



Datum van inontvangstneming : 02/02/2016

Zaak C-689/15

Verzoek om een prejudiciële beslissing

Datum van indiening:

21 december 2015

Verwijzende rechter:

Oberlandesgericht Düsseldorf (Duitsland)

Datum van de verwijzingsbeslissing:

15 december 2015

Appellanten / verwerende partijen in eerste aanleg:

W. F. Gözze Frottierweberei GmbH

Wolfgang Gözze

Geïntimeerde / verzoekende partij in eerste aanleg:

Verein Bremer Baumwollbörse

OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORF

BESCHIKKING

15 december 2015

[omissis]

In het geding tussen

1. W. F. Gözze Frottierweberei GmbH, [omissis] Steinfurt,
2. Wolfgang Gözze, [omissis] Steinfurt,

verweerders en appellanten,

[omissis]

tegen

Verein Bremer Baumwollbörse, [omissis] Bremen,

verzoekster en geïntimeerde,

[omissis]

[Or. 2]

heeft de 20. Zivilsenat van het Oberlandesgericht Düsseldorf [omissis] het volgende beslist:

De behandeling van de zaak wordt geschorst.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie wordt verzocht om uitlegging van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk, en wordt daartoe verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen:

1. Kan bij het gebruik van een individueel merk als keurmerk sprake zijn van een gebruik als merk in de zin van de artikelen 9, lid 1, en 15, lid 1, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk 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 (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk 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?

[Or. 3]

Motivering:

I.

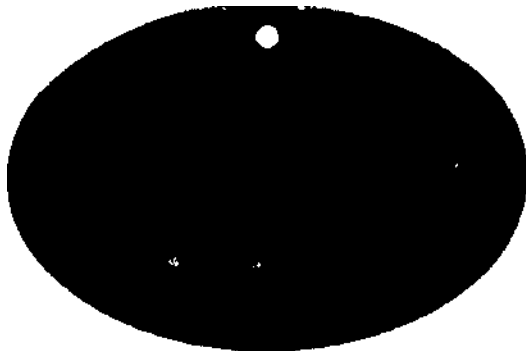
- 1 Verzoekster is een in 1872 opgerichte vereniging van katoenhandelaars, waarvan de statutaire taken de behartiging en bevordering omvatten van de belangen van al wie bij de verwerking en veredeling van katoen en katoenproducten betrokken is. Zij heeft de rechtsvorm van een wirtschaftliche Verein (economische vereniging) [omissis]. Verzoekster is houdster van het op 22 juni 2007 aangevraagde gemeenschapsbeeldmerk dat op 22 mei 2008 onder nummer CTM 006029111 is

ingeschreven voor onder meer weefsels en textielproducten (klasse 24) en hieronder is weergegeven:



- 2 Verzoekster verleent voor het teken licenties als „internationaal symbool voor katoen” aan bedrijven in de textielsector, die zich ertoe moeten verbinden het teken slechts te gebruiken voor producten uit nieuwe katoenvezels van goede kwaliteit, waarbij het aandeel vreemde vezels voor decoratieve en effectdoeleinden maximaal 5 % en het aandeel vreemde vezels maximaal 3 % mag bedragen. Verzoekster mag de naleving van die voorwaarden na voorafgaande kennisgeving controleren. Verzoeksters licentienemers gebruiken het teken zoals blijkt uit de uittreksels van catalogi die als bijlage K41 aan deze beschikking zijn gehecht.
- 3 In de praktijk controleert verzoekster weliswaar de wijze waarop het teken wordt gebruikt, zodat het publiek „het origineel te zien krijgt, dat een bepaalde hoogwaardigheid en kwaliteit garandeert”. Een controle van de kwaliteit van de katoenproducten die van dit teken zijn voorzien vindt evenwel slechts in uitzonderlijke gevallen plaats. Zo kon verzoekster slechts één geval noemen waarin een licentienemster een aanmaning werd gegeven, omdat het teken was gebruikt voor een product dat volledig uit polyacryl bestond. Daarentegen is niet aangetoond dat regelmatig steekproefsgewijze controles van de [Or. 4] kwaliteit en het aandeel van de vezels werden uitgevoerd.
- 4 De eerste verwerende partij is actief in de textielproductie en -veredeling en de tweede verwerende partij is haar zaakvoerder. Tot het assortiment van de eerste verwerende partij behoren handdoeken, die zij voorziet van het als bijlage K11 overgelegde hangetiket, waarvan hieronder een kopie van de voor- en achterkant wordt weergegeven:

voorkant



achterkant



- 5 Het Landgericht heeft de verwerende partijen conform de vordering veroordeeld tot staking, informatieverstrekking en schadevergoeding en heeft de reconventionele vordering tot nietigverklaring, subsidiair tot vervallenverklaring afgewezen. Als motivering heeft het Landgericht uiteengezet dat, gelet op de hoge mate van overeenstemming van de tekens, het voor een merkinbreuk vereiste verwarringsgevaar niet kon worden ontkend. De eerste verwerende partij gebruikt het teken ook als merk. De gemiddelde consument ziet in het teken een aanduiding van de oorsprong en geen illustratie van de vermelding „100 % katoen”, die daarvan ruimtelijk afgescheiden wordt waargenomen. Om die reden faalt ook de exceptie van niet-gebruik van het teken, die niet is gebaseerd op het ontbreken van gebruik van het teken door de licentienemers, maar alleen op de kwalificatie ervan als gebruik als merk.
- 6 Tegen deze beslissing van het Landgericht [hebben verwerende partijen] hoger beroep ingesteld.

[Or. 5]

II.

- 7 De uitspraak op het hoger beroep van verwerende partijen hangt volgens de Senat af van de vraag, of bij het gebruik van een individueel merk als een keurmerk sprake kan zijn van een gebruik als merk in de zin van de artikelen 9, lid 1, en 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009.
- 8 Gelet op het feit dat de waren dezelfde zijn en de hoge mate van overeenstemming van de tekens kan niet worden ontkend dat er gevaar van verwarring bestaat tussen het merk van de verzoekende partij en het bestreden teken. Het hangetiket van de eerste verwerende partij wordt door het publiek niet als één enkel teken opgevat. Het publiek ziet veeleer in het woord-/beeldteken „Gözze” op de voorkant het merk van de producent en in het litigieuze teken en het woord-/beeldteken „Confidence in Textiles” twee verschillende keurmerken. Het teken verschilt van het merk van de verzoekende partij dus slechts door de gebruikte kleuren: het is niet zwart-wit maar groen-wit. De bescherming tegen verwarringsgevaar omvat in de regel evenwel ook de weergave in kleur, aangezien het publiek daarin zonder meer het teken herkent [omissis].
- 9 Het teken wordt door het publiek niet als een loutere aanduiding van de stof opgevat. Het merk van verzoekende partij geeft een gestileerde bloem van de katoenplant weer, die wordt omgeven door een zwart kader met afgeronde hoeken. Het publiek ziet in het gebruik van dat teken, zoals de eerste verwerende partij maar ook de licentienemers van de verzoekende partij dit doen, een aanduiding van de kwaliteit van het product. In de ogen van het publiek beperkt het teken zich niet tot een in de gestileerde bloem van de katoenplant besloten liggende verwijzing naar de grondstof katoen, aangezien het kader een ruimere semantische inhoud impliceert. Het kader verleent het teken een op een stempel

lijkende indruk, zoals het publiek deze kent van keurmerken. Het publiek ziet bijgevolg in het teken een aanduiding betreffende de kwaliteit van het katoen. Bij het bestreden gebruik wordt deze indruk nog versterkt door de meertalige vermelding „100 % katoen” daarnaast, aangezien een louter visuele [Or. 6] herhaling van een in een groot aantal talen vermelde aanduiding van de stof in het ogen van het publiek zinloos zou zijn.

- 10 Bijgevolg is beslissend, of het aldus gepercipieerde gebruik een gebruik als merk uitmaakt, en dit zowel vanuit het oogpunt van de vraag of er sprake is van een inbreuk, als uit het oogpunt van een rechtshandhavend gebruik van het merk van de verzoekende partij door haar licentienemers. Het is twijfelachtig of dergelijke aanduidingen betreffende de kwaliteit een erkende functie als merk in de zin van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk vormen. Terwijl richtlijn 2008/95/EG [van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten] het garantiemerk in de artikelen 1 en 10, lid 2, vermeldt en in artikel 15, lid 2, de nationale wetgever machtigt tot vaststelling van desbetreffende regelingen, waarvan de Duitse wetgever gebruik heeft gemaakt in het kader van het collectieve merk (in § 97, lid 1, van de Duitse merkenwet wordt het onderscheiden van waren naar de kwaliteit ervan uitdrukkelijk als deugdelijk doel voor de inschrijving van een collectief merk genoemd), zijn tot dusver geen dergelijke bepalingen opgenomen in de verordening inzake het gemeenschapsmerk.
- 11 Net als het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt is het Gerecht van de Europese Unie van oordeel dat keurmerken (certification marks) niet worden beschermd door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk; de met het gebruik van het teken gepaard gaande bevestiging van de vervulling van de wettelijke voorwaarden is volgens het Gerecht een ingevolge artikel 7, lid 1, onder c), van de verordening niet voor bescherming vatbare beschrijving van de aard van het product (arrest van 7 oktober 2015, [Cyprus/BHIM], [Halloumi], T-292/14, punten 35 en 46 [omissis]). Ook de overwegingen betreffende de opnemng van overeenkomstige regelingen als artikel 74 bis e.v. in het kader van de herziening van de verordening zouden ervoor kunnen pleiten dat de verordeningsgever van mening is dat het gebruik van keurmerken thans nog niet onder de verordening valt.
- 12 Volgens de Senat kan bij het gebruik van een individueel merk als keurmerk sprake zijn van een gebruik als merk in de zin van de artikelen 9, lid 1, en 15 van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk, wanneer het publiek aan dit teken de [Or. 7] verwachting verbindt dat de houder van het teken een kwaliteitscontrole verricht. De Senat deelt de opvatting van het Oberlandesgericht Frankfurt, dat een teken waarin het publiek een aanwijzing ziet van een product dat onder de controle staat van de houder van het merk, dient ter onderscheiding van de waren waarop dit teken aldus is aangebracht van de waren van andere, niet onder deze controle staande

ondernemingen [omissis]. Het Bundesgerichtshof heeft in een uitspraak die nog betrekking heeft op het vroegere Duitse merkenrecht in elk geval de bescherming van een keurmerk als een collectief merk goedgekeurd. De functie van aanduiding van de herkomst bestaat bij keurmerken daarin, dat zij niet alleen naar een bepaalde kwaliteit van de waar verwijzen, maar ook tegelijkertijd naar hun herkomst uit een bepaalde onderneming, namelijk uit een onderneming die verplicht is de kwaliteit te waarborgen en waarover bijgevolg toezicht wordt uitgeoefend. Het keurmerk strekt er aldus tegelijkertijd toe de herkomst van de waren waarop het teken aldus is aangebracht te onderscheiden van die van waren uit ondernemingen die zich niet hebben aangesloten bij de kwaliteitswaarborg [omissis].

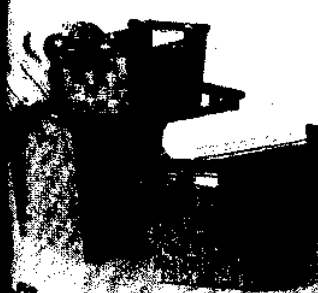
- 13 Volgens de Senat moet voor de erkenning van de merkenrechtelijke bescherming van dergelijke keurmerken evenwel de bescherming worden verzekerd van de daarmee verbonden voorstelling van het publiek van een gecontroleerde kwaliteit. Zo gaat de bepaling in punt 2 van bijlage I bij richtlijn 2005/29/EG [van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt], die voor de reclame door middel van een kwaliteitslabel vereist dat daarvoor toestemming is gekregen, uit van de toekenning op basis van een objectief onderzoek. Het maken van reclame met een kwaliteitslabel dat niet voldoet aan de verwachtingen van een gecontroleerde kwaliteit, zou overeenkomstig artikel 6, lid 1, van de richtlijn waarschijnlijk oneerlijk zijn. Het mededingingsrecht voorziet echter alleen in een verbod van het concrete gebruik, maar niet in de schrapping van het merk.
- 14 Het is juist dat een merk volgens artikel 52, lid 1, onder a), juncto artikel 7, lid 1, onder g), van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk nietig kan worden verklaard, wanneer het het publiek kan misleiden ten aanzien van soort, kwaliteit of plaats van herkomst van de waren of diensten. Dat voorschrift betreft volgens de **[Or. 8]** heersende opvatting echter alleen merken die algemeen en niet alleen op grond van de concrete praktijk van het gebruik ervan het publiek kunnen misleiden. Merken waarvan het gebruik voor het publiek zowel misleidend als niet-misleidend kan zijn, moeten daarentegen worden ingeschreven [omissis] en kunnen bijgevolg niet ingevolge artikel 52 lid. 1, onder a), nietig worden verklaard.
- 15 Volgens de Senat zou kunnen worden gedacht aan een toepassing, mutatis mutandis, van de bepaling voor collectieve merken van artikel 73, lid 1, onder a) van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk, volgens welke het merk vervallen moet worden verklaard, wanneer de houder ervan geen redelijke maatregelen neemt om te voorkomen dat het merk wordt gebruikt op een wijze die niet strookt met de gebruiksvoorwaarden, zoals deze zijn vastgesteld in het reglement. Daarbij zouden de bepalingen van de licentieovereenkomst in de plaats komen van die van het reglement.

[Or. 9]

MEISSNERBOLTE

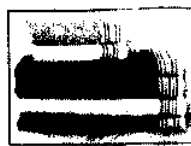
Anlage K 41

Wellness fürs Bad.



Bekchen mit Holzgriff*
 Größe S: ca. 32,5 x 20 x 22 cm 4,99, M: ca. 37 x 25 x 24 cm 6,99, L: ca. 42,5 x 30 x 30 cm 8,99.
 Farbe: Brombeer

4,99



Frottier-Serie*
 Handtuch 4er-Pack: je ca. 50 x 100 cm,
 Duschluch 2er-Pack: je ca. 70 x 160 cm,
 versch. Farben
 Pckg. je

9,99



Microfaser-Bademantel*
 100% Polyester-Microfaser, mit Gürtel und 2 Taschen, Damen: mit Kapuze, Größen: S-L, Farbe: beere, Herren: mit Schal-kragen, Größen: M-XL, Farbe: navy
 St. je

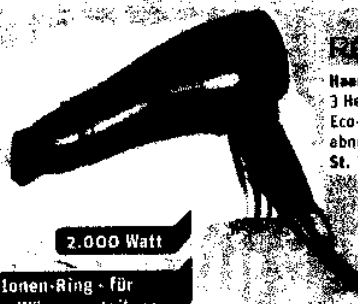
14,99



Netz-/Akkubetrieb

Philips
Nerrenrasierer »RQ6926/16«*
 Reflex-Action-System (Konturenanpassung), CloseCut Klingentechnologie, inkl. Reinigungsbürste und Schutzkappe
 St.

UVP: 59,99!
39,99



2.000 Watt

Keramik-Ionen-Ring - für gleichmäßige Wärmeverteilung

Philips

Haartrockner »D3010«*
 3 Heiz- und 2 Gebläsestufen, Eco-Einstellung, Abkühlstufe, abnehmbarer Luftfilter
 St.

16,99



Teekapienter schon ab **4,99 €**

Cafissimo

Coffee Lovers

Perfekte Harmonie für echten Kaffeegenuss.

KAHLA Porzellan „made in Germany“ sind die Lieblings-Cafissimo-Kapienter für den Kaffeegenuss - Punkt für Punkt!
 Bis 30.08.2014. Teekapienter sammeln.

www.rew

[Or. 10]

<p>Einfache Montage Größe ca. 130 x 160 cm</p> <p>39.99</p> <p>Packung</p>	<p>Stück</p> <p>Himbeeren* Spanen, Kl. I</p> <p>0.99</p> <p>125-g-Schale 100 g = 0.79</p>	<p>100 g = 0.26</p> <p>0.99</p> <p>ku</p>
<p>Damen-Bekleidung für pflegende Berufe*</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poloshirt, Größen: S (36/38)–L (44/46), Stück 4.99 • Hose, optimale Passform durch teilweiselastischen Bund, Größen: S (36/38)–L (44/46) oder • Karack, Rückenpolle, Größen: S (36/38)–M (40/42), je Stück 8.99 <p>Endlaufstahl</p> <p>4.99</p> <p>Stück ab</p>	<p>BARILLA Pastasofie Verschiedene Sorten</p> <p>1.49</p> <p>400-g-Glas 1 kg = 3.73</p>	<p>PERSIL Universal-N Black-Gelb Color</p> <p>3.99</p> <p>1,0l 1,2l 1,3l 1,5l 1 kg 1 l</p>
<p>0.39</p>	<p>BARILLA Verschiedene</p> <p>0.69</p> <p>500-g-Packung 1 kg = 1.38</p>	
<p>Wir sind für Sie da Ihre</p> <p>01803/33 10 10*</p> <p>http://www.penny.de</p>		

[Or. 11]