

ARREST VAN HET HOF (Derde kamer)

27 april 2006^{*}

In zaak C-145/05,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG, ingediend door het Hof van Cassatie (België) bij beslissing van 17 maart 2005, ingekomen bij het Hof op 31 maart 2005, in de procedure

Levi Strauss & Co.

tegen

Casucci SpA,

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE (Derde kamer),

samengesteld als volgt: A. Rosas, kamerpresident, J. Malenovský (rapporteur), J.-P. Puissochet, S. von Bahr en U. Löhmus, rechters,

^{*} Procestaal: Frans.

advocaat-generaal: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
griffier: K. Sztranc, administrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 17 november 2005,

gelet op de opmerkingen van:

- Levi Strauss & Co., vertegenwoordigd door T. van Innis, advocaat,
- de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door N. B. Rasmussen en D. Maidani als gemachtigden,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 17 januari 2006,

het navolgende

Arrest

- ¹ Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 5, 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 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Levi Strauss & Co. (hierna: „Levi Strauss”) en Casucci SpA (hierna: „Casucci”) betreffende de verkoop door deze laatste van jeansbroeken waarop een teken is aangebracht dat inbreuk zou maken op het merk waarvan Levi Strauss houder is.

Het rechtskader

- 3 De tiende overweging van de considerans van richtlijn 89/104 luidt als volgt:

„[...] de door het ingeschreven merk verleende bescherming, waarvan de functie met name is het merk als aanduiding van herkomst te waarborgen, [is] absoluut wanneer het merk gelijk is aan het teken en de waren of diensten dezelfde zijn; [...] de bescherming [geldt] ook wanneer het merk overeenstemt met het teken en de waren of diensten soortgelijk zijn; [...] het begrip overeenstemming [moet] in samenhang met het gevaar van verwarring worden uitgelegd; [...] het gevaar van verwarring, dat van vele factoren afhangt en met name van de bekendheid van het merk op de markt, van de vraag in hoeverre een associatie mogelijk is met het gebruikte of het ingeschreven teken, van de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en van de geïdentificeerde waren of diensten, [vormt] de grondslag voor de bescherming; [...] de wijze waarop het gevaar van verwarring kan worden vastgesteld, en in het bijzonder de bewijslast, [is] een zaak van nationaal procesrecht, waarop deze richtlijn geen betrekking heeft”.

4 Artikel 5 van diezelfde richtlijn bepaalt:

„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:

[...]

- b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.

[...]

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.

[...]”

5 Artikel 12, lid 2, van deze richtlijn bepaalt:

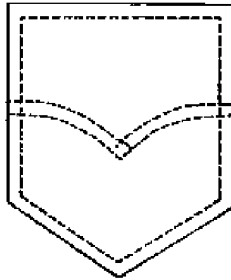
„2. Een merk kan eveneens vervallen worden verklaard wanneer het, na de datum waarop het is ingeschreven:

a) door toedoen of nalaten van de merkhouder tot de in de handel gebruikelijke benaming is geworden van een waar of dienst waarvoor het ingeschreven is;

[...]”

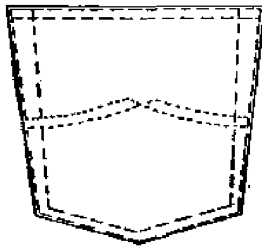
Het hoofdgeding en de prejudiciële vragen

- 6 In 1980 heeft Levi Strauss in de Benelux de inschrijving verkregen van het hierna afgebeelde beeldmerk met de naam „meeuw”, dat bestaat uit een in het midden naar beneden gebogen dubbel sierstiksel in het midden van een vijfhoekige opgenaaide broekzak,



voor waren van klasse 25 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd.

- 7 Casucci heeft in de Benelux jeansbroeken op de markt gebracht die zijn voorzien van een teken dat bestaat uit een in het midden naar boven gebogen dubbel sierstiksel op de achterste broekzakken en de volgende vorm heeft:



- 8 Omdat zij van oordeel was dat Casucci daardoor inbreuk maakte op de rechten die het ingeschreven merk „meeuw” haar verleent, heeft Levi Strauss deze vennootschap bij dagvaarding van 11 maart 1998 voor de Rechtbank van Koophandel te Brussel gedaagd om haar elk verder gebruik van het betrokken teken voor de door haar verhandelde kledingstukken te doen verbieden. Daarnaast heeft zij schadevergoeding gevorderd.
- 9 Nadat de rechter in eerste aanleg bij vonnis van 28 oktober 1999 haar vordering had afgewezen, heeft Levi Strauss hoger beroep ingesteld bij het Hof van Beroep te Brussel. Voor deze rechterlijke instantie heeft zij betoogd dat volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie, enerzijds, het gevaar van verwarring globaal moet worden beoordeeld, waarbij met name rekening moet worden gehouden met de mate van overeenstemming van het merk en het teken en met de mate van soortgelijkheid van de betrokken waren, en, anderzijds, het gevaar van verwarring toeneemt naarmate het onderscheidend vermogen van het oudere merk groter is. Welnu, naast de omstandigheid dat haar merk en het betrokken teken visueel overeenstemmen en dat de betrokken waren dezelfde zijn, is in casu van belang dat het merk „meeuw” een groot onderscheidend vermogen heeft wegens de fantasierijke inhoud ervan en het veelvuldige gebruik dat er sinds tientallen jaren van is gemaakt.
- 10 Het Hof van Beroep te Brussel heeft de vordering van Levi Strauss evenwel afgewezen omdat het van oordeel was dat de mate van overeenstemming van het betrokken teken met het merk „meeuw” gering was, en inzonderheid omdat dit merk niet meer als een merk met een groot onderscheidend vermogen kon worden aangemerkt. Dit merk bestaat immers ten dele uit bestanddelen die kenmerken zijn welke de betrokken waren voortaan gemeen hebben wegens het wijdverbreide en voortdurende gebruik ervan, gebruik dat noodzakelijkerwijs tot gevolg heeft dat het onderscheidend vermogen van dit merk aanzienlijk afneemt, aangezien het aan deze bestanddelen geen intrinsiek onderscheidend vermogen meer kan ontlelen.
- 11 Levi Strauss heeft cassatieberoep ingesteld bij het Hof van Cassatie. Voor deze rechterlijke instantie heeft zij aangevoerd dat Casucci lijkt te stellen dat het merk „meeuw” in 1997 nog een groot onderscheidend vermogen had en dit heeft verloren

in 1998, het jaar waarin in de Benelux andere jeansbroeken zijn aangekocht, waarvan de verkoop de verwatering van dit merk heeft meegebracht. Dienaangaande had het Hof van Beroep te Brussel zich volgens Levi Strauss moeten conformeren aan het standpunt dat het Benelux-Gerechtshof heeft ingenomen in zijn arrest „Quick” van 13 december 1994 (A 93/3), volgens hetwelk de rechter bij de beoordeling of een merk een groot onderscheidend vermogen heeft, moet uitgaan van het tijdstip waarop het gebruik van het betrokken teken een aanvang heeft genomen — volgens haar in 1997 — en dat dit slechts anders kan zijn, indien het betrokken merk zijn onderscheidend vermogen geheel of ten dele heeft verloren na dit tijdstip, doch uitsluitend in die gevallen waarin dit verlies geheel of ten dele toe te rekenen valt aan het doen of laten van de houder van dit merk. In casu heeft het Hof van Beroep zich bij de beoordeling van het verwarringsgevaar evenwel op de datum van de uitspraak van zijn arrest gesteld, en niet op het tijdstip waarop het gebruik van het betrokken teken is begonnen. Het Hof van Beroep te Brussel heeft weliswaar geoordeeld dat de wijdverbreidheid van de bestanddelen van het betrokken merk tot gevolg heeft gehad dat het onderscheidend vermogen ervan aanzienlijk was afgenomen, doch het heeft niet vastgesteld dat de aanzienlijke afneming van dit onderscheidend vermogen nadat het gebruik van het betrokken teken een aanvang had genomen, geheel of ten dele valt toe te rekenen aan het toedoen of het nalaten van Levi Strauss. Om die redenen heeft het Hof van Beroep haars inziens niet op goede gronden kunnen oordelen dat het merk „meeuw” niet langer een merk met een groot onderscheidend vermogen was.

- 12 In die omstandigheden heeft het Hof van Cassatie de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen voorgelegd:

„1) Moet de rechter bij de vaststelling van de in artikel 5, lid 1, van [richtlijn 89/104] bedoelde beschermingsomvang van een merk dat volgens de regels is verkregen op grond van het onderscheidend vermogen ervan, rekening houden met de opvatting van het in aanmerking komende publiek op het tijdstip waarop het met het merk strijdige gebruik van het overeenstemmende merk of teken een aanvang heeft genomen [...]?

- 2) Zo neen, mag de rechter dan rekening houden met de opvatting van het in aanmerking komende publiek op eender welk tijdstip na het tijdstip waarop het gelaakte gebruik een aanvang nam? Mag hij met name rekening houden met de opvatting van het in aanmerking komende publiek op het tijdstip waarop hij uitspraak doet?

- 3) Wanneer de rechter met toepassing van het in vraag 1 bedoelde criterium vaststelt dat er sprake is van merkinbreuk, rechtvaardigt zulks dan in de regel dat hij een verbod van verder gebruik van het inbreukmakende teken uitvaardigt?

- 4) Kan dit anders zijn indien, nadat een aanvang is gemaakt met het inbreukmakende gebruik, het merk van de aanvrager zijn onderscheidend vermogen geheel of ten dele heeft verloren, doch uitsluitend in die gevallen waarin dit verlies geheel of ten dele valt toe te rekenen aan een handeling of het nalaten van de houder van dat merk?"

Beantwoording van de prejudiciële vragen

De eerste en de tweede vraag

- 13 Met deze vragen, die samen dienen te worden behandeld, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of hij voor de vaststelling van de beschermingsomvang van een merk dat volgens de regels is verkregen op grond van het onderscheidend vermogen ervan, bedoeld in artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104, moet uitgaan van de opvatting van het in aanmerking komende publiek ofwel op het tijdstip van de aanvang van het gebruik van het teken dat inbreuk maakt op het betrokken merk, ofwel op om het even welk tijdstip van de periode die op dit tijdstip is gevolgd, ofwel op het tijdstip waarop hij de zaak afdoet.

- 14 Door de houder van een merk het recht te verlenen, iedere derde het gebruik van een gelijk of overeenstemmend teken te verbieden in geval van gevaar van verwarring, en door aan te geven welk gebruik van dit teken kan worden verboden, beoogt artikel 5 van richtlijn 89/104 de merkhouder te beschermen tegen het gebruik van tekens die inbreuk kunnen maken op dit merk.
- 15 Aldus heeft het Hof benadrukt dat, om te verzekeren dat het merk zijn wezenlijke functie vervult, namelijk aan de consument of de eindverbruiker met betrekking tot de gemerkte waren of diensten de identiteit van de oorsprong te waarborgen in dier voege dat die consument of eindverbruiker deze zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst, de merkhouder moet worden beschermd tegen concurrenten die van de positie en de reputatie van het merk misbruik zouden willen maken door waren te verkopen die ten onrechte van het merk zijn voorzien (zie arresten van 11 november 1997, *Loendersloot*, C-349/95, Jurispr. blz. I-6227, punt 22, en 12 november 2002, *Arsenal Football Club*, C-206/01, Jurispr. blz. I-10273, punt 50). Dit dient ook het geval te zijn wanneer er wegens de overeenstemming van de tekens met het merk gevaar van verwarring bestaat.
- 16 Derhalve moeten de lidstaten maatregelen nemen die voldoende doeltreffend zijn om het doel van de richtlijn te verwezenlijken, en dienen zij ervoor te zorgen dat de door deze richtlijn toegekende rechten door de betrokkenen daadwerkelijk voor de nationale rechter kunnen worden ingeroepen (zie arresten van 10 april 1984, *von Colson en Kamann*, 14/83, Jurispr. blz. 1891, punt 18, en 15 mei 1986, *Johnston*, 222/84, Jurispr. blz. 1651, punt 17).
- 17 De merkhouder zou evenwel geen daadwerkelijk en effectief recht op bescherming van zijn merk tegen inbreuken hebben, indien geen rekening mocht worden gehouden met de opvatting van het in aanmerking komende publiek op het tijdstip waarop het op dat merk inbreuk makende gebruik van het teken is begonnen.

- 18 Indien het gevaar van verwarring zou worden beoordeeld op een later tijdstip na het begin van het gebruik van het betrokken teken, zou de gebruiker van dit teken immers ten onrechte profijt kunnen trekken uit zijn eigen onrechtmatig gedrag door zich te beroepen op een afnemering van de bekendheid van het beschermde merk die aan hemzelf zou zijn toe te rekenen of waaraan hij zelf zou hebben bijgedragen.
- 19 Ten slotte volgt uit artikel 12, lid 2, sub a, van richtlijn 89/104 dat een merk vervallen kan worden verklaard wanneer het, na de datum waarop het is ingeschreven, door toedoen of nalaten van de merkhouder tot de in de handel gebruikelijke benaming is geworden van een waar of dienst waarvoor het is ingeschreven. Door aldus de met de beschikbaarheid van tekens verband houdende belangen van de merkhouder af te wegen tegen die van zijn concurrenten, heeft de wetgever met de vaststelling van deze bepaling te kennen gegeven dat het verlies van het onderscheidend vermogen van dit merk slechts aan de houder ervan kan worden tegengeworpen indien dit verlies aan zijn toedoen of nalaten valt toe rekenen. Zolang dit niet het geval is, en met name wanneer het verlies van dit onderscheidend vermogen verband houdt met een handeling van een derde wiens gebruik van een teken inbreuk maakt op het merk, dient dit merk verder bescherming te genieten.
- 20 Gelet op een ander moet op de eerste en de tweede vraag worden geantwoord dat artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat voor de vaststelling van de beschermingsomvang van een merk dat volgens de regels is verkregen op grond van het onderscheidend vermogen ervan, de rechter moet uitgaan van de opvatting van het in aanmerking komende publiek op het tijdstip waarop het op dat merk inbreuk makende gebruik van het teken is begonnen.

De derde vraag

- 21 Met deze vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of in de regel de stopzetting van het gebruik van het betrokken teken dient te worden gelast wanneer wordt vastgesteld dat dit teken, op het tijdstip dat het gebruik ervan is begonnen, inbreuk maakte op het beschermde merk.

- 22 Uit artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104, gelezen tegen de achtergrond van het antwoord op de eerste en de tweede door de verwijzende rechter gestelde vraag, volgt dat wanneer er gevaar van verwarring van het ingeschreven merk met een overeenstemmend teken bestond op het tijdstip waarop het gebruik van dit teken is begonnen, het de houder is toegestaan, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van dit teken in het economisch verkeer te verbieden.
- 23 Artikel 5, lid 3, van richtlijn 89/104, dat op niet-uitputtende wijze voorziet in een aantal maatregelen om dit recht van de merkhouder te waarborgen, impliceert evenwel dat deze maatregelen geen specifieke vorm moeten aannemen, zodat de bevoegde nationale autoriteiten ter zake over een zekere beoordelingsvrijheid beschikken.
- 24 Niettemin impliceert het in punt 16 van het onderhavige arrest genoemde vereiste van een daadwerkelijke en effectieve bescherming van de rechten die de merkhouder aan richtlijn 89/104 ontleent, dat de bevoegde rechterlijke instantie de maatregelen neemt die – gelet op de omstandigheden van de zaak — het meest geschikt lijken om de rechten van de merkhouder te waarborgen en een einde te maken aan de inbreuken op het merk. In dit verband moet inzonderheid worden vastgesteld dat het bevel tot stopzetting van het gebruik van dit teken een maatregel is die deze rechten daadwerkelijk en effectief waarborgt.
- 25 Derhalve moet op de derde vraag worden geantwoord dat wanneer de bevoegde rechterlijke instantie vaststelt dat het betrokken teken, op het tijdstip dat het gebruik ervan is begonnen, inbreuk maakte op het merk, zij de maatregelen dient te nemen die – gelet op de omstandigheden van de zaak – het meest geschikt zijn om het door de merkhouder aan artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 ontleende recht te waarborgen, en dat deze maatregelen inzonderheid het bevel tot stopzetting van het gebruik van dit teken kunnen omvatten.

De vierde vraag

- ²⁶ Met zijn vierde vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of de stopzetting van het gebruik van het betrokken teken dient te worden gelast wanneer het merk zijn onderscheidend vermogen geheel of ten dele heeft verloren nadat het gebruik van dit teken is begonnen, en dit verlies geheel of ten dele aan toedoen of nalaten van de houder van dat merk valt toe te rekenen.
- ²⁷ Artikel 5 van richtlijn 89/104 verleent de merkhouder weliswaar een aantal rechten, doch voor de vaststelling van de omvang van de bescherming van deze rechten verbindt deze richtlijn gevolgen aan het gedrag van de merkhouder.
- ²⁸ Aldus bepaalt artikel 9, lid 1, van deze richtlijn dat de houder van een ouder merk in een lidstaat, die het gebruik van een in die lidstaat later ingeschreven merk gedurende vijf opeenvolgende jaren bewust heeft gedoogd, in beginsel op grond van het oudere merk niet meer kan vorderen dat het jongere merk nietig wordt verklaard noch bezwaar kan maken tegen het gebruik van het jongere merk voor de waren of diensten waarvoor dat jongere merk is gebruikt. Verder is volgens artikel 10 van deze richtlijn een merk waarvan de houder vijf jaar nadat de inschrijvingsprocedure is voltooid, in de betrokken lidstaat geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen gebruik is gemaakt, vatbaar voor de sancties van deze richtlijn, tenzij er een geldige reden is voor het niet gebruiken. Ten slotte kan een merk volgens artikel 12, leden 1 en 2, van richtlijn 89/104 vervallen worden verklaard wanneer het gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal is gebruikt, of door toedoen of nalaten van de merkhouder de gebruikelijke benaming van een waar of dienst is geworden.

- 29 Uit deze bepalingen blijkt dat richtlijn 89/104 in het algemeen doelt op de afweging van het belang van de merkhouder om de wezenlijke functie van zijn merk te handhaven tegen het belang van de andere marktdeelnemers om te beschikken over tekens om hun waren en diensten aan te duiden (zie met betrekking tot het vereiste van de beschikbaarheid van kleuren ingeval een kleur als zodanig als merk wordt ingeschreven, arrest van 6 mei 2003, Libertel, C-104/01, Jurispr. blz. I-3793).
- 30 Bijgevolg is de bescherming van de rechten die de houder van een merk aan deze richtlijn ontleent, niet onvoorwaardelijk, aangezien zij, om de genoemde belangen af te wegen, met name beperkt is tot de gevallen waarin deze merkhouder voldoende oplettend is door bezwaar te maken tegen het gebruik door andere marktdeelnemers van tekens die inbreuk kunnen maken op zijn merk.
- 31 Dit vereiste van oplettendheid geldt overigens niet alleen op het gebied van de bescherming van merken, maar kan ook op andere gebieden van het gemeenschapsrecht worden toegepast wanneer een justitiabele zich beroept op een recht dat hij aan deze rechtsorde ontleent.
- 32 In punt 28 van het onderhavige arrest is eraan herinnerd dat een merk vervallen kan worden verklaard wanneer het door toedoen of nalaten van de merkhouder de gebruikelijke benaming is geworden van een waar of dienst waarvoor het is ingeschreven.
- 33 Wanneer een merk door toedoen of nalaten van de merkhouder zijn onderscheidend vermogen heeft verloren, zodat het een gebruikelijke benaming in de zin van artikel 12, lid 2, van richtlijn 89/104 is geworden, kan de merkhouder zich dan ook niet meer beroepen op de rechten die artikel 5 van deze richtlijn hem toekent.

- 34 Dit nalaten kan eveneens bestaan uit het verzuim van de merkhouder om de bevoegde autoriteiten te gepasten tijde met een beroep op dit artikel 5 te verzoeken, aan de betrokken derden verbod op te leggen gebruik te maken van het teken dat gevaar van verwarring met dit merk oplevert, aangezien dergelijke verzoeken juist tot doel hebben, het onderscheidend vermogen van het betrokken merk te behouden.
- 35 Gelet op de in de punten 29 en 30 van het onderhavige arrest geformuleerde overwegingen, staat het evenwel aan de bevoegde rechterlijke instantie om vast te stellen of er sprake is van een verval van rechten dat met name verband houdt met een dergelijk verzuim, en dit ook in het kader van een procedure die strekt tot de bescherming van het door artikel 5 van richtlijn 89/104 verleende uitsluitend recht en die in voorkomend geval door de merkhouder te laat is ingeleid. Indien in een procedure inzake namaak de inaanmerkingneming van het verval van het recht in de zin van dit artikel 12, lid 2, uitsluitend tot het nationale recht van de lidstaten zou behoren, zou dit voor de merkhouders tot gevolg kunnen hebben dat hun bescherming per lidstaat varieert. Het in de negende overweging van de considerans van de richtlijn als „fundamenteel” aangemerkte doel, de merkhouder „in alle lidstaten dezelfde wettelijke bescherming” te verlenen, zou dan niet worden bereikt (zie, met betrekking tot de bewijslast ter zake van de inbreuk op het uitsluitend recht van de merkhouder, arrest van 18 oktober 2005, *Class International*, C-405/03, *Jurispr.* blz. I-8735, punten 73 en 74).
- 36 Derhalve kan de bevoegde rechterlijke instantie, nadat dit verval van het recht is vastgesteld, niet gelasten dat het gebruik van het betrokken teken wordt stopgezet, ook al bestond er op het tijdstip van de aanvang van het gebruik van dit teken gevaar van verwarring van dit teken met het betrokken merk.
- 37 Bijgevolg moet op de vierde vraag worden geantwoord dat de stopzetting van het gebruik van het betrokken teken niet dient te worden gelast wanneer is vastgesteld dat het merk door toedoen of nalaten van de merkhouder zijn onderscheidend vermogen heeft verloren zodat het een gebruikelijke benaming in de zin van artikel 12, lid 2, van richtlijn 89/104 is geworden, en de rechten van de merkhouder dus vervallen zijn.

Kosten

³⁸ Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof van Justitie (Derde kamer) verklaart voor recht:

- 1) Artikel 5, lid 1, 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 voor de vaststelling van de beschermingsomvang van een merk dat volgens de regels is verkregen op grond van het onderscheidend vermogen ervan, de rechter moet uitgaan van de opvatting van het in aanmerking komende publiek op het tijdstip waarop het op dat merk inbreuk makende gebruik van dat teken is begonnen.
- 2) Wanneer de bevoegde rechterlijke instantie vaststelt dat het betrokken teken, op het tijdstip dat het gebruik ervan is begonnen, inbreuk maakte op het merk, dient zij de maatregelen te nemen die — gelet op de omstandigheden van de zaak — het meest geschikt lijken om het door de merkhouder aan artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 ontleende recht te waarborgen, en deze maatregelen kunnen inzonderheid het bevel tot stopzetting van het gebruik van dit teken omvatten.
- 3) De stopzetting van het gebruik van het betrokken teken dient niet te worden gelast wanneer is vastgesteld dat het merk door toedoen of nalaten van de merkhouder zijn onderscheidend vermogen heeft verloren, zodat het een gebruikelijke benaming in de zin van artikel 12, lid 2, van richtlijn 89/104 is geworden, en de rechten van de merkhouder dus vervallen zijn.

ondertekeningen