CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL C. STIX-HACKL van 10 juli 2003 [1]

I — Inleiding

1. Krachtens artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104/EEG [2] (hierna: „merkenrichtlijn") geeft een merk de houder een uitsluitend recht dat hem toestaat iedere derde het gebruik van een teken waardoor verwarring kan ontstaan, te verbieden. Dit uitsluitende recht gaat echter niet zo ver dat het zich verzet tegen de aanduiding van onder andere de plaats van herkomst van het betrokken product. [3]

2. Het is de vraag of en, zo ja, onder welke voorwaarden het gebruik van een geografische herkomstaanduiding mogelijk is, wanneer deze verder gaat dan de beschrijving van de kenmerken van het product en er toe dient het product van de producten van andere ondernemingen te onderscheiden, zodat deze aanduiding wordt gebruikt als merk. [4]

3. De verwijzende rechter wenst in dit verband te vernemen of het gebruik van een geografische herkomstaanduiding als merk onder het toepassingsgebied van artikel 6, lid 1, sub b, van de merkenrichtlijn valt en, zo ja, in welke vorm dit gebruik krachtens deze bepaling mogelijk is.

II — Feiten en prejudiciële verwijzing

4. Verzoekster in het hoofdgeding, Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. (hierna: „Gerolsteiner Brunnen"), produceert mineraalwater en frisdranken op basis van bronwater, en brengt deze in Duitsland op de markt.

1 — Oorspronkelijke taal: Duits.

2 — Eerste richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1).

3 — Artikel 6, lid 1, sub b, van de merkenrichtlijn.

4 — Het Hof definieert het gebruik van een teken als merk in zijn arrest van 23 februari 1999, BMW (C-63/97, Jurispr. blz. I-905, punt 38) als een gebruik „ter onderscheiding van de betrokken waren of diensten als afkomstig van een bepaalde onderneming".

5. Zij is houdster van het woordmerk „GERRI", dat in Duitsland werd ingeschreven met 21 december 1985 als voorrangsdatum, voor onder meer mineraalwater, tafelwater, alcoholvrije dranken en limonades, evenals van verschillende woord- en beeldmerken die het woord „GERRI" als bestanddeel bevatten en die betrekking hebben op mineraalwater, alcoholvrije dranken, vruchtensappen en limonades.

6. Verweerster in het hoofdgeding, Putsch GmbH (hierna: „Putsch"), brengt sinds het midden van de jaren negentig in Duitsland frisdranken op de markt met etiketten waarop de woorden „KERRY Spring" zijn aangebracht. Het voor deze frisdranken gebruikte water is afkomstig van een bron in de plaats Ballyferriter, in het Ierse graafschap Kerry.

7. Gerolsteiner Brunnen heeft Putsch voor de Duitse rechter gedaagd wegens schending van haar merkrechten. Zij vorderde een bevel tot staking van het gebruik en tot verstrekking van inlichtingen alsmede vaststelling van de schadevergoedingsplicht. Gerolsteiner voert in wezen aan dat zij frisdranken met verschillende smaken onder het merk „GERRI" op de markt brengt. Gelet op het marktaandeel van de aldus aangeduide limonade op basis van mineraalwater, moet worden aangenomen dat het merk „GERRI" een toegenomen onderscheidend vermogen heeft.

8. Putsch verzet zich hiertegen en betoogt dat er tussen de aanduidingen geen verwarringsgevaar bestaat, aangezien zij „KERRY" niet op zich gebruikt, maar alleen in een voorstelling waarin woord en beeld worden gecombineerd, en het woord in het bestreden teken geen kenmerkende betekenis heeft. Zij gebruikt de aanduiding „KERRY Spring" alleen ter beschrijving van de plaats van herkomst van het mineraalwater.

9. De vorderingen van Gerolsteiner Brunnen werden in eerste aanleg grotendeels toegewezen, maar in hoger beroep afgewezen. Hierop heeft zij bij het Bundesgerichtshof een beroep tot „Revision" aanhangig gemaakt.

10. De verwijzende rechter stelt ter motivering van zijn verzoek om een prejudiciële beslissing dat zijns inziens een merkenrechtelijk verwarringsgevaar bestaat, aangezien de tekens in auditief opzicht sterk op elkaar lijken en de betrokken waren bovendien vrijwel gelijksoortig zijn.

11. De beslissing in het hoofdgeding hangt derhalve af van de vraag of artikel 6, lid 1, sub b, van de merkenrichtlijn in casu toepasselijk is. De toepasselijkheid van deze bepaling kan niet in algemene zin worden uitgesloten op grond van het loutere feit dat de geografische herkomstaanduiding door Putsch ook als merk wordt gebruikt.

12. Dit volgt reeds uit de formulering van artikel 6, lid 1, sub b, van de merkenrichtlijn, dat betrekking heeft op ieder gebruik in het economisch verkeer. In systematisch opzicht is het Bundesgerichtshof van mening dat deze bepaling moet worden beschouwd als beperking van de verbodsrechten die zijn neergelegd in artikel 5 van de merkenrichtlijn.

13. In het licht van het arrest Windsurfing Chiemsee [5] vraagt het Bundesgerichtshof zich evenwel af of artikel 6, lid 1, sub b, van de merkenrichtlijn van toepassing is op het gebruik van een geografische herkomstaanduiding als merk.

14. Van bijzonder belang is in dit verband dat het Hof van Justitie in het kader van de noodzakelijke afweging tussen de verbodsrechten van artikel 5 van de merkenrichtlijn en de functie van artikel 6, lid 1, sub b, van de merkenrichtlijn, die erin bestaat een monopolisering van vrij te houden aanduidingen tegen te gaan, het begrip „gebruik als merk" in het licht van artikel 5, lid 1, sub a, van de merkenrichtlijn ruim heeft uitgelegd. [6]

5 — Arrest van 4 mei 1999 (C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779, punt 28).

6 — Het Bundesgerichtshof verwijst naar het arrest BMW (aangehaald in voetnoot 4), punt 42.

15. Ten slotte dient volgens het Bundesgerichtshof bij de toetsing krachtens artikel 6, lid 1, laatste zinsdeel, van de merkenrichtlijn van het gebruik van het teken aan de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel, in aanmerking te worden genomen dat het teken als merk wordt gebruikt.

16. Aangezien de beslissing op het beroep in „Revision" afhangt van de uitlegging van artikel 6, lid 1, sub b, van de merkenrichtlijn, heeft het Bundesgerichtshof bij beschikking van 7 februari 2002 besloten, de behandeling van de zaak te schorsen en het Hof om een prejudiciële beslissing te verzoeken over de volgende vragen:

„1) Kan artikel 6, lid 1, sub b, van de Eerste merkenrichtlijn ook worden toegepast wanneer een derde de daarin vermelde aanduidingen als merk (markenmäßig) gebruikt?

2) Zo ja, is het gebruik als merk een omstandigheid die in aanmerking moet worden genomen bij de toetsing krachtens artikel 6, lid 1, laatste zinsdeel, van de Eerste merkenrichtlijn aan ‚de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel'?"

III — Rechtskader

A — *Gemeenschapsrecht*

17. Artikel 5 van de merkenrichtlijn bepaalt onder meer:

„Rechten verbonden aan het merk

1. Het ingeschreven 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 economisch verkeer te verbieden:

a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;

[...]

3. Met name kan krachtens de leden 1 en 2 worden verboden:

a) het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking;

b) het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken;

c) het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken;

d) het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties."

18. Artikel 6, lid 1, van de merkenrichtlijn bepaalt:

„Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken:

[...]

b) van aanduidingen inzake 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;

[...]

voorzover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel."

B — *Duits recht*

19. Artikel 6 van de merkenrichtlijn is in Duits recht omgezet bij het Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen van 25 oktober 1994 [7] (Duitse wet inzake de bescherming van merken en andere onderscheidende tekens; hierna: „Markengesetz").

7 — BGBl. 1994 I, blz. 3082 (1995, blz. 156).

20. § 23 van het Markengesetz bepaalt onder meer:

„Gebruik van namen en beschrijvende aanduidingen; markt voor reserveonderdelen

De houder van een merk of een handelsbenaming kan een derde niet verbieden in het economisch verkeer gebruik te maken van

[...]

2. een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk of de handelsbenaming, als aanduiding inzake de kenmerken of bijzondere eigenschappen van de waren of diensten, zoals met name hun aard, kwaliteit, bestemming, waarde, plaats van herkomst of tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst,

[...]

voorzover dit gebruik niet strijdig is met de eerlijke gebruiken."

IV — Beoordeling rechtens

A — *Eerste prejudiciële vraag*

1. Voornaamste argumenten van de deelnemers aan de procedure

21. In navolging van de prejudiciële verwijzing stellen zowel *Putsch* als de *Commissie* in hun schriftelijke opmerkingen in wezen dat het gebruik van het bestreden teken „KERRY Spring" als merk geen reden vormt om de toepassing van artikel 6, lid 1, sub b, van de merkenrichtlijn in zijn algemeenheid uit te sluiten. Zij gaan derhalve in hun juridische redenering uit van een groot belang van een vrij gebruik van aanduidingen inzake de herkomst van bron- of mineraalwater.

22. Volgens *Putsch* volgt reeds uit de strekking van artikel 6, lid 1, sub b, van de merkenrichtlijn dat deze bepaling zich niet a priori verzet tegen een gebruik van de aldaar genoemde aanduidingen als merk. Ter staving verwijst zij naar de rechtspraak van het Hof [8] waaruit volgt dat deze bepaling beoogt het vrije gebruik van beschrijvende aanduidingen en dus uiteindelijk het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten in de gemeenschappelijke markt mogelijk te maken.

23. Artikel 6, lid 1, sub b, van de merkenrichtlijn vormt veeleer een beperking op de verbodsrechten van artikel 5 van de merkenrichtlijn en een noodzakelijke aanvulling op de door de harmonisatie tot stand gebrachte openstelling van het merkenregister.

24. Ook de formulering van artikel 6, lid 1, sub b, van de merkenrichtlijn bevat geen aanwijzingen van het tegendeel.

25. Aangezien het gebruik van een teken als merk de voorwaarde vormt voor een schending in de zin van artikel 5 van de merkenrichtlijn, pleit ten slotte ook de systematiek van artikel 6, lid 1, sub b, van de merkenrichtlijn voor de toepasselijkheid ervan, aangezien deze bepaling anders volledig zou worden uitgehold.

26. De *Commissie* deelt in wezen de opvattingen van *Putsch* en verwijst bovendien naar de werkzaamheden ter voorbereiding van de richtlijn. Volgens haar zou het in

8 — Arrest BMW (aangehaald in voetnoot 4), punt 62.

strijd met de wil van de communautaire wetgever zijn, de toepassing van artikel 6, lid 1, sub b, van de merkenrichtlijn uit de sluiten bij gebruik van het bestreden teken als merk.

27. *Gerolsteiner Brunnen*, de *Griekse regering* en het *Verenigd Koninkrijk* zijn daarentegen van mening dat artikel 6, lid 1, sub b, van de merkenrichtlijn niet van toepassing is wanneer het teken als merk wordt gebruikt. De beschermende functie van het merk geniet voorrang boven de bescherming van de vrije en eerlijke mededinging.

28. Volgens *Gerolsteiner Brunnen* volgt reeds uit het feit dat artikel 6, lid 1, sub b, van de merkenrichtlijn alleen maar refereert aan het soort aanduiding, maar niet aan het doel ervan, dat hierin alleen een puur descriptief gebruik wordt bedoeld. Deze opvatting wordt bovendien gestaafd door de systematiek van artikel 6 in verhouding tot de artikelen 7 en 9 van de merkenrichtlijn — en de afwijkende formulering van deze bepalingen.

29. Wat de systematiek betreft, betoogt *Gerolsteiner Brunnen* dat het bepaalde in artikel 6, lid 1, sub b, van de merkenrichtlijn niet als beperking van het verbodsrecht van artikel 5 van de merkenrichtlijn moet worden beschouwd, maar dat het zelfstandige gebruiksrechten verleent die volledig losstaan van voornoemd verbodsrecht.

30. De opvatting van Putsch houdt volgens haar ook tegen de achtergrond van het arrest Windsurfing Chiemsee [9] geen steek. In dit arrest heeft het Hof zich namelijk op het standpunt gesteld dat een derde een geheel of ten dele uit een geografische benaming bestaand merk alleen in beschrijvende zin, maar niet als merk mag gebruiken.

31. Het *Verenigd Koninkrijk* en de *Griekse regering* scharen zich in wezen achter de opvattingen van *Gerolsteiner Brunnen*.

32. Het *Verenigd Koninkrijk* betoogt bovendien dat wanneer artikel 6, lid 1, sub b, van de merkenrichtlijn toch van toepassing zou zijn bij gebruik van het bestreden teken als merk, de bepalingen inzake de inschrijving van merken haaks zouden staan op de bepalingen inzake merkinbreuken. De houder van een merk zou in dit geval namelijk wel de inschrijving, maar niet het gebruik van het teken kunnen verhinderen.

9 — Aangehaald in voetnoot 5, punt 28.

2. Beoordeling rechtens

33. Indien men er met de verwijzende rechter van uitgaat dat er in het hoofdgeding verwarringsgevaar met de ingeschreven merken bestaat, is de gebruiker van het bestreden teken volgens artikel 5 van de merkenrichtlijn jegens de houder van het merk verplicht om dit gebruik te staken.

34. Deze bepaling definieert de aan het merk verbonden rechten, terwijl artikel 6 van de merkenrichtlijn de beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen regelt. Volgens laatstgenoemde bepaling kan de houder van het merk een derde in het bijzonder niet verbieden geografische herkomstaanduidingen te gebruiken. Het is de vraag of deze regel ook geldt wanneer het gebruik niet of niet alleen bestemd is ter beschrijving van de waren of diensten, maar ook ertoe dient deze van de waren en diensten van concurrerende ondernemingen te onderscheiden.

a) Formulering en ontstaansgeschiedenis van artikel 6, lid 1, sub b, van de merkenrichtlijn

35. Om te beginnen wil ik erop wijzen dat de tekst van artikel 6, lid 1, sub b, van de merkenrichtlijn geen onderscheid maakt naar de mogelijke wijzen van gebruik van een teken. Deze bepaling heeft naar de letter betrekking op „aanduidingen" inzake plaats van herkomst; van een eventueel puur beschrijvend karakter ervan is geen sprake.

36. Relevant is in dit verband dat de richtlijn het „gebruik als merk" van een teken niet als voorwaarde stelt. Wanneer de toepasselijkheid van artikel 6, lid 1, sub b, van de merkenrichtlijn afhankelijk werd gesteld van de wijze waarop een teken wordt gebruikt — in het bijzonder door het maken van een onderscheid tussen beschrijvend gebruik en gebruik als merk — dan zou ter zake een ongeschreven voorwaarde worden gesteld.

37. Gezien de formulering van de bestreden bepaling kan in mijn ogen uit het gebruik van het begrip „aanduidingen" ook niet worden afgeleid dat de toepassing van artikel 6, lid 1, sub b, van de merkenrichtlijn zonder meer is uitgesloten in geval van gebruik van een teken als merk. Het lijdt geen twijfel dat ook ingeschreven merken geografische herkomstaanduidingen van waren of diensten kunnen bevatten, zodat uit het begrip „aanduidingen" geen conclusies kunnen worden getrokken aangaande de wijze van gebruik.

38. Indien de communautaire wetgever een onderscheid had willen maken tussen de uiteenlopende wijzen van gebruik van een

teken, dan zou het niet meer dan logisch zijn geweest een overeenkomstige voorwaarde in artikel 6, lid 1, sub b, van de merkenrichtlijn op te nemen. Dit is echter juist niet gebeurd, zodat reeds de formulering van de bestreden bepaling een dergelijke differentiëring praktisch uitsluit.

39. Uit de formulering van artikel 6, lid 1, sub b, valt alleen op te maken dat een teken slechts onder het toepassingsgebied ervan valt, wanneer het een aanduiding bevat inzake één van de hierin genoemde kenmerken, bijvoorbeeld de plaats van herkomst.

40. Ook de ontstaansgeschiedenis van artikel 6, lid 1, sub b, van de merkenrichtlijn pleit voor toepassing van deze bepaling los van de wijze waarop het teken wordt gebruikt. Het voorstel voor de Eerste richtlijn [10] bepaalde weliswaar dat de bepaling inzake de beperking van de uitsluitende gebruiksrechten van de houder van het merk slechts geldig was voorzover de beschrijvende aanduiding niet als merk werd gebruikt. Deze zinsnede werd echter in het gewijzigde richtlijnvoorstel — blijkbaar ter wille van een grotere duidelijkheid — vervangen door de formulering „voorzover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel". [11] Dit betekent dat de communautaire wetgever bewust heeft afgezien van het maken van een onderscheid naar gelang van het gebruik.

41. Wat ten slotte de verwijzing van Gerolsteiner Brunnen en de Griekse regering naar het Griekse, het Italiaanse en het Spaanse merkenrecht betreft, zo blijkt hieruit dat in deze lidstaten een teken niet als merk, maar alleen in beschrijvende zin mag worden gebruikt om te voldoen aan de desbetreffende voorwaarde van artikel 6, lid 1, sub b, van de merkenrichtlijn. Uit de wijze waarop de merkenrichtlijn in het nationale recht van de lidstaten is omgezet, kunnen echter geen conclusies worden getrokken aangaande de gemeenschapsrechtelijke uitlegging van de merkenrichtlijn.

b) Systematiek van de richtlijn

42. Ook de systematiek van de richtlijn pleit ervoor dat artikel 6, lid 1, sub b, zodanig moet worden uitgelegd dat het ook het gebruik van een teken als merk bestrijkt.

10 — Bull. EG, Bijlage 5/80.
11 — COM (85) 793 def.; PB 1985, C 351, blz. 4.

i) Verhouding tussen artikel 5 en artikel 6 van de merkenrichtlijn

43. Terwijl artikel 5 de uitsluitende rechten van de houder van het merk regelt, bevat artikel 6 beperkingen op deze rechten. [12] Wanneer echter in het bijzonder artikel 6, lid 1, sub b, van de merkenrichtlijn een beperking op de uitsluitende rechten van artikel 5 bevat, veronderstelt zijn normatieve inhoud logisch gezien dat het gebruik in kwestie ook door artikel 5 wordt bestreken. Zowel de Commissie als Putsch onderstreept terecht dat een beroep op artikel 6 zinloos zou zijn, indien het gebruik in kwestie toch al niet onder artikel 5 zou vallen.

44. Het Hof heeft de afgelopen tijd herhaaldelijk gelegenheid gehad om zich over de draagwijdte van de door artikel 5 van de merkenrichtlijn verleende bescherming uit te spreken. Het heeft deze bepaling in die zin uitgelegd, dat op de hieraan ontleende uitsluitende rechten slechts een beroep kan worden gedaan wanneer sprake is van een handeling die de door deze bepaling beschermde belangen raakt. [13] Het Hof heeft deze opvatting in het arrest Arsenal Football Club [14] bevestigd en vastgesteld dat „[d]e merkhouder [...] het gebruik van een teken dat gelijk is aan het merk, voor dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven, niet [kan] verbieden indien door dit gebruik, gelet op de functies van het merk, zijn eigen belangen als merkhouder niet kunnen worden aangetast". [15] Onder verwijzing naar zijn vaste rechtspraak [16] stelde het Hof dat de wezenlijke functie van het merk erin gelegen is „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" [17] (zogenoemde herkomstgarantie).

45. Zonder dat het gebruik van een teken als merk hier nader behoeft te worden gedefinieerd [18], blijkt uit deze rechtspraak dat de toelaatbaarheid van het gebruik van een teken voor andere doeleinden dan om waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van waren of diensten van andere ondernemingen, eenvoudigweg niet uit artikel 6 van de merkenrichtlijn kan volgen omdat een dergelijk gebruik niet onder artikel 5 valt.

46. In het licht van het voorgaande concludeer ik dat de toepasselijkheid van artikel 6 niet kan afhangen van de vraag of een teken al dan niet als merk wordt gebruikt.

12 — De vraag of het hierbij uitzonderingen betreft op de rechten van artikel 5 van de merkenrichtlijn dan wel om beperkingen die inherent zijn aan het systeem, speelt hier geen rol. In tegenstelling tot de opvatting van Gerolsteiner Brunnen is het evenmin relevant of artikel 6 van de merkenrichtlijn een „zelfstandig gebruiksrecht" creëert, aangezien een dergelijk recht logischerwijs alleen betrekking kan hebben op een principieel verboden gebruik, hetgeen ons weer terugbrengt bij de problematiek van de beperkingen.

13 — Zie bijvoorbeeld arrest van 14 mei 2002, Hölterhoff (C-2/00, Jurispr. blz. I-4187, punt 16). In deze zaak was de parallelle vraag aan de orde of het gebruik van een teken ter onderscheiding onder artikel 5 valt.

14 — Arrest van 12 november 2002 (C-206/01, Jurispr. blz. I-10273).

15 — Reeds aangehaald, punt 54.

16 — Zie onder meer arresten van 23 mei 1978, Hoffmann-La Roche (102/77, Jurispr. blz. 1139, punt 7), en 18 juni 2002, Philips (C-299/99, Jurispr. blz. I-5475, punt 30).

17 — Reeds aangehaald, punt 48.

18 — Het Hof heeft in punt 17 van het arrest Hölterhoff (aangehaald in voetnoot 13) uitdrukkelijk geweigerd, een dergelijke definitie te geven.

ii) Bepalingen inzake de inschrijving van merken

47. In verband met het betoog van het *Verenigd Koninkrijk*, dat de bepalingen inzake de inschrijving van merken haaks staan op die betreffende de beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen, dient te worden vastgesteld dat geografische herkomstaanduidingen onder bepaalde voorwaarden wel degelijk als merk kunnen worden beschermd.

48. Artikel 3, lid 1, sub c, van de merkenrichtlijn bepaalt weliswaar dat merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de plaats van herkomst, principieel zijn uitgesloten van inschrijving, maar dit verbod kent twee uitzonderingen. Het geldt namelijk niet indien het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de aanvraag om inschrijving onderscheidend vermogen heeft verkregen of wanneer een vereniging de herkomstaanduiding als collectief merk heeft ingeschreven. Naast deze uitzonderingen op voornoemd verbod bestaat de mogelijkheid een woord-/beeldmerk aan te vragen. Hiermee komt de boodschap in verband met de plaats van herkomst op het etiket of in de reclame tot uiting, zonder dat de herkomstaanduiding zelf door een merk wordt beschermd. Tegen deze achtergrond lijkt het, anders dan het Verenigd Koninkrijk stelt, niet ongerijmd dat onder de gegeven omstandigheden de inschrijving, maar niet het loutere gebruik van de geografische herkomstaanduiding wordt verhinderd.

c) Strekking van artikel 6, lid 1, sub b, van de merkenrichtlijn

49. Artikel 6 van de merkenrichtlijn beoogt vooral de fundamentele belangen van de bescherming van de rechten van het merk en die van het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten in de gemeenschapsmarkt met elkaar in overeenstemming te brengen, en wel zo dat het merkrecht zijn rol van essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging kan vervullen. [19] Volgens de rechtspraak van het Hof vormt artikel 6 van de merkenrichtlijn ongetwijfeld een beperking van de rechten van de merkhouder en dus een begrenzing van diens bevoegdheden. Artikel 6 houdt dientengevolge als een soort regulerende norm nauw verband met de uitsluitende rechten van artikel 5 van de merkenrichtlijn.

50. Uit de rechtspraak van het Hof volgt dat de wezenlijke functie van het merk de

19 — Arrest BMW (aangehaald in voetnoot 4), punt 62.

garantie van de herkomst is.[20] Wil het merk zijn taak in het kader van een stelsel van onvervalste mededinging kunnen vervullen, dan moet het de waarborg 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.[21]

51. Deze door het Hof op de voorgrond geplaatste functie van het merk wordt mijns inziens niet ondermijnd wanneer artikel 6, lid 1, sub b, van de merkenrichtlijn ook bij gebruik van een teken als merk algemeen toepasselijk is.

52. Artikel 6 van de merkenrichtlijn moet namelijk worden gezien in het licht van het daarin geformuleerde voorbehoud, dat een aanduiding inzake onder meer de plaats van herkomst alleen mag worden gebruikt „volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel". De toepassing van artikel 6, lid 1, sub b, van de merkenrichtlijn belet dus niet dat de concrete belangen van de partijen geval per geval in aanmerking worden genomen, zodat de beschermende functie van het merk hierdoor niet in gevaar lijkt te worden gebracht.

53. In tegenstelling tot de opvatting van de regering van het Verenigd Koninkrijk druist deze zienswijze niet in tegen het beginsel van rechtszekerheid. Artikel 6, lid 1, van de merkenrichtlijn vereist weliswaar dat de belangen van de merkhouder en de derde in ieder concreet geval tegen elkaar worden afgewogen, maar het is juist deze afweging die een adequaat compromis tussen die belangen mogelijk maakt, zoals het gemeenschapsrecht verlangt.[22] Voorts wijs ik erop dat de tegenovergestelde zienswijze zou leiden tot aanzienlijke rechtsonzekerheid, aangezien het gebruik als merk in dit geval aan de hand van niet nader bepaalde criteria zou worden getoetst.

54. Tot slot zal ik ingaan op het arrest Windsurfing Chiemsee[23], waaruit in de ogen van Gerolsteiner Brunnen en het Verenigd Koninkrijk volgt dat artikel 6, lid 1, sub b, van de merkenrichtlijn niet van toepassing is wanneer een teken als merk wordt gebruikt.

55. Het Hof oordeelde in dit arrest met betrekking tot artikel 6, lid 1, sub b, van de

20 — Supra, punt 44.

21 — Zie onder meer arresten Hoffmann-Laroche (aangehaald in voetnoot 16), punt 7, Philips (aangehaald in voetnoot 16), punt 30, en Arsenal Football Club (aangehaald in voetnoot 14), punt 48.

22 — De merkenrichtlijn vloeit, zoals bekend, voort uit de confrontatie tussen de fundamentele vrijheden en de bescherming van de intellectuele eigendom.

23 — Aangehaald in voetnoot 5 (punt 28).

merkenrichtlijn dat, wanneer een geheel of ten dele uit een geografische benaming bestaand merk is ingeschreven, deze bepaling derden niet het recht verleent „een dergelijke benaming als merk te gebruiken, maar hen enkel [garandeert] dat zij haar als *beschrijvende* aanduiding kunnen gebruiken, namelijk als aanduiding van de plaats van herkomst" (cursivering van mij). Op het eerste gezicht lijkt deze vaststelling een oplossing te bieden voor de onderhavige zaak, maar bij nader inzien is zij in casu niet relevant.

56. Belangrijk is in dit verband dat in de zaak Windsurfing Chiemsee de verzoekster houdster was van een merk dat geheel of ten dele uit een geografische benaming bestond, terwijl de merken van verzoekster in het hoofdgeding fantasienamen zijn of bevatten. Bovendien diende het Hof in de zaak Windsurfing Chiemsee te beoordelen onder welke voorwaarden artikel 3, lid 1, sub c, van de merkenrichtlijn zich verzet tegen de inschrijving van een merk dat uitsluitend uit een geografische benaming bestaat.

57. Alleen al wegens de verschillende uitgangssituatie is het niet mogelijk de hierboven aangehaalde passage van het arrest op de onderhavige zaak toe te passen. Ik betwijfel derhalve dat de aangehaalde vaststelling van het Hof algemene geldigheid geniet. [24]

58. In het licht van het voorgaande concludeer ik derhalve dat het gebruik van een teken als merk geen juridische reden vormt om de toepasselijkheid van artikel 6, lid 1, sub b, van de merkenrichtlijn principieel uit te sluiten.

B — *Tweede prejudiciële vraag*

1. Voornaamste argumenten van de deelnemers aan de procedure

59. *Gerolsteiner Brunnen* is van mening dat het gebruik van een geografische herkomstaanduiding als merk in de regel in strijd is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

24 — Zie in deze zin ook de conclusie van advocaat-generaal Jacobs van 5 april 2001 in de zaak Procter & Gamble (arrest van 20 september 2001, C-383/99 P, Jurispr. blz. I-6251).

60. Volgens *Putsch* pleiten zowel de systematiek van de merkenrichtlijn als de formulering van artikel 6, lid 1, sub b, ertegen dat het gebruik van een geografische herkomstaanduiding als merk bij de toetsing aan de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel in aanmerking wordt genomen.

61. *Putsch* en de *Commissie* benadrukken dat een gebruik als merk in elk geval niet het enige criterium, maar één van meerdere criteria is, waarmee bij de toetsing aan de voorwaarden van artikel 6 van de merkenrichtlijn rekening moeten worden gehouden.

62. Volgens de *Commissie* dienen bij de toetsing aan de „eerlijke gebruiken in nijverheid en handel" de omstandigheden van het specifieke geval in aanmerking te worden genomen. Zij verwijst derhalve in haar schriftelijke opmerkingen naar de bijzonderheden van de in casu relevante markt voor mineraalwater.

2. Beoordeling rechtens

63. Reeds uit de voorwaarde dat sprake moet zijn van een „gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel" blijkt dat voor de toepassing van artikel 6, lid 1, sub b, van de merkenrichtlijn niet ieder gebruik als merk is toegestaan. In zijn arrest BMW[25] omschrijft het Hof deze voorwaarde als een loyaliteitsverplichting tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder.

64. De vraag of een teken overeenkomstig de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel wordt gebruikt, hangt af van twee elementen, namelijk de ingeschreven merken ten aanzien waarvan een verwarringsgevaar wordt vermoed, en de manier waarop het teken zelf gebruikt wordt. Vanuit dit oogpunt dient het gebruik als merk dus mede in aanmerking te worden genomen bij de beoordeling van de vraag of aan de voorwaarde van de „eerlijke gebruiken" is voldaan.

65. In dit verband moet per geval worden gekeken naar de concrete omstandigheden en de wederzijdse belangen van de betrokken partijen. Gerolsteiner Brunnen stelt ten onrechte dat van deze individuele toetsing kan worden afgezien op grond van een eventueel vermoeden van schending door het gebruik van een teken als merk. Het zou namelijk niet logisch zijn, eerst aan te

25 — Aangehaald in voetnoot 4 (punt 61).

nemen dat het gebruik van een teken als merk onder artikel 6 van de merkenrichtlijn valt, om vervolgens van de noodzakelijke individuele toetsing af te zien en de toepassing van artikel 6 weer systematisch uit te sluiten.

66. Thans zal ik ingaan op de omstandigheden die de uitkomst van de voornoemde individuele toetsing van beide elementen zouden kunnen beïnvloeden.

67. Aangaande het ingeschreven merk wijs ik erop dat, zoals de Commissie terecht benadrukt, de beoordeling van de belangen van de merkhouder in wezenlijke mate afhangt van het onderscheidend vermogen van het betrokken merk en zijn reputatie. [26] De belangen van de merkhouder lijken minder beschermenswaardig wanneer het verwarringsgevaar althans ten dele aan hem zelf te wijten valt, bijvoorbeeld wanneer het ingeschreven merk uit beschrijvende aanduidingen bestaat die pas door het gebruik een onderscheidend vermogen hebben gekregen. Ook de reputatie van het merk speelt een rol: hoe beter deze is, des te waarschijnlijker het is dat de naam van de betrokken waren of diensten en de waarde van het merk worden geschaad door het gebruik van een aanduiding die niet alleen beoogt de kenmerken van het product te beschrijven. [27]

68. Dit brengt mij bij het tweede element dat centraal staat in de tweede prejudiciële vraag, namelijk de wijze waarop de aanduiding door de derde wordt gebruikt. Het lijdt geen twijfel dat een bewuste misleiding van het publiek doordat ter aanduiding van een productkenmerk een teken wordt gebruikt dat zo op het merk lijkt dat verwarring ontstaat, niet strookt met de eerlijke gebruiken inzake nijverheid en handel. Zoals de Commissie terecht onderstreept, speelt de waarneming van het gebruikte teken door het publiek namelijk een belangrijke rol.

69. Hieruit blijkt tegelijkertijd dat er een nauw verband bestaat tussen de manier waarop het merk wordt gebruikt en het doel ervan, en wel in die zin dat de wijze van gebruik tevens een aanwijzing vormt omtrent het gebruiksdoel. Zo ook in het hoofdgeding: de verdenking dat de bron wordt vermeld om de betrokken mineraalwaterproducten in verband te brengen met een bepaalde onderneming — en niet alleen om de plaats van herkomst van het gebruikte mineraalwater aan te duiden — rijst onder meer op grond van de nadruk die op deze aanduiding wordt gelegd en de vormgeving ervan. De wijze waarop de aanduiding inzake de plaats van herkomst

26 — Zie reeds het arrest BMW (aangehaald in voetnoot 4), punt 40.

27 — Zie bijvoorbeeld de rechtspraak van het Hof betreffende artikel 7, lid 2, van de merkenrichtlijn, in het bijzonder het arrest BMW (aangehaald in voetnoot 4), punten 51 e.v.

van het water wordt gebruikt, geeft dus kennelijk aanleiding tot de verdenking dat deze niet alleen in beschrijvende zin wordt gebruikt, maar, zoals de verwijzende rechter het formuleert, „als merk".

70. Gezien dit nauwe verband tussen de wijze waarop en het doel waarvoor de aanduiding wordt gebruikt, dient de wijze van gebruik zeker in aanmerking te worden genomen bij de beoordeling van alle omstandigheden van het individuele geval, in het bijzonder wanneer zij laat vermoeden dat de aanduiding voor onderscheidende doeleinden wordt gebruikt, terwijl wordt afgezien van inschrijving van een merk in de betrokken lidstaat.

71. Met betrekking tot mineraalwaterproducten wijs ik volledigheidshalve erop dat het loutere gebruik van de naam van de bron in geen geval uitsluitsel geeft over het doel van deze aanduiding. De artikelen 7 en 8 van richtlijn 80/777/EEG van de Raad[28] bepalen dat de geografische herkomst van een mineraalwater — hetzij de bron, hetzij de zogenoemde plaats waar de bron wordt geëxploiteerd — op niet mis te verstane wijze, dat wil zeggen ook in duidelijk schrift, moet worden aangeduid.[29] Een reden hiervoor is wellicht het belang van mineraalwater voor de gezondheid van de consument. Daarom is het namelijk ook verboden het in een bepaalde bron gewonnen water te wijzigen of de voedingsfysiologische eigenschappen kunstmatig te scheppen of te versterken. De consument associeert met de aanduiding van herkomst van de waar of dienst bepaalde eigenschappen van het product en ziet in deze aanduiding een kwaliteitsgarantie. Vooral mineraalwater heeft zijn specifieke eigenschappen te danken aan de streek waar het daadwerkelijk vandaan komt. De economische waarde van mineraalwater wordt derhalve vooral bepaald door dit specifieke verband tussen de geografische herkomstaanduiding en de kwaliteitsverwachtingen van de consument.

72. Uit het voorgaande volgt dat bij de toetsing krachtens artikel 6, lid 1, laatste zinsdeel, van de merkenrichtlijn aan „de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel" de wijze waarop een — in artikel 6, lid 1, sub b, van de merkenrichtlijn genoemde — aanduiding wordt gebruikt, in aanmerking moet worden genomen. Hiertoe behoort bijvoorbeeld de mate waarin de aanduiding op het ingeschreven merk lijkt, de nadruk die op de aanduiding wordt gelegd, ook wanneer deze verder gaat dan een eventuele gemeenschapsrechtelijke verplichting, alsook de vraag of de aanduiding door het publiek als merk wordt waargenomen.

28 — Richtlijn van 15 juli 1980 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake de exploitatie en het in de handel brengen van natuurlijk mineraalwater (PB L 229, blz. 1).

29 — Daarnaast kan een dergelijke aanduiding ook een beschermde oorsprongsbenaming of een geografische aanduiding zijn in de zin van verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad van 14 juli 1992 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen (PB L 208, blz. 1).

V — Conclusie

73. In het licht van het voorgaande stel ik het Hof voor, de prejudiciële vragen van het Bundesgerichtshof als volgt te beantwoorden:

„1. Met betrekking tot de toepasselijkheid van artikel 6, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten speelt het principieel geen rol of een derde de daarin vermelde aanduiding al dan niet als merk gebruikt.

2. Bij de toetsing krachtens artikel 6, lid 1, laatste zinsdeel, van richtlijn 89/104/EEG aan ‚de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel' dient de wijze waarop een dergelijke aanduiding wordt gebruikt, in aanmerking te worden genomen. Hiertoe behoort bijvoorbeeld

— de mate waarin de aanduiding op het ingeschreven merk lijkt,

— de nadruk die op de aanduiding wordt gelegd, ook wanneer deze verder gaat dan een eventuele gemeenschapsrechtelijke verplichting,

— de vraag of de aanduiding door het publiek als merk wordt waargenomen."