



## **Annotatie bij Hof van Justitie EG 7 januari 2004 (Gerolsteiner Brunnen / Putsch)**

Verschenen in *IER* 2004-2, p. 150-153.

### **J.J.C. Kabel**

*In een conflict tussen twee overeenstemmende merken voor dezelfde waren, is gebruik als merk van het conflicterende teken geen doorslaggevende beoordelingsfactor, indien het conflicterende merk een (erkende) herkomstaanduiding betreft. Artikel 6 lid 1 van Richtlijn 89/104/EEG geeft slechts één beoordelingscriterium voor de verbodsbevoegdheid van de merkhouder, namelijk of het gebruik van de geografische aanduiding in overeenstemming is met de (nationale) eerlijke gebruiken in handel en nijverheid. De nationale rechter dient daarbij alle omstandigheden van het geval te betrekken.*

1. Bij beschikking van 7 februari 2002, ingekomen bij het Hof op 18 maart daaraanvolgend, heeft het Bundesgerichtshof krachtens artikel 234 EG twee prejudiciële vragen gesteld over de uitlegging 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 (PB 1989, L 40, blz. 1).

2. Deze vragen zijn gerezen in een geding tussen Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. (hierna Gerolsteiner Brunnen) en Putsch GmbH (hierna Putsch), betreffende de vermeende schending van het merkenrecht van Gerolsteiner Brunnen door het gebruik door Putsch van de woorden KERRY Spring op de etiketten van de frisdranken die laatstgenoemde vennootschap op de markt heeft gebracht.

### **Toepasselijke bepalingen**

3. Richtlijn 89/104 heeft volgens de eerste overweging van de considerans ervan tot doel de bestaande verschillen op te heffen die het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten kunnen belemmeren en de mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt kunnen vervalsen.

4. Artikel 6, lid 1, sub b, van deze richtlijn, met als opschrift Bepanking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen, bepaalt:

1. 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.

5. Richtlijn 89/104 is in Duits recht omgezet bij het Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen van 25 oktober 1994 (Duitse wet inzake de bescherming van merken en andere onderscheidende tekens, BGBl. 1994 I, blz. 3082, 1995, blz. 156; hierna: Markengesetz).

6. § 23 van het Markengesetz, met als opschrift Gebruik van namen en beschrijvende aanduidingen; markt voor reserveonderdelen, bepaalt:

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.

### **Het hoofdgeding en de prejudiciële vragen**

7. Gerolsteiner Brunnen produceert mineraalwater en frisdranken op basis van bronwater, en brengt deze in Duitsland op de markt. Zij is houder van woordmerk nr. 1100746 voor Gerri, dat in Duitsland werd ingeschreven met 21 december 1985 als voorrangdatum, en van de Duitse woord- en beeldmerken nrs. 2010618, 2059923, 2059924 en 2059925, die het woord GERRI als bestanddeel bevatten. Deze merken hebben betrekking op mineraalwater, alcoholvrije dranken, vruchtensappen en limonades.

8. Putsch brengt sinds het midden van de jaren negentig in Duitsland frisdranken op de markt met etiketten waarop de woorden KERRY Spring zijn aangebracht. Deze dranken worden door de Ierse vennootschap Kerry Spring Water met water van de bron Kerry Spring geproduceerd en gebotteld te Ballyferriter, in het graafschap Kerry in Ierland.

9. Gerolsteiner Brunnen heeft Putsch voor de Duitse rechter gedaagd wegens schending van haar merkenrechten. Het Landgericht München heeft in eerste aanleg de vorderingen van Gerolsteiner Brunnen grotendeels toegewezen, en heeft Putsch verbod opgelegd het onderscheidend teken KERRY Spring te gebruiken voor mineraalwater of frisdranken. Het Oberlandesgericht München heeft in hoger beroep van Putsch de vorderingen van Gerolsteiner Brunnen afgewezen. Hierop heeft laatstgenoemde bij het Bundesgerichtshof een verzoek tot Revision aanhangig gemaakt.

10. Het Bundesgerichtshof is van oordeel dat in het hoofdgeding de voorwaarden voor auditief verwarringsgevaar, zoals bedoeld in artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104, zijn vervuld. Volgens het Bundesgerichtshof hangt in deze omstandigheden de uitspraak in Revision af van de uitlegging van artikel 6, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104, en in het bijzonder, van het antwoord op de vraag of het gebruik als merk de toepassing van deze bepaling uitsluit.

11. In deze omstandigheden 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?

### **De prejudiciële vragen**

12. Met de prejudiciële vragen, die tezamen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter van het Hof te vernemen wat de strekking is van artikel 6, lid 1, van richtlijn 89/104 in een situatie zoals die van het hoofdgeding.

13. Deze rechter merkt op dat er uiteenlopende opvattingen bestaan over het antwoord op de vraag of het gebruik van een geografische aanduiding om producten te onderscheiden en hun herkomst aan te duiden, hetgeen zij kwalificeert als gebruik als merk (markenmässig), tot gevolg heeft dat artikel 6, lid 1, van richtlijn 89/104 niet van toepassing is.

14. De Commissie heeft onder verwijzing naar de ontstaansgeschiedenis van richtlijn 89/104 opgemerkt dat het voorstel voor de Eerste richtlijn van de Raad betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1980, C 351, blz. 1) in artikel 5 (het latere artikel 6 van richtlijn 89/104) de formulering voorzover het hier niet gaat om een gebruik als merk bezigde. Deze formulering werd echter in het gewijzigde voorstel (COM (85) 793 def. (PB 1985, C 351, blz. 4)) vervangen door de woorden voorzover dit gebruik aan de eerlijke gebruiken in handel of nijverheid beantwoordt. De Commissie voegt hieraan toe dat volgens de memorie van toelichting van het gewijzigde voorstel deze vervanging door redenen van grotere duidelijkheid was ingegeven.

15. In die omstandigheden is een uitdrukking gelijk als merk niet geschikt ter bepaling van de strekking van artikel 6 van richtlijn 89/104.

16. Om beter de strekking ervan te bepalen in omstandigheden als deze van het hoofdgeding, dient er aan te worden herinnerd dat door een beperking van de gevolgen van de rechten die de houder van een merk ontleent aan artikel 5 van richtlijn 89/104, artikel 6 van deze richtlijn immers beoogt 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, dat het Verdrag wil vestigen en handhaven (zie met name arrest van 23 februari 1999, BMW, C-63/97, Jurispr. blz. I-905, punt 62).

17. Artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 laat de merkhouder toe iedere derde het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden, wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven (artikel 5, lid 1, sub a), alsmede wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan (artikel 5, lid 1, sub b).

18. Overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104, kan de houder van een merk een derde niet verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken van aanduidingen, met name inzake de plaats van herkomst van de waren, voorzover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

19. Opgemerkt dient te worden dat deze bepaling geen enkel onderscheid maakt tussen

de mogelijke vormen van gebruik van de aanduidingen als bedoeld in artikel 6, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104. Om binnen de werkingssfeer van dit artikel te vallen, volstaat het dat de aanduiding betrekking heeft op één van de kenmerken die erin zijn opgesomd, zoals de plaats van herkomst.

20. In het hoofdgeding is enerzijds sprake van het merk GERRI, dat geen enkele geografische connotatie heeft, en van het teken KERRY Spring anderzijds, dat verwijst naar de plaats van herkomst van het water dat voor de productie van het betrokken product wordt gebruikt, naar de plaats waar het product wordt gebotteld, en naar de vestigingsplaats van de producent.

21. De Commissie heeft de geografische aard van de uitdrukking KERRY Spring benadrukt door erop te wijzen dat de bron Kerry Spring uitdrukkelijk is opgenomen op de lijst van door Ierland erkende soorten mineraalwater als bedoeld in richtlijn 80/777/EEG van de Raad 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) (zie de door de Commissie in PB 2002, C 41, blz. 1 bekendgemaakte lijst van de door de lidstaten erkende natuurlijke mineraalwaters).

22. De verwijzende rechter stelt vast dat er tussen GERRI en KERRY auditief verwarringsgevaar als bedoeld in artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104, bestaat, daar de consument in de praktijk bij mondelinge bestellingen KERRY Spring afkort tot KERRY.

23. De vraag rijst dus of een dergelijk verwarringsgevaar tussen een woordmerk en een aanduiding van de plaats van herkomst de merkhouder toelaat met een beroep op artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 een derde het gebruik van een aanduiding van plaats van herkomst te verbieden.

24. Artikel 6, lid 1, van richtlijn 89/104 geeft slechts één beoordelingscriterium om deze vraag te beantwoorden, namelijk of het gebruik dat van de aanduiding van plaats van herkomst wordt gemaakt in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. De voorwaarde van een eerlijk gebruik brengt in wezen een loyaliteitsverplichting tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder tot uitdrukking (reeds aangehaald arrest BMW, punt 61).

25. Het enkele feit dat er auditief verwarringsgevaar bestaat tussen een in een lidstaat ingeschreven woordmerk en een aanduiding van de plaats van herkomst in een andere lidstaat volstaat bijgevolg niet om te besluiten dat het gebruik van deze aanduiding in het economisch leven niet in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken. De kans dat er een of andere fonetische overeenstemming bestaat tussen een in een lidstaat ingeschreven merk en een aanduiding van de plaats van herkomst in een andere lidstaat, is immers reeds aanzienlijk in een Gemeenschap van vijftien lidstaten met een grote taalkundige verscheidenheid, en zal nog groter worden na de volgende uitbreiding.

26. Bijgevolg dient in een zaak als die in het hoofdgeding de nationale rechter over te gaan tot een algemene beoordeling van alle relevante omstandigheden. Voor deze rechter zouden met betrekking tot drank in flessen met name onder meer de vorm en de etikettering van de fles in aanmerking te nemen omstandigheden vormen, meer in het bijzonder om te beoordelen of de producent van de drank met de aanduiding van de plaats van herkomst daden van oneerlijke mededinging stelt ten aanzien van de merkhouder.

27. Derhalve moet op de prejudiciële vragen worden geantwoord, dat artikel 6, lid 1, sub

b, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat, wanneer er auditief verwarringsgevaar bestaat tussen een in een lidstaat ingeschreven woordmerk enerzijds, en een aanduiding, in het economisch verkeer, van de plaats van herkomst van een product afkomstig uit een andere lidstaat anderzijds, de merkhouder het gebruik van de aanduiding van de plaats van herkomst krachtens artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 slechts kan verbieden indien dit gebruik niet in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. In dat verband dient de nationale rechter over te gaan tot een algemene beoordeling van alle omstandigheden van de zaak.

## Kosten

28. (...)

## HET HOF VAN JUSTITIE

uitspraak doende op de door Bundesgerichtshof bij beschikking van 7 februari 2002 gestelde vragen, verklaart voor recht:

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, moet aldus worden uitgelegd dat, wanneer er auditief verwarringsgevaar bestaat tussen een in een lidstaat ingeschreven woordmerk enerzijds, en een aanduiding, in het economisch verkeer, van de plaats van herkomst van een product afkomstig uit een andere lidstaat anderzijds, de merkhouder het gebruik van de aanduiding van de plaats van herkomst krachtens artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 slechts kan verbieden indien dit gebruik niet in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. In dat verband dient de nationale rechter over te gaan tot een algemene beoordeling van alle omstandigheden van de zaak.

## Noot

Net zoals in de eveneens in dit nummer gepubliceerde Flügel-zaak gaat het hier om de vraag of de merkhouder bevoegd is om met zijn merk overeenstemmende aanduidingen met betrekking tot kenmerken of bijzondere eigenschappen van waren of diensten te verbieden. Eiser (Gerolsteiner Brunnen GmbH) in de onderliggende zaak is houdster van het merk GERRY voor mineraalwater en frisdranken, gedaagde gebruikt voor mineraalwater de erkende geografische aanduiding KERRY (Spring). Kerry Spring is een bron bij het plaatsje Dingle in het Ierse Graafschap Kerry. Het mineraalwater uit die bron is door Ierland opgenomen op de lijst van erkende soorten mineraalwater. GERRI verwijst niet naar een geografische oorsprong. Uit Gerolstein (Duitsland) zijn wel bronwaters afkomstig, maar die worden onder andere namen op de markt gebracht, zoals [St. Gero Heilwasser](#), Gerolsteiner Sprudel of [Gerolsteiner Stille Quelle](#). Zie voor mineraalwaters uit de hele wereld:

<http://globis.geog.uu.nl/users/perk/minwat/default.asp>. Tussen GERRI en KERRY bestaat auditief verwarringsgevaar (Normaal spreekt het HvJEG van auditieve overeenstemming) Die verwarring volgt uit het gegeven dat het publiek doorgaans (mondeling) een Kerry bestelt in plaats van zoals op het etiket duidelijk staat, een Kerry Spring. KERRY wordt dus kennelijk ook als merk gebruikt, en men zou nu kunnen menen dat het om een eenvoudig geval gaat van verwarrend gebruik van een teken voor dezelfde waren. Dat is echter niet de lijn van het Hof. Wanneer er sprake is van een aanduiding inzake de plaats van herkomst, is artikel 6 lid 1 sub b. van de Merkenrichtlijn van toepassing en maakt het niet uit of er ook sprake is van gebruik als merk. Het Hof beperkt die uitleg niet tot herkomstaanduidingen, maar acht haar van toepassing op alle aanduidingen die in artikel 6 lid 1 sub b. worden genoemd, omdat het artikel geen enkel onderscheid maakt tussen de mogelijke vormen van gebruik. Daarmee is dus de opvatting dat de merkhouder bevoegd is op te treden tegen deze aanduidingen alleen al omdat er gevaar voor verwarring bestaat, verleden tijd, óók als de aanduiding mede als

merk wordt gebruikt. (zie B.M. Vroom-Cramer, Juridische aspecten van geografische aanduidingen, Kluwer: Deventer 2002, p. 104). Moet het dan wel zo zijn dat het publiek de aanduiding in ieder geval ook als geografische aanduiding waarneemt? Ik vraag het mij af: het lijkt erop dat het Hof genoeg neemt met de formele vaststelling dat het om een officiële herkomstaanduiding gaat. Wel was het in dit geval zo (zie de afbeelding) dat de bron van de bron duidelijk wordt vermeld.

De BMW-Deenik norm kan in die opvatting niet worden toegepast. Immers, auditieve verwarring is op zichzelf geen reden om het gebruik van KERRY te verbieden, aldus het Hof. Anders kunnen we wel aan de gang blijven, zo is ongeveer de redenering, gelet op de aanzienlijke kans dat deze gevallen in de groeiende EG zich (zullen) voordoen. De vraag of de merkhouders bevoegd is om het gebruik van een aanduiding als deze te verbieden, moet, ingevolge artikel 6 lid 1 van de merkenrichtlijn (zie voor de BMW na de inwerkingtreding van het Protocol tot aanpassing van de BMW: artikel 13A lid 6, sub b.), worden beoordeeld op basis van het oneerlijke mededingingsrecht, en dus moet worden gekeken naar alle omstandigheden van het geval en niet alleen maar naar het criterium "tenzij het merk zo wordt gebruikt, dat de indruk kan worden gewekt, dat er een commerciële band tussen de derde onderneming en de merkhouders bestaat, en met name dat (...) een bijzondere relatie tussen de twee ondernemingen bestaat" (HvJEG 23 februari 1999, C-63/97 inzake BMW/Deenik). Die omstandigheden zijn m.i. die uit het (niet-geharmoniseerde) nationale recht inzake oneerlijke mededinging. Daarmee is het nationale oneerlijke mededingingsrecht, waar het beginsel van vrijheid van handel en bedrijf vooropstaat, weer helemaal terug van weggeweest, net zoals in het Adidas geval (zie IER 2004-1, p. ...). Tijd voor harmonisering van het recht inzake oneerlijke mededinging. Maar dat zal er wel weer niet van komen, gelet op de komende Richtlijn inzake oneerlijke handelspraktijken die alleen over consumentenbescherming gaat (COM (2003) 356 def.; zie voor de Nederlandse situatie: Versterking van de positie van de consument, TK 2003-2004, 27 879, nr. 6 van 3 november 2002).

---