



Datum van inontvangstneming : 17/03/2016

**Zaak C-93/16**

**Verzoek om een prejudiciële beslissing**

**Datum van indiening:**

15 februari 2016

**Verwijzende rechter:**

Audiencia Provincial de Alicante (Spanje)

**Datum van de verwijzingsbeslissing:**

8 februari 2016

**Appellante:**

The Irish Dairy Board Co-operative Limited

**Geïntimeerde:**

Tindale & Stanton Ltd España, S.L.

---

**BESCHIKKING TOT HET STELLEN VAN PREJUDICIELE VRAGEN  
AAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE**

[OMISSIS]

Alicante, 8 februari 2016

Het Tribunal Español de Marca Comunitaria (Sección octava de la Audiencia Provincial de Alicante [Spaanse rechtbank van tweede aanleg inzake het gemeenschapsmerk (Achtste kamer van de provinciale rechtbank Alicante), [OMISSIS] neemt kennis van het hoger beroep dat is ingesteld door de vennootschap THE IRISH DAIRY BOARD CO-OPERATIVE LIMITED, [OMISSIS] tegen het vonnis dat op 18 maart 2015 is gewezen door [OR 2] de Juzgado n.º 1 de Marca Comunitaria (rechtbank van eerste aanleg nr. 1 inzake het gemeenschapsmerk).<sup>1</sup> Geïntimeerde is de handelsvennootschap TINDALE & STANTON LTD ESPAÑA, S.L., [OMISSIS]

<sup>1</sup> Nvdtv.: de Juzgados de lo Mercantil de Alicante (handelsrechtbanken van Alicante) zijn bevoegd voor procedures op grond van de merkenverordening. Van dergelijke procedures nemen zij kennis onder de naam Juzgados de Marca Comunitaria (rechtbanken inzake het

[OMISSIS]

## FEITEN

### Hoofding – Relevante feiten

#### A) VERZOEKSCRIFT

1 THE IRISH DAIRY BOARD CO-OPERATIVE LIMITED (hierna: „IRISH LMTD”) heeft op 29 januari 2014 beroep ingesteld tegen TINDALE & STANTON LTD ESPAÑA, S.L. (hierna: „TINDALE SL”) wegens inbreuk op verschillende gemeenschapsmerken waarvan zij houdster is:

i) gemeenschapsmerk nr. 000099739, woordmerk „KERRYGOLD”, ingeschreven op 20 oktober 1998 voor waren van klasse 29;

ii) gemeenschapsmerk nr. 000099713, beeldmerk „KERRYGOLD”, ingeschreven op 17 april 1998 voor waren van klasse 29, met de volgende grafische voorstelling:



iii) gemeenschapsmerk nr. 009379652, beeldmerk „KERRYGOLD”, ingeschreven op 1 maart 2011 voor waren van klasse 29, met de volgende grafische voorstelling:



2 De aan het beroep ten grondslag liggende feiten kunnen worden samengevat [OR 3] als volgt:

a) Verzoekster, die is opgericht in 1961 (en sinds 1994 werkt onder de naam THE IRISH DAIRY BOARD CO-OPERATIVE LIMITED), is een

gemeenschapsmerk). In tweede aanleg worden die procedures behandeld door een op dat gebied gespecialiseerde afdeling van de provinciale rechtbank van Alicante.

vooraanstaande Ierse onderneming in de voedingssector en een van de grootste Ierse exporteurs van melkproducten (zij voert uit naar 80 landen). Zij heeft een zeer hoge omzet en heeft voor haar verwezenlijkingen verschillende prijzen in ontvangst mogen nemen.

b) IRISH LMTD heeft de voornoemde gemeenschapsmerken ingeschreven ter bescherming van haar onderscheidend teken KERRYGOLD, waarmee hoofdzakelijk boter en andere melkproducten (klasse 29) worden aangeduid.

c) Het merk werd gecreëerd in 1962 en sindsdien is de boter op de markt gebracht in een groot aantal landen wereldwijd, óók in Europa (voornamelijk in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, de Benelux, Denemarken, Griekenland, Spanje, Malta, Cyprus en Frankrijk). In Europa worden jaarlijks wel 240 miljoen stuks van de KERRYGOLD-producten verkocht.

d) Het KERRYGOLD-merk is in de ganse Europese Unie algemeen bekend doordat de producten ervan een succes werden op verschillende markten: i) in Ierland sinds 1973; ii) in het Verenigd Koninkrijk sinds 1962 (boter en kaas); iii) in Duitsland sinds 1973 (boter, en nadien ook kaas); iv) in de Benelux (sinds 1985 in België en Luxemburg (boter en kaas)); v) in Denemarken (sinds 1999); vi) in Griekenland (sinds 1979); vii) in Spanje (sinds 1968 op de Canarische Eilanden en sinds 1986 op het Spaanse vasteland); viii) op Malta (sinds 1964); ix) op Cyprus (sinds 1964); x) in Frankrijk (sinds 1979). Die grote bekendheid is erkend in een beslissing van het BHIM (oppositieprocedure, beslissing van 22 oktober 2013).

e) Verweerster, TINDALE SL, maakt inbreuk op verzoeksters merken doordat zij in Spanje margarine importeert en distribueert onder het onderscheidend teken KERRYMAID.

f) Verzoekster stelt ten eerste dat haar merken en het teken KERRYMAID overeenkomen. Ten tweede worden de tekens gebruikt voor soortgelijke producten: KERRYMAID voor margarine (gemaakt op basis van karnemelk) en KERRYGOLD voor diverse waren van klasse 29 (waaronder karnemelk, melkproducten, boter, kaas,...).

g) In die omstandigheden bestaat gevaar voor verwarring (en voor associatie), alsook het risico dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van verzoeksters merken. Verzoekster vraagt om bescherming op grond van artikel 9, lid 1, onder b) en c), van [de verordening inzake het gemeenschapsmerk; hierna: „merkenverordening”]. **[OR 4]**

h) Uit het oogpunt van artikel 9, lid 1, onder b), van de merkenverordening en met het oog op de beoordeling van het gevaar voor verwarring en associatie betoogt verzoekster: i) het relevante grondgebied bestaat uit de volledige Europese Unie, aangezien het gemeenschapsmerk een eenheid vormt (artikel 1, lid 2, [OMISSIS] van de merkenverordening); bijgevolg moet bij het onderzoek naar het gevaar voor verwarring rekening worden gehouden met de „Europese

Gemeenschap in haar geheel”; ii) het relevante publiek is de communautaire/Europese gemiddelde consument; iii) voor algemeen bekende merken dient in een ruimere bescherming te worden voorzien; iv) de betrokken tekens stemmen overeen; v) er is sprake van een volledige gelijkheid in toepassing, aangezien de waren die door verweerster worden ingevoerd en gedistribueerd identiek zijn aan de waren waarvoor verzoeksters merken zijn ingeschreven; vi) er bestaat gevaar voor associatie omdat tussen beide ondernemingen een soort overeenkomst of band bestaat.

i) In verband met artikel 9, lid 1, onder c), van de merkenverordening en de bescherming van algemeen bekende merken betoogt verzoekster dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen en de bekendheid van haar merken.

3 [OMISSIS]

## **B) VERWEERSCHRIFT**

4 In haar verweerschrift heeft TINDALE SL verzocht om verwerping van het beroep, in wezen op de volgende gronden:

a) KERRY GROUP PLC is (onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap) een van de marktleiders wereldwijd in de voedingssector. Zij werd in 1972 opgericht in het graafschap Kerry (Ierland) en draait thans meer dan 5 miljard EUR omzet. Haar statutaire zetel bevindt zich in Kerry; zij heeft fabrieken en verkooppunten in vier continenten en distribueert meer dan 15 000 voedingsproducten.

b) De onderneming is verantwoordelijk voor de vervaardiging en het in de handel brengen van waren van het merk „KERRYMAID”.

c) Zij is houdster van gemeenschapsmerk nr. 601526, beeldmerk „KERRY”, dat in 2003 is ingeschreven voor waren van klasse 29. De grafische voorstelling ervan is de volgende:



d) De merken KERRYGOLD en KERRYMAID bestaan sinds 1990 probleemloos naast elkaar [OR 5] op de Ierse markt. Beide bevatten het woord KERRY, dat verwijst naar het Ierse graafschap met dezelfde naam.

e) Beide merken bestaan ook naast elkaar in de merkenregisters van Ierland en het Verenigd Koninkrijk, aangezien KERRY GROUP het merk KERRYMAID in beide landen heeft ingeschreven (sinds 1991, 2005 en 2012).

f) TINDALE SL is de Spaanse distributeur van de waren van het merk „KERRYMAID”, dat op die waren is aangebracht in de vorm waarin het in het Verenigd Koninkrijk is ingeschreven (merk nr. 2642587).

g) Er bestaat geen gevaar voor verwarring aangezien: i) de betrokken tekens niet overeenstemmen, daar het eerste element, KERRY, een geografische term is die niet kan worden gemonopoliseerd; ii) er geen ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit verzoeksters merken en er evenmin schade aan wordt toegebracht; iii) de Maltese rechterlijke instanties het verzoek om beschermingsmaatregelen hebben afgewezen dat IRISH LMTD had ingediend wegens het feit dat KERRYMAID-producten op Malta in de handel werden gebracht.

### C) UITSpraak IN EERSTE AANLEG

5 De Juzgado de Marca Comunitaria heeft het beroep verworpen op de volgende gronden.

a) Het beroep wegens inbreuk is gebaseerd op artikel 9, lid 1, onder b), van de merkenverordening (wegens gevaar voor verwarring) en op artikel 9, lid 1, onder c), daarvan (wegens het trekken van ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen en de bekendheid van verzoeksters merken).

b) Er is geen gevaar voor verwarring want: i) de relevante consument is de normale of gemiddelde consument, aangezien het gaat om een courante consumptiewaar; ii) de identieke toepassing van de merken vormt geen twistpunt; iii) tussen de betrokken tekens bestaan belangrijke auditieve, conceptuele en grafische verschillen – enkel het beginelement van de merken, „KERRY”, komt overeen, waarbij het gaat om een geografische term die verwijst naar een regio die bekend staat om haar landbouw en rundveeteelt; iv) de tekens bestaan conflictloos naast elkaar: „*wanneer de merken van verzoekster in Ierland en Engeland zonder problemen bestaan naast het identieke merk dat door verweerster aldaar wordt gebruikt voor identieke waren, is er geen reden om aan te nemen dat verweersters activiteit nu wél verwarring zal teweegbrengen*”; v) de merken bestaan naast elkaar op markten „*die, gelet op hun demografische en economische gewicht, een voldoende belangrijk deel van de Unie vertegenwoordigen, zodat de gevolgen daarvan kunnen worden geprojecteerd op de rest van de Unie, op grond van de regel van de merkenverordening dat het gemeenschapsmerk overal in de Unie als een eenheid moet worden behandeld (art. 1, lid 2)*”.

c) Het staat vast dat verzoeksters merken in een wezenlijk deel van de Europese Unie welbekend zijn in de sector van de [OR 6] boter; er wordt echter

geen ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit het onderscheidend vermogen of uit de bekendheid van die merken, aangezien „er een geldige reden is voor verweersters gedrag voor zover [OMISSIS] [...] zij zich ertoe beperkt een waar te distribueren die reeds decennialang in de handel werd gebracht door haar leverancier (of door derden met zijn instemming) – ook buiten het Verenigd Koninkrijk en Ierland – zonder dat daar ooit tegen is opgekomen, in het kader van een conflictloze co-existentie op de markt en in de registers [...]”.

#### **D) HOGER BEROEP EN VERZOEK OM EEN PREJUDICIELE VERWIJZING**

- 6 IRISH LMTD is in hoger beroep gegaan tegen het afwijzende vonnis, en heeft de appelrechter verzocht dat vonnis te vernietigen en een nieuwe uitspraak te doen, met toewijzing van de door haar in het verzoekschrift geformuleerde vorderingen.
- 7 In verband met de verwerping van het op artikel 9, lid 1, onder b), van de merkenverordening gebaseerde beroep wegens inbreuk voert IRISH LMTD twee middelen aan: 1<sup>o</sup>) de rechter van eerste aanleg heeft de conflicterende tekens niet vergeleken vanuit het perspectief van de Europese gemiddelde consument, maar vanuit de perceptie van slechts een minderheid van het relevante publiek, namelijk die van de Ierse en de Britse consumenten; 2<sup>o</sup>) de rechter van eerste aanleg heeft de leer van de probleemloze co-existentie van merken onjuist toegepast.
- 8 In verband met de bepaling van de relevante consument impliceert het feit dat het om gemeenschapsmerken gaat (wat niet wordt betwist): 1<sup>o</sup>) dat moet worden uitgegaan van de wijze waarop de Europese consument de betrokken merken percipieert; 2<sup>o</sup>) dat de relevante consument van de waren die door de merken van IRISH LMTD worden aangeduid de Europese gemiddelde consument is; 3<sup>o</sup>) dat het relevante grondgebied dat van de Unie is.
- 9 Erkend wordt dat de merken KERRYGOLD en KERRYMAID enkel in Ierland en het Verenigd Koninkrijk co-existeren: „*Om historische, culturele en commerciële redenen duldde verzoekster de aanwezigheid van het merk KERRYMAID op de voormelde markten, maar zij deed dit slechts in termen van de perceptie van de betrokken merken door de consumenten van die twee landen [...]*” „[...] verzoekster heeft verweester nooit te verstaan gegeven dat zij zou tolereren dat het merk KERRYMAID daarbuiten werd gelanceerd”.
- 10 Aangaande de vergelijking van de betrokken tekens betoogt IRISH LMTD dat de rechter van eerste aanleg slechts rekening heeft gehouden met de perceptie van een [OR 7] minderheid van de doelgroep van de waren, namelijk de Ierse en de Engelse consumenten. Vanuit het oogpunt van de overige consumenten in de Europese Unie (in het bijzonder niet-Engelstalige consumenten) zijn de vermeende verschillen die in het bestreden vonnis worden genoemd niet relevant om uit te maken of de betrokken tekens al dan niet overeenstemmen.

- 11 IRISH LMTD uit bezwaren tegen de overwegingen van de rechter van eerste aanleg inzake het conflictloos naast elkaar bestaan van de betrokken merken [herhaling van de uiteengezette argumenten] [OMISSIS]. Zij trekt diens redenering in twijfel op grond dat het beginsel van eenheid van het gemeenschapsmerk zich verzet tegen de zienswijze dat het feit dat merken in een lidstaat van de Europese Unie naast elkaar bestaan, een bepalende factor is die gevaar voor verwarring in de Unie als geheel uitsluit. De co-existentie van de merken in het Verenigd Koninkrijk en Ierland sluit het gevaar voor verwarring in de overige landen van de Europese Unie dus niet uit.
- 12 [OMISSIS] [In het verzoekschrift wordt aangedrongen op] het stellen van twee prejudiciële vragen aan het Hof:
1. [komt overeen met de eerste prejudiciële vraag in het dispositief] [OMISSIS]
  2. [derde vraag in het dispositief] [OMISSIS] **[OR 8]** [OMISSIS]
- 13 [door de wederpartij voorgestelde prejudiciële vragen, waarvan de appelrechter het stellen evenwel als niet-wenselijk beoordeelt (zie punt 30)]. [OMISSIS]
- [OMISSIS]
- [OMISSIS] **[OR 9]** [OMISSIS]
- [OMISSIS]
- 14 Het openbaar ministerie heeft geen pleidooi gehouden; het is geen partij in de procedure.
- 15 [OMISSIS]

## II – IN RECHTE

### TEN EERSTE

- 16 De partij die heeft voorgesteld om de zaak naar het Hof te verwijzen voor een prejudiciële beslissing, motiveert haar verzoek met het argument dat moet worden uitgemaakt wat de omvang is van het *ius prohibendi* van de gemeenschapsmerkhouders [overeenkomstig artikel 9, lid 1, onder b) en c), van de merkenverordening] in een geval als het onderhavige, waarin partijen het erover eens zijn dat het oudere gemeenschapsmerk KERRYGOLD – waarvan appellante houdster is – in twee lidstaten (Ierland en het Verenigd Koninkrijk) reeds verschillende jaren bestaat naast de nationale merken van die lidstaten, KERRYMAID – het merk van geïntimeerde. **[OR 10]**



Gelet op die co-existentie vraagt appellante zich in het licht van het vereiste dat het gemeenschapsmerk als een eenheid wordt behandeld, af of de rechtsgevolgen van het feit dat zij het gebruik van het jongere merk in twee lidstaten gedooft, zich kunnen uitstrekken tot het gehele grondgebied van de EU, zodat moet worden aangenomen dat er ook in de andere lidstaten geen gevaar voor verwarring is en dat er een geldige reden bestaat voor het gebruik van het jongere merk.

- 17 In het bestreden vonnis wordt erkend dat de betrokken merken conflictloos naast elkaar bestaan [OMISSIS] in het Verenigd Koninkrijk en Ierland [OMISSIS]: „*de merken KERRYMAID (woord- of beeldmerken, al dan niet in Gaelisch schrift) zijn in Ierland en het Verenigd Koninkrijk ingeschreven voor waren van klasse 29, waaronder boter. De eerste inschrijving dateert van 1991, en de volgende van 2005 en 2012 [OMISSIS], zonder dat daar ooit tegen is opgekomen of zonder dat dat tot het minste dispuut heeft geleid [OMISSIS]*”. Verder [heet het in het bestreden vonnis] [OMISSIS]: „*[...] op een voldoende belangrijk grondgebied binnen de Europese Unie (Ierland en het Verenigd Koninkrijk) wordt het merk KERRYMAID sinds meer dan twee decennia [...] gebruikt naast KERRYGOLD, zonder dat daartegen is opgekomen of zonder dat dat aanleiding heeft gegeven tot geschillen over het gebruik van het teken op de markt of over de inschrijving ervan*”.
- 18 De rechter van eerste aanleg heeft gevaar voor verwarring uitgesloten op basis van onder meer het feit dat de tekens in die twee staten conflictloos naast elkaar bestaan, daarbij verwijzend naar het beginsel dat niemand op gedane toezeggingen kan terugkomen [estoppel-beginsel]: „*wanneer de merken van verzoekster in Ierland en Engeland zonder problemen bestaan naast het identieke merk dat door verweerster aldaar wordt gebruikt voor identieke waren, is er geen reden om aan te nemen dat verweersters activiteit nu wél verwarring zal teweegbrengen*”.
- 19 De rechter van eerste aanleg hecht veel belang aan het grondgebied waarop de betrokken merken co-existeren [OMISSIS], aangezien hij van oordeel is dat die co-existentie plaatsvindt op markten „*die, gelet op hun demografische en economische gewicht, een voldoende belangrijk deel van de Unie vertegenwoordigen, zodat de gevolgen daarvan kunnen worden geprojecteerd op de rest van de Unie, op grond van de regel van de merkenverordening dat het gemeenschapsmerk overal in de Unie als een eenheid moet worden behandeld (art. 1, lid 2)*”.
- 20 In wezen besluit het bestreden vonnis dat er geen gevaar voor verwarring bestaat op EU-niveau omdat dat gevaar er niet is op een „*voldoende belangrijk grondgebied binnen de Unie*”.
- 21 Dit is nu precies de grond voor de prejudiciële uitleggingsvraag [OR 11] die door IRISH LMTD naar voren wordt geschoven: kan gevaar voor verwarring worden uitgesloten op grond van het feit dat een ouder gemeenschapsmerk probleemloos

naast andere, nationale merken bestaat, wanneer een beroep wegens inbreuk op dat gemeenschapsmerk wordt ingesteld in een derde lidstaat?

- 22 IRISH LMTD betwist dat de rechtsgevolgen van de co-existentie (dat wil zeggen het ontbreken van gevaar voor verwarring in de twee voornoemde staten) kunnen worden uitgebreid tot alle lidstaten, aangezien het aan het gemeenschapsmerk inherente *ius prohibendi* als bedoeld in artikel 9, lid 1, onder b) en c), van de merkenverordening aldus elke nuttige werking zou verliezen.
- 23 Zij stelt dat het Hof en het Gerecht verschillende arresten hebben gewezen over het naast elkaar bestaan van merken – zij het dat die alle betrekking hebben op gevallen van oppositie tegen de inschrijving van een jonger merk (zie o.a. arresten *Aceites del Sur-Coosur/Koipe*, C-498/07 P, EU:C:2009:503; *Harper Hygienics/BHIM – Clinique Laboratories (CLEANIC natural beauty)*, T-363/12, EU:T:2015:278; *Höganäs/BHIM – Haynes (ASTALOY)*, T-505/10, EU:T:2013:160).
- 24 IRISH LMTD beroept zich ook op het arrest van het Hof van 12 april 2011 in de zaak *Express France* (arrest *DHL Express France*, C-235/09, EU:C:2011:238), dat betrekking heeft op de uitlegging van artikel 98, lid 1, van de merkenverordening, in verband met de territoriale werking van het verbod op voortzetting van inbreuken of dreigende inbreuken op een gemeenschapsmerk.

#### **TEN TWEEDE: MOTIVERING VAN DE VERWIJZINGSBESLISSING – PREJUDICIELE VRAGEN**

- 25 Het is bekend dat het communautaire merkensysteem een autonoom systeem is, dat uit een samenstel van eigen voorschriften bestaat en eigen doelstellingen nastreeft, en waarvan de toepassing losstaat van welk nationaal systeem ook [arrest *Streamserve/BHIM (STREAMSERVE)*, T-106/00, EU:T:2002:43, punt 47).
- 26 Volgens vaste rechtspraak van het Hof moet het gevaar voor verwarring bij het publiek globaal worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (zie in die zin arresten *SABEL*, C-251/95, EU:C:1997:528, punt 22, en *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, C-342/97, EU:C:1999:323, punt 18; beschikking *Matratzen Concord/BHIM*, C-3/03 P, EU:C:2004:233, punt 28; arresten *Medion*, C-120/04, EU:C:2005:594, punt 27, en *BHIM/Shaker*, C-334/05 P, EU:C:2007:333, punt 34). **[OR 12]**
- 27 Voor zover IRISH LMTD en de appelrechter weten, heeft de Europese rechter nog geen beslissingen gewezen waarin de gevolgen van het probleemloos naast elkaar bestaan van merken worden beoordeeld vanuit het perspectief van het verwarringsgevaar, in het kader van artikel 9 van de merkenverordening.

- 28 Uit het verzoekschrift en uit het hoger beroep dat tegen het vonnis van de rechter van eerste aanleg is ingesteld, blijkt dat het belang dat moet worden toegekend aan het naast elkaar bestaan van merken, zoals hierboven beschreven, centraal staat in het geding.
- 29 Het Tribunal Español de Marca Comunitaria oordeelt (om de hierna uiteengezette redenen) dat een uitspraak van het Hof noodzakelijk is om het probleem, zoals hierna omschreven, te kunnen oplossen van de rechtsgevolgen die de co-existentie van merken kan teweegbrengen in het kader van artikel 9, lid 1, onder b) en c), van de merkenverordening. Daarom heeft het besloten het Hof krachtens artikel 267 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie te verzoeken om een prejudiciële beslissing over de verder opgenomen vragen.
- 30 De prejudiciële vragen die worden gesteld, zijn geformuleerd volgens de aanwijzingen van appellante. Het Tribunal Español de Marca Comunitaria oordeelt het niet wenselijk de door de wederpartij voorgestelde vragen [opgenomen in punt 13] te stellen, voor zover die slecht zijn verwoord [OMISSIS].
- 31 De redenen waarom de verwijzende rechter twijfels koestert en die het stellen van de prejudiciële vragen rechtvaardigen, komen overeen met die welke door appellante zijn aangevoerd en hiervóór zijn uiteengezet. Volgens de Juzgado de Marca Comunitaria kan uit het feit dat er geen gevaar voor verwarring bestaat (wegens het naast elkaar bestaan van de merken, zoals beschreven) in twee lidstaten van de Unie die belangrijk zijn uit economisch en demografisch oogpunt, worden afgeleid dat het gevaar voor verwarring onbestaande is in de gehele Europese Unie. Dat argument was doorslaggevend voor het oordeel van de rechter van eerste aanleg dat er geen sprake is van verwarringsgevaar. Tegen de achtergrond van artikel 9 van de merkenverordening vraagt de appelrechter zich evenwel af of dat argument verenigbaar is met het communautaire merkensysteem, wat het *ius prohibendi* betreft dat aan de merkhouder toekomt en dat in dergelijke gevallen dreigt te worden ondermijnd. De appelrechter betwijfelt ook of bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring in situaties waar merken naast elkaar bestaan, rekening moet worden gehouden met demografische of economische omstandigheden en de grootte van het grondgebied van de lidstaten waar de merken co-existeren.
- 32 Wegens de uiteengezette twijfels over de te geven uitlegging is het noodzakelijk [OR 13] de volgende prejudiciële vragen te stellen:

[In het dispositief opgenomen prejudiciële vragen]

[OMISSIS]

## DISPOSITIEF

**Het Tribunal Español de Marca Comunitaria** verzoekt het Hof van Justitie van de Europese Unie om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen:

- 1) Kan artikel 9, lid 1, onder b), van de merkenverordening – voor zover het de houder van een gemeenschapsmerk slechts toestaat een derde die niet zijn toestemming daartoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economische [OR 14] verkeer in de daarin vastgestelde gevallen te verbieden indien gevaar voor verwarring bestaat – in het licht van het vereiste dat het gemeenschapsmerk als een eenheid wordt behandeld aldus worden uitgelegd dat gevaar voor verwarring uitgesloten is wanneer het oudere gemeenschapsmerk gedurende jaren in twee lidstaten van de Unie zonder enig probleem naast soortgelijke nationale merken bestaat, omdat de houder van eerstbedoeld merk dat duldt, zodat het ontbreken van gevaar voor verwarring in die twee lidstaten wordt geacht ook te gelden in andere lidstaten of in de gehele Unie?
- 2) Kunnen in de in de eerste vraag bedoelde situatie omstandigheden van geografische, demografische, economische of andere aard die kenmerkend zijn voor de staten waar die merken naar elkaar bestaan, in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring, zodat het ontbreken van gevaar voor verwarring in die staten kan worden geacht ook te gelden voor een derde lidstaat of voor de Unie in haar geheel?
- 3) Wat de in artikel 9, lid 1, onder c), van de merkenverordening bedoelde situatie betreft, moet deze bepaling in het licht van het vereiste dat het gemeenschapsmerk als een eenheid wordt behandeld, aldus worden uitgelegd dat, wanneer het oudere merk gedurende een zeker aantal jaren in twee lidstaten van de Unie naast het litigieuze teken bestaat zonder dat de houder van het oudere merk daartegen is opgekomen, de tolerantie van die houder ten aanzien van het gebruik van het jongere teken in die twee staten in het bijzonder kan worden geacht ook te gelden voor de rest van het grondgebied van de Unie, zulks teneinde uit te maken of het gebruik van een jonger teken door een derde op een geldige reden berust?

[OMISSIS]

[ondertekeningen]