



Datum van  
inontvangstneming

:

17/04/2014

**Zaak C-125/14****Verzoek om een prejudiciële beslissing****Datum van indiening:**

18 maart 2014

**Verwijzende rechter:**

Fővárosi Törvényszék (Hongarije)

**Datum van de verwijzingsbeslissing:**

10 maart 2014

**Verzoekende partij:**

Iron &amp; Smith Kft.

**Verwerende partij:**

Unilever NV

---

[omissis]

In het geding tussen **Iron & Smith Kft.** [omissis], gevestigd te Szada (Hongarije) [omissis], verzoekster, en [omissis] **Unilever NV** [omissis], gevestigd in Nederland [omissis], andere partij in de procedure, betreffende de herziening van de beslissing [omissis] van de Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal [het Hongaarse Bureau voor Intellectuele Eigendom], die in een oppositieprocedure de merkaanvraag van verzoekster heeft afgewezen, geeft de Fővárosi Törvényszék [Hoofdstedelijk Hof te Boedapest] de volgende

**Beschikking:**

De Fővárosi Törvényszék verzoekt het Hof van Justitie van de Europese Unie om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen:

1. Volstaat de bekendheid van een gemeenschapsmerk in één lidstaat om aan te tonen dat dit merk bekend is in de zin van artikel 4, lid 3, van richtlijn 2008/95/EG betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: „richtlijn”), ook wanneer de nationale merkaanvraag waartegen oppositie is ingesteld op basis van deze bekendheid, in een ander land dan deze lidstaat is ingediend?

2. Kunnen de beginselen die het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft vastgesteld met betrekking tot het normale gebruik van een gemeenschapsmerk worden gehanteerd bij de toepassing van de territoriale criteria op basis waarvan de bekendheid van een gemeenschapsmerk wordt beoordeeld?

3. Indien de houder van een ouder gemeenschapsmerk aantoont dat zijn merk bekend is in andere landen dan de lidstaat waarin de nationale merkaanvraag is ingediend – die een aanmerkelijk deel van het grondgebied van de Europese Unie bestrijken – kan hij dan los daarvan gehouden zijn om ook voor die lidstaat voldoende bewijs aan te dragen?

4. Indien de vorige vraag ontkennend wordt beantwoord, is het, gelet op de specifieke kenmerken van de gemeenschappelijke markt, mogelijk dat een merk dat in een aanmerkelijk deel van de Europese Unie intensief wordt gebruikt, volkomen onbekend is bij het relevante nationale publiek en dat daardoor niet is voldaan aan de andere voorwaarde van artikel 4, lid 3, van de richtlijn om de inschrijving te kunnen uitsluiten, in die zin dat er geen risico is dat afbreuk wordt gedaan aan de reputatie of het onderscheidend vermogen van het merk? Zo ja, welke feiten dient de houder van het gemeenschapsmerk dan aan te tonen opdat deze voorwaarde vervuld zou zijn?

[omissis] [nationale procesrechtelijke aspecten]

#### Motivering

[OMISSIS] [nationale procesrechtelijke aspecten]

Verzoekster heeft bij het Hongaarse Bureau voor Intellectuele Eigendom (hierna: „Bureau”) een aanvraag ingediend voor de inschrijving van het gekleurde beeldteken „be impulsive” als merk. De andere partij bij de procedure heeft hiertegen oppositie ingesteld en heeft gevorderd dat de merkaanvraag zou worden afgewezen op grond van § 4, lid 1, van wet XI van 1997 betreffende de bescherming van merken en geografische aanduidingen (a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény; hierna: „merkenwet”). Zij beriep zich meer bepaald op haar oudere – communautaire en internationale – woordmerken „Impulse”.

Volgens § 4, lid 1, sub c, van de merkenwet mag een merk dat gelijk is aan of overeenstemt met een in Hongarije bekend ouder merk niet worden ingeschreven voor andere waren of diensten dan die waarvoor het oudere merk is ingeschreven, indien door het gebruik afbreuk zou kunnen worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het bekende merk of ongerechtvaardigd voordeel zou kunnen worden getrokken uit dit merk.

De opposant heeft ter onderbouwing van de aangevoerde relatieve weigeringsgrond bewijsmateriaal aangevoerd om aan te tonen dat zijn oudere merken „Impulse” bekend zijn. Aangezien de opposant niet heeft kunnen

aantonen dat zijn internationale merken ruime bekendheid genieten in Hongarije, heeft hij niet bewezen dat deze merken bekend zijn. Wat het ter ondersteuning van de oppositie aangevoerde gemeenschapsmerk betreft, heeft het Bureau evenwel op basis van de overgelegde documenten vastgesteld dat de opposant reclame had gemaakt en grote hoeveelheden van de door het merk aangeduide waren had verkocht in het Verenigd Koninkrijk en Italië, en geconcludeerd dat was aangetoond dat het gemeenschapsmerk in een aanmerkelijk deel van de Europese Unie bekend was. Gelet op de omstandigheden van het geval heeft het Bureau vastgesteld dat het risico bestaat dat ongerechtvaardigd voordeel zou worden getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het gemeenschapsmerk van de opposant indien het merk waarvoor de inschrijving is aangevraagd zonder geldige reden zou worden gebruikt voor de daardoor aangeduide waren. Het teken kan immers bij een welingelichte consument het beeld oproepen van het merk van de opposant, waardoor de merkaanvrager een voordeel zou behalen op de markt. Volgens het Bureau kon de opposant zich tevens beroepen op § 4, lid 1, sub b, van de merkenwet. [omissis]

Verzoekster heeft bij de Fővárosi Törvényszék een beroep ingesteld tot herziening van het besluit tot afwijzing van de merkaanvraag. Haar uitvoerig gemotiveerde betoog was voornamelijk gericht tegen de vaststelling van het Bureau dat de bekendheid van het gemeenschapsmerk was aangetoond op basis van het feit dat de waren van de opposant een marktaandeel van 5 % hadden in het Verenigd Koninkrijk en van 0,2 % in Italië. Onder verwijzing naar de prejudiciële arresten van het Hof van 6 oktober 2009, PAGO International (C-301/07, Jurispr. blz. I-9429), en van 19 december 2012, Leno Merken (C-149/11), betwistte de opposant dat het gebruik in die twee lidstaten het bewijs kan opleveren dat het betrokken merk bekend is in een aanmerkelijk deel van de Europese Unie.

Volgens § 76/C, lid 2, van de merkenwet moet bij de toepassing van § 4, lid 1, sub c, van deze wet rekening worden gehouden met een ouder gemeenschapsmerk dat bekend is in de zin van artikel 9, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (hierna: „verordening”).

Volgens artikel 9, lid 1, sub c, van de verordening geeft het gemeenschapsmerk 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 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.

Artikel 4, lid 3, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: „richtlijn”) bepaalt dat voorts niet wordt ingeschreven of, indien ingeschreven, nietig kan worden verklaard een merk dat gelijk is aan of overeenstemt met een ouder gemeenschapsmerk in de zin van lid 2, waarvoor inschrijving is gevraagd of dat is ingeschreven voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het oudere gemeenschapsmerk ingeschreven is, wanneer het oudere gemeenschapsmerk in de Gemeenschap bekend is en wanneer door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere gemeenschapsmerk.

Volgens artikel 5, lid 2, van de richtlijn kan elke lidstaat 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 uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

Uit bovengenoemde bepalingen blijkt dat noch de richtlijn, noch de verordening, noch de merkenwet enige aanwijzing bevat over het geografische gebied in de Europese Unie dat moet worden bestreken om te kunnen spreken van een bekend gemeenschapsmerk. [omissis]

In zijn arrest van 14 september 1999, *General Motors* (C-375/97, Jurispr. blz. I-5421), heeft het Hof met betrekking tot de uitdrukking „bekend is in de lidstaat” in artikel 5, lid 2, van de richtlijn vastgesteld dat het voldoende is dat het merk bekend is in een „aanmerkelijk deel” van de lidstaat (wat in het geval van de Benelux-landen een deel van één van die landen kan zijn). Om een verruimde bescherming te genieten ten opzichte van niet-soortgelijke waren of diensten, moet een ingeschreven merk bekend zijn bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn.

In het reeds aangehaalde arrest *PAGO International* heeft het Hof onderzocht of een gemeenschapsmerk kan worden geacht bekend te zijn in de gehele Europese Unie in de zin van artikel 9, lid 1, sub c, van de verordening wanneer het slechts in één lidstaat bekend is. Het Hof heeft hierop geantwoord dat „een gemeenschapsmerk slechts de bij deze bepaling [van de verordening] 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”. Het Hof heeft hieraan toegevoegd dat het grondgebied van de betrokken lidstaat, Oostenrijk, gelet op de omstandigheden van het hoofdgeding, kon worden beschouwd als een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Europese

Unie. Uit de vaststellingen in het arrest PAGO International kan dus worden afgeleid dat gemeenschapsmerken een verruimde bescherming kunnen genieten op basis van hun bekendheid op het gehele grondgebied van de Europese Unie wanneer is vastgesteld dat zij ruime bekendheid genieten in slechts één lidstaat.

Zowel het Bureau als de Fővárosi Törvényszék is evenwel van oordeel dat niet mag worden voorbijgegaan aan het feit dat de houder van het gemeenschapsmerk in de zaak PAGO International oppositie had ingesteld tegen de inschrijving van een nationaal merk in Oostenrijk en had kunnen aantonen dat zijn merk juist in dat land bekend was, waarop het Hof overigens heeft gealludeerd door te verwijzen naar „de omstandigheden van het hoofdgeding”. Uit dat arrest kan niet rechtstreeks worden afgeleid dat de bekendheid in één lidstaat in alle gevallen volstaat om de merkhouder een recht te verlenen op de ruimere bescherming van het gemeenschapsmerk.

Het Hof heeft zich dus weliswaar reeds in een prejudiciële procedure uitgesproken over de vraag aan welke geografische vereisten moet zijn voldaan om te kunnen spreken van een bekend gemeenschapsmerk, maar dat arrest heeft nog een groot aantal vragen opengelaten, gelet op de specifieke aard van het hoofdgeding.

1) Het is niet duidelijk of de bekendheid in een lidstaat ook kan volstaan indien de nationale merkaanvraag wordt ingediend in een ander land dan die lidstaat.

Volgens het Bureau en de Fővárosi Törvényszék zou dit de houder van het gemeenschapsmerk een onevenredig voordeel opleveren, aangezien deze op basis van de bekendheid van dit merk aanspraak zou kunnen maken op een verruimde bescherming ervan op het gehele grondgebied van de Europese Unie, ook al zou deze bekendheid in feite enkel bestaan in één – mogelijk kleiner – land.

2) De vraag rijst of de beginselen die in het reeds aangehaalde arrest Leno Merken zijn vastgesteld met betrekking tot het normale gebruik van het gemeenschapsmerk, kunnen worden gehanteerd bij de toepassing van de territoriale criteria op basis waarvan de bekendheid van een gemeenschapsmerk wordt beoordeeld. [omissis]

Volgens het Bureau en de Fővárosi Törvényszék kan het ook bij de beoordeling van de bekendheid van het gemeenschapsmerk gerechtvaardigd zijn om de grenzen van de lidstaten buiten beschouwing te laten, en gepast zijn om rekening te houden met de aard van de door het merk beschermde waren of diensten alsook met de geografische spreiding, de omvang, de frequentie en de regelmaat van het gebruik. Het kan ook relevant zijn om na te gaan of het merk wordt gebruikt overeenkomstig zijn wezenlijke functie, namelijk om een marktaandeel te behouden of te verwerven voor de hierdoor aangeduide waren of diensten.

3) Het is ook niet duidelijk of de houder van het oudere gemeenschapsmerk die aantoonbaar dat zijn merk bekend is in andere landen dan de lidstaat waarin de

nationale merkaanvraag is ingediend – die een aanmerkelijk deel van het grondgebied van de Europese Unie bestrijken – niettemin gehouden kan zijn om ook voor die lidstaat voldoende bewijs aan te dragen.

Volgens het Bureau en de Fővárosi Törvényszék zou het in strijd zijn met de territorialiteit van een gemeenschapsmerk om in het kader van het onderzoek naar de bekendheid te eisen dat het merk in de betrokken lidstaat wordt gebruikt. Indien het criterium „een aanmerkelijk deel van de Europese Unie” als uitgangspunt wordt genomen, is een dergelijk gebruik niet noodzakelijk, aangezien het er bij dit criterium in wezen om gaat dat het grondgebied waar het merk bekend is, een aanmerkelijk deel van de Europese Unie uitmaakt. In deze context is het primordiaal dat de grenzen van de lidstaten buiten beschouwing worden gelaten.

Voor de beoordeling van het risico dat afbreuk wordt gedaan aan of ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van het oudere bekende gemeenschapsmerk, kan het evenwel relevant zijn om te weten of de nationale consument dat merk kent. Indien het oudere merk niet bekend is in de betrokken lidstaat, is er ook geen risico dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van dat merk.

4) Een hiermee samenhangende vraag is of het, gelet op de specifieke kenmerken van de gemeenschappelijke markt, mogelijk is dat een merk dat intensief wordt gebruikt in een aanmerkelijk deel van de Europese Unie, totaal onbekend is bij het relevante nationale publiek, zodat er geen risico bestaat dat afbreuk zal worden gedaan aan of ongerechtvaardigd voordeel zal worden getrokken uit de bekendheid of het onderscheidend vermogen ervan, omdat het teken waarvoor om inschrijving wordt verzocht bij de consument niet het beeld oproept van het oudere merk.

Het Hof heeft in zijn prejudiciële arrest van 27 november 2008, Intel Corporation (C-252/07, Jurispr. blz. I-8823), de betekenis van het begrip „afbreuk aan of ongerechtvaardigd voordeel uit de reputatie of het onderscheidend vermogen van een merk” nader toegelicht. Volgens dat arrest kan een onderscheid worden gemaakt tussen vier soorten inbreuken op een bekend merk: er kan afbreuk worden gedaan aan het onderscheidend vermogen (ook „verwatering” genoemd) en aan de reputatie, en er kan ongerechtvaardigd voordeel worden gehaald uit het onderscheidend vermogen en de reputatie (punt 27). Hoe directer en sterker het bekende merk door het teken in gedachten wordt opgeroepen, hoe groter de kans dat door het huidige of het toekomstige gebruik van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van dat merk (punt 67). De vraag of afbreuk wordt gedaan aan het bekende merk dan wel of er een grote kans bestaat dat hieraan in de toekomst afbreuk zal worden gedaan, moet globaal worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (punt 68).

Het ongerechtvaardigd voordeel dat wordt getrokken uit de reputatie of het onderscheidend karakter van het bekende merk vormt in het kader van § 4, lid 1, sub c, van de merkenwet de derde weigeringsgrond zoals omschreven in het reeds aangehaalde arrest Intel Corporation. Zoals het Hof heeft vastgesteld in het arrest van 18 juni 2009, L'Oréal e.a. (C-487/07, Jurispr. blz. I-5185), ziet dit begrip niet op het feit dat afbreuk wordt gedaan aan het merk, maar op het voordeel dat een derde haalt uit het gebruik van eenzelfde of een soortgelijk teken. Het omvat met name alle gevallen waarin duidelijk wordt aangehaakt aan de bekendheid van het bekende merk doordat het imago ervan of de door dit merk opgeroepen kenmerken afstralen op de waren die worden aangeduid door het teken dat daaraan gelijk is of daarmee overeenstemt.

In casu stelt de opposant dat de door het oudere merk aangeduide waren ook bekend zijn bij het relevante publiek in Hongarije. Aangezien de opposant deze vaststelling evenwel louter heeft gebaseerd op een reclamefilmpje uit het begin van de jaren 2000, acht het Bureau het niet bewezen dat dit merk bekend is in Hongarije. Niettemin kan volgens het Bureau niet worden uitgesloten dat het teken waarvoor om inschrijving is verzocht, ten gevolge van de intensieve marketingcampagne die jaren geleden is gevoerd, het beeld van het oudere merk oproept bij de Hongaarse consument. Om die reden heeft het Bureau vastgesteld dat het risico bestaat dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie of het onderscheidend vermogen van dat merk.

[omissis] [nationale procesrechtelijke aspecten]

Boedapest, 10 maart 2014

[handtekeningen]