

ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer)

6 oktober 2009 (*)

„Merken – Verordening (EG) nr. 40/94 – Artikel 9, lid 1, sub c – In Gemeenschap bekend merk – Geografische omvang van bekendheid”

In zaak C-301/07,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG, ingediend door het Oberste Gerichtshof (Oostenrijk) bij beslissing van 12 juni 2007, ingekomen bij het Hof op 26 juni 2007, in de procedure

PAGO International GmbH

tegen

Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH,

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE (Tweede kamer),

samengesteld als volgt: C. W. A. Timmermans, kamerpresident, J.-C. Bonichot, K. Schiemann, J. Makarczyk en L. Bay Larsen (rapporteur), rechters,

advocaat-generaal: E. Sharpston,

griffier: B. Fülöp, administrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 5 juni 2008,

gelet op de opmerkingen van:

- PAGO International GmbH, vertegenwoordigd door C. Hauer, Rechtsanwält,
- Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH, vertegenwoordigd door G. Schönherr, Rechtsanwält,
- de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door W. Wils en H. Krämer als gemachtigden,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 30 april 2009,

het navolgende

Arrest

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 9, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1; hierna: „verordening”).

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen PAGO International GmbH (hierna: „PAGO”) en Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH (hierna: „Tirolmilch”) over het gemeenschapsmerk waarvan PAGO houder is.

Rechtskader

3 Artikel 1, lid 2, van de verordening bepaalt:

„Het gemeenschapsmerk vormt een eenheid: het heeft dezelfde rechtsgevolgen in de gehele Gemeenschap. Inschrijving [...] of nietigverklaring en verbod op het gebruik ervan zijn slechts voor de gehele Gemeenschap mogelijk. Dit beginsel is van toepassing tenzij deze verordening anders bepaalt.”

4 Artikel 9, lid 1, sub c, van de verordening bepaalt:

„1. Het gemeenschapsmerk 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:

[...]

c) dat gelijk is aan of overeenstemt met het gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het gemeenschapsmerk ingeschreven is, indien het een in de Gemeenschap 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.”

5 Artikel 5, lid 2 van 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; hierna: „richtlijn”) luidt als volgt:

„Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economisch 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 of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.”

Hoofdeding en prejudiciële vragen

6 PAGO is sinds 2001 houder van een gemeenschapsbeeldmerk voor onder meer vruchtendranken en vruchtensappen. Het essentiële bestanddeel van het merk is de afbeelding van een groene glazen fles met een kenmerkend etiket en een kenmerkende dop. PAGO verkoopt in Oostenrijk onder de benaming „Pago” vruchtensap in dergelijke flessen. Het gemeenschapsmerk van PAGO is in deze lidstaat zeer bekend.

7 Tirolmilch verkoopt ook in Oostenrijk vruchtendrank met melkwei onder de benaming „Lattella”. Deze drank werd aanvankelijk verkocht in een kartonnen verpakking. Later werd de drank ook in glazen flessen verpakt. Twee flesvormen stemmen in verschillende opzichten overeen met het gemeenschapsmerk PAGO. Tirolmilch gebruikt in haar reclame een afbeelding die, zoals het gemeenschapsmerk van PAGO, een fles naast een gevuld glas toont.

8 PAGO heeft bij het Handelsgericht Wien een kortgeding aangespannen teneinde Tirolmilch verbod op te leggen reclame te maken voor haar drank in de kwestieuze flessen, haar drank in deze flessen aan te bieden en te verkopen of daarvan anderszins gebruik te maken en daarvoor reclame te maken met een afbeelding van de flessen en een met vruchtensap gevuld glas.

9 Het Handelsgericht Wien heeft de vordering toegewezen. In hoger beroep tegen deze uitspraak heeft het Oberlandesgericht Wien de vordering van PAGO afgewezen. Daarop heeft PAGO beroep in „Revision” ingesteld bij het Oberste Gerichtshof.

10 Volgens deze rechterlijke instantie bestaat er geen gevaar voor verwarring van de door Tirolmilch gebruikte flessen en het gemeenschapsmerk van PAGO, zelfs bij een onderzoek van het totaalbeeld, aangezien op de etiketten op de kwestieuze flessen de benamingen „Pago” respectievelijk „Lattella” zijn aangebracht. Beide benamingen zijn in Oostenrijk zeer bekend.

11 Aangezien PAGO stelt dat Tirolmilch zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het onderscheidend vermogen en de reputatie, in Oostenrijk, van het gemeenschapsmerk van PAGO, vraagt het Oberste Gerichtshof zich niettemin af wat de draagwijdte is van de term „een in de Gemeenschap bekend merk”, die wordt gebruikt in de betrokken bepaling van de verordening.

12 Deze rechterlijke instantie vermoedt, naar analogie van het arrest van het Hof van 14 september 1999, General Motors (C-375/97, Jurispr. blz. I-5421), waarin het Hof zich heeft uitgesproken over de term „bekend in de lidstaat” van artikel 5, lid 2, van de richtlijn, dat het voldoende is dat het gemeenschapsmerk in een „aanmerkelijk gedeelte” van de Gemeenschap bekend is.

13 Aangezien PAGO een bevel tot staking van het gebruik voor de gehele Gemeenschap heeft gevorderd en haar merk alleen in Oostenrijk bekend is, vraagt het Oberste Gerichtshof zich evenwel af of een totaal verbod kan worden opgelegd ofschoon het gemeenschapsmerk in slechts één lidstaat bekend is en of, zo het merk in slechts één lidstaat bekend is, een tot deze staat beperkt „verbod” in de zin van artikel 9, lid 1, sub c, van de verordening kan worden opgelegd.

14 Daarop heeft het Oberste Gerichtshof de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:

„1) Wordt een gemeenschapsmerk in de gehele Gemeenschap beschermd als ‚bekend merk’ in de zin van artikel 9, lid 1, sub c, van [de verordening], wanneer het in slechts één lidstaat ‚bekend’ is?

2) Indien de eerste vraag ontkennend wordt beantwoord, is een in slechts één lidstaat ‚bekend’ merk krachtens artikel 9, lid 1, sub c, van [de verordening] beschermd, zodat een tot deze lidstaat beperkt verbod kan worden uitgevaardigd?”

Beantwoording van de prejudiciële vragen

15 Vooraf zij opgemerkt dat in het hoofdgeding het gemeenschapsmerk waarvan PAGO houder is, betrekking heeft op vruchtensappen en vruchtendranken en dat de door Tirolmilch verkochte waar vruchtensap met melkwei is.

16 Uit de verwijzingsbeslissing blijkt niet dat de nationale rechter reeds heeft geoordeeld of de betrokken waren soortgelijk zijn.

17 Teneinde aan deze rechter een in elk geval bruikbaar antwoord te geven dient te worden opgemerkt dat artikel 9, lid 1, sub c, van de verordening volgens de bewoordingen ervan, aan een gemeenschapsmerk bescherming biedt tegen gebruik van een teken voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor dat merk is ingeschreven.

18 Ondanks de bewoordingen ervan en gelet op de algemene opzet en de doelstellingen van de regeling waarvan artikel 9, lid 1, sub c, van de verordening deel uitmaakt, kunnen bekende gemeenschapsmerken echter niet minder bescherming genieten wanneer een teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten wordt gebruikt, dan wanneer een teken voor niet-soortgelijke waren of diensten wordt gebruikt (zie, mutatis mutandis, arrest van 9 januari 2003, Davidoff, C-292/00, Jurispr. blz. I-389, punten 24 en 25, met betrekking tot artikel 5, lid 2, van de richtlijn).

19 Derhalve moet worden aangenomen dat artikel 9, lid 1, sub c, van de verordening aan een bekend gemeenschapsmerk eveneens bescherming biedt tegen gebruik van een teken voor waren of diensten die soortgelijk zijn aan die waarvoor dat merk is ingeschreven (zie, mutatis mutandis, arrest Davidoff, reeds aangehaald, punt 30).

Beantwoording van de eerste vraag

20 Met zijn eerste prejudiciële vraag verzoekt de verwijzende rechter het Hof in wezen om toelichting over de betekenis van de term „in de Gemeenschap bekend“, waarmee in artikel 9, lid 1, sub c, van de verordening een van de twee voorwaarden wordt verwoord waaraan een gemeenschapsmerk moet voldoen om de bij deze bepaling geboden bescherming te genieten. Bovendien wenst de verwijzende rechter te vernemen of geografisch gezien aan deze voorwaarde is voldaan wanneer het gemeenschapsmerk in slechts één lidstaat bekend is.

21 Het begrip „bekend“ veronderstelt een zekere mate van vertrouwdheid bij het relevante publiek.

22 Het relevante publiek is het publiek waarop het gemeenschapsmerk is gericht, dat wil zeggen – naargelang van de aangeboden waar of dienst – het grote publiek dan wel een specifiek publiek, bijvoorbeeld een bepaalde beroepsgroep (zie, mutatis mutandis, arrest General Motors, reeds aangehaald, punt 24, met betrekking tot artikel 5, lid 2, van de richtlijn).

23 Er kan niet worden verlangd dat het merk bekend is bij een bepaald percentage van het aldus omschreven publiek (zie, mutatis mutandis, arrest General Motors, reeds aangehaald, punt 25).

24 De vereiste mate van bekendheid kan worden geacht te zijn bereikt wanneer het gemeenschapsmerk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn (zie, mutatis mutandis, arrest General Motors, reeds aangehaald, punt 26).

25 Bij het onderzoek van deze voorwaarde dient de nationale rechter alle relevante omstandigheden van het geval in aanmerking te nemen, zoals, met name, het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik ervan, en de omvang van de door de onderneming verrichte investeringen om het bekendheid te geven (zie, mutatis mutandis, arrest General Motors, reeds aangehaald, punt 27).

26 Bijgevolg moet de verwijzende rechter op basis van de gegevens in het hoofdgeding nagaan of het betrokken gemeenschapsmerk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren bestemd zijn.

27 Wat het territoriale aspect betreft, is aan de bekendheidsvoorwaarde voldaan wanneer het gemeenschapsmerk bekend is in een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Gemeenschap (zie, mutatis mutandis, arrest General Motors, reeds aangehaald, punt 28).

28 Het Hof heeft reeds geoordeeld dat het met betrekking tot een Benelux-merk voor de toepassing van artikel 5, lid 2, van de richtlijn voldoende is dat dit merk bekend is in een aanmerkelijk gedeelte van het Benelux-gebied, hetgeen in voorkomend geval een gedeelte van één van de Benelux-landen kan zijn (arrest General Motors, reeds aangehaald, punt 29).

29 Daar het in casu gaat om een gemeenschapsmerk dat op het gehele grondgebied van een lidstaat bekend is, namelijk Oostenrijk, kan worden aangenomen dat, gelet op de omstandigheden van het hoofdgeding, is voldaan aan de territoriale voorwaarde van artikel 9, lid 1, sub c, van de verordening.

30 Op de eerste prejudiciële vraag dient dus te worden geantwoord dat artikel 9, lid 1, sub c, van de verordening aldus moet worden uitgelegd dat een gemeenschapsmerk slechts de bij deze bepaling geboden bescherming geniet wanneer het bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de door dat merk aangeduide waren of diensten bestemd zijn, in een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Europese Gemeenschap en dat, gelet op de

omstandigheden van het hoofdgeding, het grondgebied van de betrokken lidstaat kan worden beschouwd als een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Gemeenschap.

Beantwoording van de tweede prejudiciële vraag

31 Gelet op het antwoord op de eerste prejudiciële vraag en de omstandigheden van het hoofdgeding behoeft niet te worden geantwoord op de tweede prejudiciële vraag.

Kosten

32 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. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof van Justitie (Tweede kamer) verklaart voor recht:

Artikel 9, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk moet aldus worden uitgelegd dat een gemeenschapsmerk slechts de bij deze bepaling geboden bescherming geniet wanneer het bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de door dat merk aangeduide waren of diensten bestemd zijn, in een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Europese Gemeenschap en dat, gelet op de omstandigheden van het hoofdgeding, het grondgebied van de betrokken lidstaat kan worden beschouwd als een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Gemeenschap.

ondertekeningen

* Procestaal: Duits.