

ARREST VAN HET HOF

22 juni 1999 \*

In zaak C-342/97,

betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 177 EG-Verdrag (thans artikel 234 EG) van het Landgericht München I (Duitsland), in het aldaar aanhangig geding tussen

**Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH**

en

**Klijzen Handel BV,**

om een prejudiciële beslissing over 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),

\* Procestaal: Duits.

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE,

samengesteld als volgt: P. J. G. Kapteyn, president van de Vierde en de Zesde kamer, waarnemend voor de president, J.-P. Puissochet en P. Jann, kamerpresidenten, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann (rapporteur), D. A. O. Edward, L. Sevón en M. Wathelet, rechters,

advocaat-generaal: F. G. Jacobs

griffier: R. Grass

gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door:

- Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH, vertegenwoordigd door J. Kroher, advocaat te München,
- Klijsen Handel BV, vertegenwoordigd door W. A. Rehmann, advocaat te München,
- de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door B. J. Drijber, lid van haar juridische dienst, als gemachtigde, bijgestaan door B. Wägenbaur, advocaat te Hamburg en te Brussel,

gezien het rapport ter terechtzitting,

gehoord de mondelinge opmerkingen van Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH, vertegenwoordigd door J. Kroher; Klijsen Handel BV, vertegenwoordigd door W. A. Rehmann, en de Commissie, vertegenwoordigd door K. Banks, lid van haar juridische dienst, als gemachtigde, bijgestaan door B. Wägenbaur, ter terechtzitting van 22 september 1998,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 29 oktober 1998,

het navolgende

### Arrest

- 1 Bij beschikking van 11 september 1997, ingekomen bij het Hof op 1 oktober daaraanvolgend, heeft het Landgericht München I krachtens artikel 177 EG-Verdrag (thans artikel 234 EG) vier prejudiciële vragen gesteld over 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; hierna: „richtlijn”).
  
- 2 Die vragen zijn gerezen in een geding tussen de Duitse vennootschap Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH (hierna: „Lloyd”) en de Nederlandse vennootschap Klijsen Handel BV (hierna: „Klijsen”) over het gebruik van het merk Loint's voor schoenen in het economisch verkeer in Duitsland door Klijsen.

3 De richtlijn, die in Duitsland is omgezet bij het Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen van 25 oktober 1994 (BGBl. I, 1994, blz. 3082), bepaalt in artikel 5 onder het opschrift „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:

(...)

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.”

4 Een in wezen identieke bepaling staat in artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn, dat aanvullende, op oudere rechten gebaseerde weigerings- of nietigheidsgronden aangeeft voor de procedure van inschrijving van een merk.

5 Lloyd vervaardigt schoenen, die zij sinds 1927 verkoopt onder het merk Lloyd. Zij is houdster van verschillende in Duitsland ingeschreven woord-beeldmerken, alle gebaseerd op de naam Lloyd.

6 Klijsen vervaardigt ook schoenen, die zij sinds 1970 in Nederland en sinds 1991 in Duitsland verkoopt onder het merk Loint's. Zij worden verkocht in winkels die

gespecialiseerd zijn in gemakkelijke schoenen; meer dan 90 % van de verkopen betreffen damesschoenen. Klijsen heeft het internationale merk Loint's in 1995 laten inschrijven in de Benelux en verzocht om uitbreiding van de bescherming tot Duitsland. Verder heeft zij in 1996 in de Benelux het woord-beeldmerk Loint's laten inschrijven, waarvan de bescherming zich eveneens tot Duitsland is uitgebreid.

- 7 In het hoofdgeding vordert Lloyd, Klijsen te verbieden het teken Loint's voor schoeisel en toebehoren in Duitsland in het economisch verkeer te gebruiken, en haar te gelasten bij het Deutsche Patentamt mee te werken aan de beëindiging van de bescherming van het merk Loint's voor Duitsland. Zij stelt ter zake, dat het merk Loint's kan worden verward met het merk Lloyd wegens de auditieve gelijkenis, wegens het gebruik voor dezelfde producten alsook wegens de bijzondere onderscheidingskracht van het merk Lloyd, dat geen beschrijvende bestanddelen bevat, grote bekendheid geniet en gedurende een zeer lange periode veelvuldig, op eenvormige wijze en op grote schaal is gebruikt.
- 8 Klijsen concludeert tot afwijzing van deze vorderingen, op grond dat er geen enkel gevaar van verwarring van de twee merken is. Zij betoogt met name, dat niet is aangetoond, dat de producten van Lloyd een hoge bekendheidsgraad genieten. Bovendien hebben deze laatste geen raakvlakken met haar producten, aangezien Lloyd nauwelijks op de markt van het vrijetijdsschoeisel actief is, terwijl Klijsen uitsluitend dergelijk schoeisel vervaardigt. Ten slotte is in de sector schoenen niet het auditieve verwarringsgevaar van belang, doch alleen het verwarringsgevaar ten aanzien van het letterbeeld.

- 9 Van oordeel dat de oplossing van het hoofdgeding afhangt van de uitlegging van de richtlijn, heeft de verwijzende rechter met name het volgende opgemerkt:
- Gelet op de Duitse rechtspraak tot dusver moet het verwarringsgevaar waarschijnlijk worden bevestigd. Hij betwijfelt evenwel, of deze rechtspraak onder vigeur van de richtlijn kan worden gehandhaafd.
  
  - Er kan hooguit sprake zijn van een auditief verwarringsgevaar.
  
  - Blijkens een onderzoek in november 1995 was 36 % van de totale bevolking van 14 tot 64 jaar bekend met het merk Lloyd. Bij een onderzoek in april 1996 had 10 % van de mannen vanaf 14 jaar op de vraag „Welke merken mannenschoenen kent u?” het merk Lloyd genoemd.
  
  - Hij betwijfelt, of een op een bekendheidsgraad van 36 % bij het belanghebbende publiek gebaseerd groter onderscheidend vermogen grond kan opleveren voor verwarringsgevaar, mede gelet op het gevaar van associatie. Dienaangaande wijst hij erop, dat blijkens een onderzoek in 1995 33 schoenmerken een bekendheidsgraad van meer dan 20 %, 13 een bekendheidsgraad van 40 % of meer, en 6 merken een bekendheid van 70 % of meer bleken te bezitten.
  
  - In casu moeten de producten als identiek worden beschouwd, aangezien het productassortiment van de twee partijen bestaat uit schoenen en de tendens thans is meer producten onder een merk op de markt te brengen.

— Ook al worden met elkaar overeenstemmende tekens vrijwel nooit gelijktijdig door de kopers van schoenen waargenomen, kan bij de beoordeling van het verwarringsgevaar niet een „onoplettende koper” als maatstaf worden genomen.

10 Gelet op deze overwegingen heeft het Landgericht München I besloten, de behandeling van de zaak te schorsen en het Hof de volgende prejudiciële vragen te stellen:

- „1) Is het voldoende voor het bestaan van verwarringsgevaar, wegens overeenstemming van het teken met het merk en de identiteit van de door het merk en het teken aangeduide waren of diensten, dat het merk en het teken elk uit één lettergreep bestaan, de beginklank en de enige tweeklank aan het begin ervan identiek zijn en de — enige — slotmedeklinker van het merk in het teken op soortgelijke wijze (t in plaats van d) terugkeert in een groep medeklinkers van drie letters, waaronder een s; kortom, is er strijd tussen de benamingen ‘Lloyd’ en ‘Loint’s’ voor schoenen?
  
- 2) Welke betekenis moet in dit verband worden gehecht aan het bepaalde in de richtlijn, dat het verwarringsgevaar het gevaar van associatie met het merk inhoudt?
  
- 3) Kan bij een bekendheidsgraad van 10 % in de belanghebbende kringen reeds een groter onderscheidend vermogen en dus een grotere objectieve beschermingsomvang worden aangenomen?

Kan dit bij een bekendheidsgraad van 36 % het geval zijn?

Zou een dergelijke uitgebreide beschermingsomvang tot een ander antwoord op de eerste vraag leiden, zo deze door het Hof ontkennend werd beantwoord?

- 4) Heeft een merk reeds een groter onderscheidend vermogen, omdat het geen beschrijvende bestanddelen bevat?"
- 11 Volgens de vaste rechtspraak over de in artikel 177 van het Verdrag vastgelegde taakverdeling, waaraan de advocaat-generaal in de punten 8 tot en met 13 van zijn conclusie heeft herinnerd, is de taak van het Hof ertoe beperkt, de nationale rechter de uitleggingsgegevens te verschaffen die hij nodig heeft om het bij hem aanhangige geschil op te lossen, terwijl het aan de nationale rechter is, de regels van gemeenschapsrecht zoals uitgelegd door het Hof, toe te passen op het concrete geval (zie in deze zin arrest van 8 februari 1990, *Shipping and Forwarding Enterprise Safe*, C-320/88, *Jurispr. blz. I-285*, punt 11). Het is dus de taak van de nationale rechter te beslissen, of er tussen de twee in het hoofdgeding aan de orde zijnde merken verwarring kan ontstaan in de zin van de richtlijn.
- 12 Met zijn vragen, die tezamen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter dus te vernemen
- welke criteria bij de beoordeling van het verwarringsgevaar in de zin van artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn moeten worden toegepast;
  - wat de betekenis is van de bepaling in de richtlijn, dat het verwarringsgevaar „het gevaar van associatie” met het oudere merk inhoudt, en



- welke gevolgen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar moeten worden gehecht aan het feit, dat een merk een sterk onderscheidend vermogen heeft.
- 13 De verwijzende rechter wil dus weten, of reeds bij auditieve gelijkenis tussen de betrokken merken verwarringsgevaar kan worden aangenomen, en of het enkele feit dat een merk geen beschrijvende bestanddelen bevat, volstaat om er een grotere onderscheidingskracht aan te verlenen.
- 14 Lloyd stelt voor, de prejudiciële vraag bevestigend te beantwoorden. Haars inziens behoort een bijzonder onderscheidend vermogen niet stelselmatig te worden beoordeeld naar bekendheidspercentages zoals die bij onderzoek zijn gebleken. Of een merk een bijzonder onderscheidend vermogen heeft, hangt af van een kwalitatieve beoordeling van alle factoren die de bekendheid van een merk uitmaken, waaronder de oorspronkelijke mate van onderscheidend vermogen, de duur en de omvang van het gebruik van het merk, het kwaliteitsimago van het merk bij de betrokken kringen alsook de bekendheidsgraad. Bovendien heeft een merk zonder beschrijvende bestanddelen in haar opvatting van huis uit een grotere zeggingskracht dan merken die een zwakker onderscheidend vermogen hebben of die in hogere mate vrij beschikbaar moeten blijven, waarbij de vraag van de gelijksoortigheid van de waren een belangrijke rol speelt bij de bepaling van het verwarringsgevaar.
- 15 Volgens Klijsen dient niet te worden uitgegaan van de afzonderlijke combinatie van klinkers, doch van de totaalindruk die de twee merken oproepen, daarbij rekening houdend met alle relevante factoren van het geval, in het bijzonder de wijze waarop de merken op de markt concreet wordt waargenomen. Haars inziens nemen de betrokken kringen de merken visueel waar, daar schoenen slechts worden gekocht na te zijn gepast. Juist vanwege de concrete situatie bij de aankoop van schoenen kan een omzichtige en redelijk oplettende consument niet in verwarring raken. Een bijzonder onderscheidend vermogen kan niet alleen berusten op een abstract bepaalde bekendheidsgraad. Er dient integendeel rekening te worden gehouden met alle factoren die de respectieve merken concreet kenmerken. Uit het enkele feit dat een merk geen beschrijvende bestanddelen bevat, kan niet een bijzonder onderscheidend vermogen worden afgeleid.

- 16 Volgens de Commissie is het niet de taak van het Hof te bepalen, of de benamingen Lloyd en Loint's voor schoenen auditief voldoende overeenstemmen om verwarringsgevaar te scheppen. Verwijzend naar het arrest van 11 november 1997, SABEL (C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punten 22 en 23), stelt de Commissie, dat voor het bestaan van verwarringsgevaar in de zin van artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn niet alleen beslissend is, of de merken auditief met elkaar overeenstemmen. Voorts wijst zij erop, dat het onderscheidend vermogen van een merk niet alleen afhangt van de mate van bekendheid ervan, doch ook moet worden beoordeeld op basis van de vraag, of en in hoeverre de bestanddelen ervan beschrijvend en weinig suggestief zijn.
- 17 Volgens de rechtspraak van het Hof is er sprake van verwarringsgevaar in de zin van artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn, wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (zie in deze zin arrest SABEL, reeds aangehaald, punten 16-18, en arrest van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 29). Reeds uit de tekst van artikel 5, lid 1, sub b, vloeit voort, dat het begrip associatiegevaar geen alternatief voor het begrip verwarringsgevaar is, maar dient ter precisering van de draagwijdte ervan (zie in deze zin arrest SABEL, reeds aangehaald, punten 18 en 19).
- 18 Volgens deze rechtspraak dient het verwarringsgevaar bij het publiek globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (zie in deze zin arrest SABEL, reeds aangehaald, punt 22).
- 19 Deze globale beoordeling veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd. De onderlinge samenhang tussen deze factoren komt tot uitdrukking in de tiende overweging van de considerans van de richtlijn, waarin wordt gesteld, dat het begrip overeenstemming in samenhang met het verwarringsgevaar moet worden uitgelegd en dat de beoordeling daarvan weer afhangt van met name de bekendheid van het merk op de markt en van de mate

van overeenstemming tussen het merk en het teken en van de mate van soortgelijkheid van de desbetreffende waren of diensten (zie arrest Canon, reeds aangehaald, punt 17).

- 20 Aangezien het verwarringsgevaar des te groter is naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is (arrest SABEL, reeds aangehaald, punt 24), genieten merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (zie arrest Canon, reeds aangehaald, punt 18).
- 21 Ondanks een geringe mate van overeenstemming tussen de merken kan er dus verwarringsgevaar in de zin van artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn zijn, wanneer de betrokken waren of diensten in hoge mate gelijksoortig zijn en het oudere merk een grote onderscheidingskracht heeft (zie in deze zin arrest Canon, reeds aangehaald, punt 19).
- 22 Om de onderscheidingskracht van een merk te bepalen en dus te beoordelen, of het een grotere onderscheidingskracht heeft, moet de nationale rechter globaal beoordelen, in hoeverre het merk geschikt is om de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waren of diensten van die van andere ondernemingen te onderscheiden (zie in deze zin arrest van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779, punt 49).
- 23 Bij deze beoordeling dient met name rekening te worden gehouden met de eigenschappen die het merk van huis uit bezit, waaronder het feit, of het al dan niet een beschrijving bevat van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van dit merk, de hoogte van de reclamekosten van de onderneming voor het merk, de omvang van het gedeelte van het belanghebbende publiek, dat de waren of diensten op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert, alsmede de verkla-

ringen van de kamers van koophandel en industrie en van andere beroepsverenigingen (zie arrest Windsurfing Chiemsee, reeds aangehaald, punt 51).

- 24 Derhalve is niet in algemene zin te zeggen — bijvoorbeeld aan de hand van bepaalde percentages voor de bekendheidsgraad van het merk in de belanghebbende kringen —, wanneer een merk een grote onderscheidingskracht heeft (zie in deze zin arrest Windsurfing Chiemsee, reeds aangehaald, punt 52).
- 25 Voorts dient de globale beoordeling van het verwarringsgevaar wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis tussen de merken betreft, te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Blijkens de formulering van artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn, dat „bij het publiek verwarring kan ontstaan”, speelt de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument nu neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (zie in deze zin arrest SABEL, reeds aangehaald, punt 23).
- 26 Voor deze globale beoordeling moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten (zie in deze zin arrest van 16 juli 1998, Gut Springenheide en Tusky, C-210/96, Jurispr. blz. I-4657, punt 31). Er dient evenwel rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft, verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden, dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat.
- 27 Om de mate van overeenstemming tussen de betrokken merken te beoordelen, moet de nationale rechter de mate van visuele, auditieve en begripsmatige

gelijkenis ervan bepalen alsook in voorkomend geval het aan deze verschillende elementen te hechten belang, in aanmerking genomen de aard van de betrokken waren of diensten en de omstandigheden waaronder zij in het economisch verkeer worden gebracht.

- 28 Mitsdien moet op de vragen worden geantwoord, dat niet valt uit te sluiten, dat de enkele auditieve gelijkenis tussen de merken verwarring in de zin van artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn kan doen ontstaan. Hoe groter de gelijksoortigheid van de betrokken waren of diensten en hoe groter de onderscheidingskracht van het oudere merk is, hoe groter het verwarringsgevaar is. Om de onderscheidingskracht van een merk te bepalen en dus te beoordelen, of het een grote onderscheidingskracht heeft, moet globaal worden beoordeeld, in hoeverre het merk geschikt is om de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waren of diensten van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Bij deze beoordeling dient rekening te worden gehouden met alle relevante factoren en met name met de eigenschappen die het merk van huis uit bezit, waaronder het feit, of het al dan niet een beschrijving bevat van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven. Wanneer een merk een grote onderscheidingskracht heeft, is niet — bijvoorbeeld aan de hand van bepaalde percentages voor de bekendheidsgraad van het merk in de belanghebbende kringen — in algemene zin te zeggen.

## Kosten

- 29 De kosten door de Commissie wegens indiening van haar opmerkingen bij het Hof gemaakt, kunnen niet voor vergoeding in aanmerking komen. 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.

## HET HOF VAN JUSTITIE,

uitspraak doende op de door het Landgericht München I bij beschikking van 11 september 1997 gestelde vragen, verklaart voor recht:

Niet valt uit te sluiten, dat de enkele auditieve gelijkenis tussen de merken verwarring in de zin 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, kan doen ontstaan. Hoe groter de gelijksoortigheid van de betrokken waren of diensten en hoe groter de onderscheidingskracht van het oudere merk is, hoe groter het verwarringsgevaar is. Om de onderscheidingskracht van een merk te bepalen en dus te beoordelen, of het een grote onderscheidingskracht heeft, moet globaal worden beoordeeld, in hoeverre het merk geschikt is om de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waren of diensten van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Bij deze beoordeling dient rekening te worden gehouden met alle relevante factoren en met name met de eigenschappen die het merk van huis uit bezit, waaronder het feit, of het al dan niet een beschrijving bevat van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven. Wanneer een merk een grote onderscheidingskracht heeft, is niet — bijvoorbeeld aan de hand van bepaalde percentages voor de bekendheidsgraad van het merk in de belanghebbende kringen — in algemene zin te zeggen.

Kapteyn

Puissochet

Jann

Mancini

Moitinho de Almeida

Gulmann

Edward

Sevón

Wathelet

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 22 juni 1999.

De griffier

De president

R. Grass

G. C. Rodríguez Iglesias