoudt om overeenkomstig artikel 9, lid 1, onder b), van deze verordening een derde te verbieden een overeenstemmend teken aan te brengen op identieke waren, gelet op het bestaan van het in deze laatste bepaling vermelde gevaar voor verwarring.

- 34 Wat artikel 9, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 betreft, uit deze bepaling volgt ondubbelzinnig dat, in een situatie zoals die in het hoofdgeding, waarin niet wordt betwist dat de derde, te weten Gözze, zonder toestemming van de merkhouder in het economisch verkeer een teken gebruikt dat met betrekking tot dezelfde waren met dat merk overeenstemt, die merkhouder dat gebruik kan verbieden indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan.
- 35 Dat is het geval wanneer het publiek kan menen dat de waren of diensten die door het door de derde gebruikte teken worden aangeduid en die welke door het merk worden aangeduid, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (zie met name arresten van 6 oktober 2005, Medion, C-120/04, EU:C:2005:594, punt 26; 10 april 2008, adidas en adidas Benelux, C-102/07, EU:C:2008:217, punt 28, en 25 maart 2010, BergSpechte, C-278/08, EU:C:2010:163, punt 38).
- 36 Gelet op de hoge mate van overeenstemming tussen het teken bloem van de katoenplant dat op de door Gözze verhandelde katoenen textielwaren wordt aangebracht en het merk bloem van de katoenplant dat wordt aangebracht op de waren die door de licentienemers van VBB worden verkocht, heeft de verwijzende rechter in zijn verwijzingsbeslissing te kennen gegeven dat het duidelijk vaststaat dat gevaar voor verwarring tussen dit teken en dat merk bestaat. Deze rechter heeft evenwel twijfels over de vraag of VBB, indien geen „normaal gebruik” van dat merk zou zijn gemaakt in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009, geen aanspraak meer op het betrokken merk kan maken. In dat geval overweegt deze rechter namelijk om de reconventionele vordering van Gözze strekkende tot vervallenverklaring van het merk bloem van de katoenplant toe te wijzen.
- 37 Wat het voornoemde artikel 15, lid 1, betreft, is het vaste rechtspraak dat van een merk „normaal gebruik” wordt gemaakt in de zin van deze bepaling, wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan de inschrijving ervan verbonden rechten te behouden (zie met name arresten van 11 maart 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, punt 43; 13 september 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C-234/06 P, EU:C:2007:514, punt 72, en 19 december 2012, Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, punt 29).
- 38 In casu staat vast dat het aanbrengen – door de licentienemers van VBB – van het merk bloem van de katoenplant op hun producten, ertoe strekt een afzet voor deze waren te creëren of te behouden.
- 39 Dat een merk wordt gebruikt om een afzet te vinden of te behouden voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en niet met het enkele doel om de aan dit merk verbonden rechten te behouden, volstaat echter niet om te concluderen dat sprake is van „normaal gebruik” in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009.
- 40 Zoals het Hof in de in punt 37 van het onderhavige arrest in herinnering geroepen rechtspraak heeft aangegeven, is het evenzo noodzakelijk dat het merk wordt gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie ervan.
- 41 Voor individuele merken is de wezenlijke functie van het merk daarin gelegen, dat aan de consument of de eindverbruiker de identiteit van de oorsprong van de gemerkte waren of diensten wordt gewaarborgd, zodat hij deze van waren of diensten van andere herkomst kan onderscheiden zonder gevaar voor verwarring. Om zijn rol als essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging dat het Verdrag tot stand wil brengen, te kunnen vervullen, dient het merk immers de waarborg te bieden dat alle van dat merk voorziene waren of diensten zijn vervaardigd of verricht onder controle van een en dezelfde onderneming, die kan worden geacht voor de kwaliteit ervan in te staan (zie met name arresten van 29 september 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, punt 28; 12 november 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, punt 48, en 6 maart 2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company, C-409/12, EU:C:2014:130, punt 20).

- 42 Het voor de toepassing van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 gestelde vereiste dat het merk in overeenstemming met de wezenlijke functie van herkomstaanduiding wordt gebruikt, vloeit voort uit het feit dat een merk weliswaar ook voor andere functies kan worden gebruikt, zoals de functie die erin bestaat de kwaliteit te garanderen of de communicatie-, de investerings- en de reclamefunctie (zie dienaangaande met name arresten van 18 juni 2009, L'Oréal e.a., C-487/07, EU:C:2009:378, punt 58, en 22 september 2011, Interflora en Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, punt 38), maar het merk blijft onderworpen aan de bij deze verordening vastgestelde sancties wanneer het gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar niet is gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie ervan. In dat geval worden de rechten van de houder van het merk volgens de in artikel 51, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 vastgestelde voorwaarden vervallen verklaard, tenzij hij een geldige reden kan aanvoeren voor het niet gebruiken van het merk ter vervulling van de wezenlijke functie ervan.
- 43 Het is tegen de achtergrond van de hierboven uiteengezette beginselen dat moet worden onderzocht of het gebruik van een individueel merk, zoals dit welk aan de orde is in het hoofdgeding, als keurmerk, kan worden aangemerkt als een gebruik dat overeenstemt met de wezenlijke functie van het merk.
- 44 In dit verband mag de wezenlijke functie van het merk niet worden verward met de andere – in punt 42 van het onderhavige arrest in herinnering gebrachte – functies die het merk eventueel kan vervullen, zoals die welke erin bestaat de kwaliteit te waarborgen.
- 45 Wanneer het gebruik van een individueel merk weliswaar strekt tot certificering van de samenstelling en de kwaliteit van de waren of diensten, maar de consument niet de waarborg biedt dat alle van dat merk voorziene waren of diensten zijn vervaardigd of verricht onder controle van een en dezelfde onderneming die kan worden geacht voor de kwaliteit ervan in te staan, voldoet dit gebruik niet aan het vereiste van een gebruik overeenkomstig de functie van herkomstaanduiding.
- 46 Hieruit volgt dat, zoals de advocaat-generaal in de punten 47 en 56 van zijn conclusie heeft opgemerkt, het gebruik van een teken niet een overeenkomstig de wezenlijke functie van het individuele merk verricht gebruik kan vormen wanneer het aanbrengen ervan op de waren louter dient als aanduiding van de kwaliteit daarvan en daarnaast niet ertoe strekt te waarborgen dat de waren afkomstig zijn van een en dezelfde onderneming onder wiens controle zij zijn vervaardigd en die aansprakelijk kan worden gehouden voor de kwaliteit ervan.
- 47 VBB heeft ter terechtzitting voor het Hof betoogd dat zij in het hoofdgeding een door de staat gemachtigde vereniging is (*kraft staatlicher Verleihung*), dat zij de uit de afgifte van de licenties voor haar merk betrokken opbrengsten gebruikt voor activiteiten ter bevordering van de afzet van katoen, dat zij publicaties met informatie over katoen publiceert en seminars over dit thema organiseert, dat zij ook als arbitragegerecht optreedt en zij overigens belast is met een openbare taak, doordat zij deelneemt aan de vaststelling van de „CIF-prijs Bremen”, die een referentiewaarde voor katoen op de markt vormt.
- 48 Uit het aldus door VBB voor het Hof uiteengezette doel van deze vereniging kan worden afgeleid dat die vereniging niet betrokken is bij de vervaardiging van de producten van haar licentienemers en dat zij evenmin aansprakelijk is voor die producten.
- 49 Het staat evenwel aan de verwijzende rechter om op basis van alle gegevens die hem door partijen in het hoofdgeding zijn overgelegd, te verifiëren of uit ter zake dienende en onderling samenhangende elementen kan worden afgeleid of het aanbrengen van het merk bloem van de katoenplant van VBB door de licentienemers van deze vereniging op hun producten de consument de waarborg biedt dat deze producten afkomstig zijn van een en dezelfde onderneming, namelijk VBB als overkoepelende entiteit van haar leden, onder wiens controle die producten zijn vervaardigd en die kan worden geacht voor de kwaliteit ervan in te staan.

- 50 Hoe dan ook kan het feit dat de licentieovereenkomsten VBB toestaan om na te gaan of de licentienemers uitsluitend katoenvezels van goede kwaliteit gebruiken, niet als een dergelijk element worden beschouwd. Hieruit blijkt hoogstens dat VBB de kwaliteit van de gebruikte grondstoffen certificeert. Zoals volgt uit artikel 66 van verordening nr. 207/2009 en artikel 74 bis dat in deze verordening is ingevoegd bij verordening 2015/2424, kan een dergelijke certificering in voorkomend geval volstaan om ervan uit te gaan dat een merk dat geen individueel merk is, zijn functie van herkomstaanduiding vervult. Bedoeld artikel 66 preciseert immers dat een collectief merk zijn functie van aanduiding van herkomst vervult wanneer „op grond [d]aarvan de waren of diensten van de leden van de vereniging die merkhouders is, onderscheiden kunnen worden van die van andere ondernemingen” en voornoemd artikel 74 bis bepaalt dat een certificeringsmerk die functie vervult indien „op grond [d]aarvan de waren of diensten die door de houder van het merk zijn gecertificeerd met betrekking tot het materiaal, de wijze van vervaardiging van waren of verrichting van diensten, kwaliteit, nauwkeurigheid of ander[e] kenmerken [...] kunnen worden onderscheiden van waren en diensten die niet als zodanig zijn gecertificeerd”. In het hoofdgeding gaat het evenwel om een individueel merk dat is ingeschreven voor waren. Zoals in punt 41 van het onderhavige arrest is uiteengezet, vervult een dergelijk merk zijn functie van herkomstaanduiding wanneer het gebruik ervan de consument de waarborg biedt dat de waren die dat merk aanduidt, afkomstig zijn van eenzelfde onderneming en dat die waren zijn vervaardigd onder controle van deze onderneming die kan worden geacht in te staan voor de kwaliteit van deze waren, in hun afgewerkte staat en na de verwerking ervan.
- 51 Gelet op alle voorgaande overwegingen dient op de eerste vraag te worden geantwoord dat artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 aldus moet worden uitgelegd dat het aanbrengen van een individueel Uniemerkt, door de houder ervan of met zijn instemming, op waren als keurmerk niet kan worden beschouwd als een gebruik daarvan als merk dat onder het begrip „normaal gebruik” in de zin van deze bepaling valt. Het aanbrengen van dat merk levert evenwel een dergelijk normaal gebruik op indien daardoor tevens en tegelijkertijd de consument de waarborg wordt geboden dat de betrokken waren afkomstig zijn van eenzelfde onderneming en dat deze waren zijn vervaardigd onder controle van deze onderneming die kan worden geacht in te staan voor de kwaliteit ervan. In dat geval kan de houder van dat merk op grond van artikel 9, lid 1, onder b), van deze verordening verbieden dat een derde een overeenstemmend teken op identieke waren aanbrengt, indien daardoor gevaar voor verwarring bij het publiek kan ontstaan.

Tweede vraag

- 52 Met zijn tweede vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of, ten eerste, artikel 52, lid 1, onder a), en artikel 7, lid 1, onder g), van verordening nr. 207/2009 aldus moeten worden uitgelegd dat een individueel merk nietig kan worden verklaard wanneer de merkhouders niet door regelmatige kwaliteitscontroles bij zijn licentienemers waarborgt dat de kwaliteitsverwachtingen die het publiek aan dit teken verbindt, juist zijn.
- 53 In dit verband moet om te beginnen erop worden gewezen dat artikel 52, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 een merk niet enkel nietig wordt verklaard indien dit merk het publiek kan misleiden in de zin van artikel 7, lid 1, onder g), van deze verordening, maar ook – meer algemeen – wanneer het in strijd met artikel 7 van die verordening is ingeschreven. Zelfs al ontbreekt gevaar voor verwarring in de zin van artikel 7, lid 1, onder g), moet het merk in beginsel toch nietig worden verklaard wanneer de inschrijving van dat merk schending oplevert van een van de andere in bedoeld artikel 7 vermelde weigeringsgronden.

- 54 Wat het specifieke geval van gevaar voor misleiding betreft, dient eraan te worden herinnerd dat daarvoor is vereist dat een werkelijke misleiding of een voldoende ernstig risico van misleiding van de consument kan worden vastgesteld (arresten van 4 maart 1999, *Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola*, C-87/97, EU:C:1999:115, punt 41, en 30 maart 2006, *Emanuel*, C-259/04, EU:C:2006:215, punt 47).
- 55 Bovendien moet voor de vaststelling dat een merk in strijd met de weigeringsgrond betreffende het gevaar voor misleiding is ingeschreven, het bewijs worden geleverd dat het voor inschrijving als merk ingediende teken op zich een dergelijk gevaar zou opleveren (zie in die zin arrest van 4 maart 1999, *Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola*, C-87/97, EU:C:1999:115, punten 42 en 43).
- 56 Om te bepalen of de inschrijving – op 22 mei 2008 – van het merk bloem van de katoenplant in strijd met artikel 7, lid 1, onder g), van verordening nr. 207/2009 is verricht, staat het aan de verwijzende rechter om in de onderhavige zaak na te gaan of het door VBB ingediende teken bloem van de katoenplant als zodanig de consument kan misleiden. Op welke wijze VBB nadien haar merk en de daarvoor verleende gebruikslicenties beheert, is dienaangaande irrelevant.
- 57 Bijgevolg dient op het eerste deel van de tweede prejudiciële vraag te worden geantwoord dat artikel 52, lid 1, onder a), en artikel 7, lid 1, onder g), van verordening nr. 207/2009 aldus moeten worden uitgelegd dat een individueel merk niet nietig kan worden verklaard – door deze bepalingen samen toe te passen – op grond dat de merkhouders niet door regelmatige kwaliteitscontroles bij zijn licentienemers waarborgt dat de kwaliteitsverwachtingen die het publiek aan dit teken verbindt, juist zijn.
- 58 Ten tweede strekt de tweede prejudiciële vraag in wezen ertoe te vernemen of verordening nr. 207/2009 aldus moet worden uitgelegd dat de bepalingen betreffende de collectieve Uniemerken *mutatis mutandis* kunnen worden toegepast op de individuele Uniemerken.
- 59 In dit verband zij benadrukt dat de werkingssfeer van de artikelen 66 tot en met 74 van verordening nr. 207/2009, betreffende de collectieve Uniemerken, volgens artikel 66, lid 1, van deze verordening uitdrukkelijk beperkt is tot de merken die bij de aanvraag ervan als zodanig worden aangewezen.
- 60 Deze afbakening van de toepasselijkheid van die artikelen dient strikt te worden nageleefd, temeer daar de gelding van de bij deze artikelen ingevoerde voorschriften, zoals die waarin artikel 67 van deze verordening voorziet met betrekking tot het gebruiksreglement van het merk, afhangt van die expliciete aanwijzing – reeds vanaf de aanvraag om inschrijving ervan – van het aangevraagde merk als collectief Uniemerk. Het is dus niet mogelijk om deze regels naar analogie toe te passen op de individuele Uniemerken.
- 61 Derhalve dient op het tweede deel van de tweede gestelde vraag te worden geantwoord dat verordening nr. 207/2009 aldus moet worden uitgelegd dat de bepalingen ervan betreffende de collectieve Uniemerken niet *mutatis mutandis* kunnen worden toegepast op de individuele Uniemerken.

Kosten

- 62 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 (Tweede kamer) verklaart voor recht:

- 1) Artikel 15, lid 1, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk moet aldus worden uitgelegd dat het aanbrengen van een individueel Uniemerk, door de houder ervan of met zijn instemming, op waren als keurmerk niet kan worden beschouwd als een gebruik daarvan als merk dat onder het begrip „normaal gebruik” in de zin van deze bepaling valt. Het aanbrengen van dat merk levert evenwel een dergelijk normaal gebruik op indien daardoor tevens en tegelijkertijd de consument de waarborg wordt geboden dat de betrokken waren afkomstig zijn van eenzelfde onderneming en dat deze waren zijn vervaardigd onder controle van deze onderneming die kan worden geacht in te staan voor de kwaliteit ervan. In dat geval kan de houder van dat merk op grond van artikel 9, lid 1, onder b), van deze verordening verbieden dat een derde een overeenstemmend teken op identieke waren aanbrengt, indien daardoor gevaar voor verwarring bij het publiek kan ontstaan.
- 2) Artikel 52, lid 1, onder a), en artikel 7, lid 1, onder g), van verordening nr. 207/2009 moeten aldus worden uitgelegd dat een individueel merk niet nietig kan worden verklaard – door deze bepalingen samen toe te passen – op grond dat de merkhouder niet door regelmatige kwaliteitscontroles bij zijn licentienemers waarborgt dat de kwaliteitsverwachtingen die het publiek aan dit teken verbindt, juist zijn.
- 3) Verordening nr. 207/2009 moet aldus worden uitgelegd dat de bepalingen ervan betreffende de collectieve Uniemerken niet mutatis mutandis kunnen worden toegepast op de individuele Uniemerken.

ondertekeningen